

Varemerkerett til tredimensjonale former

En illustrasjon av hensynene bak varemerkeretten

Kandidatnr:345

Veileder: Are Stenvik

Leveringsfrist: 25.11.04

Til sammen 17231 ord

06.12.2004

Innholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>INNLEDNING</u>	<u>1</u>
1.1	BAKGRUNN	1
1.2	VAREMERKERETTENS SPEIELLE RETTSKILDESITUASJON	3
1.2.1	NORDISK SAMARBEID	3
1.2.2	EUROPEISK SAMARBEID	3
1.2.3	KONSUMPSJONSPROBLEMATIKKEN SOM ILLUSTRASJON	4
1.2.4	RETTSKILDEBRUK	6
1.3	OPPGAVENS TEMA	7
1.4	GRENSENE MOT DESIGN-, OPPHAV OG PATENTRETTE	10
1.5	AVGRENSNING	12
<u>2</u>	<u>VAREMERKETS FORMÅL OG FUNKSJON</u>	<u>13</u>
2.1	HENSYNET OM AT NOEN TEGN BØR FRIHOLDES	15
<u>3</u>	<u>SÆRPREGSKRAVETS INNHOLD</u>	<u>17</u>
3.1	VAREMERKEDIREKTIVET ART. 2	17
3.2	HVORDAN OPPNÅR MAN VAREMERKERETT?	18
3.3	VAREMERKEDIREKTIVET ART. 3 (1B): "TRADE MARKS WHICH ARE DEVOID OF ANY DISTINCTIVE CHARACTER"	18
3.4	DE VARER TEGNET SØKES REGISTRERT FOR	19
3.4.1	HVORDAN DEFINERES EN OMSETNINGSKRETS?	20
3.4.2	ER DET ALLTID SLIK AT EN OMSETNINGSKRETS OPPMERKSOMHET ER LAV VED FORBRUKSVARER OG HØY VED ANDRE TYPER AV VARER?	22
3.5	HVA SLAGS BETYDNING FÅR VAREMERKETS FUNKSJON UNDER SÆRPREGSPØRMALET?	23
3.5.1	VAREMERKEREGISTRERING KREVER "IBOENDE" SÆRPREG	23
3.6	HVA SLAGS BETYDNING FÅR FRIHOLDELSSEBEHOVET UNDER SPØRMALET OM SÆRPREG, JFR. VAREMERKEDIREKTIVET ART. 3 (1B)?	24
<u>4</u>	<u>SÆRPREGSKRAVET FOR TREDIMENSJONALE FORMER</u>	<u>26</u>

4.1	BAKGRUNN	26
4.2	PHILIPS-SAKEN	29
4.3	VAR PHILIPS-SAKEN AVKLARENDE?	30
4.3.1	TREDIMENSJONALE VAREMERKERS EVNE TIL Å FUNGERE SOM OPPRINNELSESANGIVELSE	32
5	<u>REGISTRERINGSHINDRINGEN I VAREMERKEDIREKTIVET ART. 3 (1E)</u>	34
5.1	HENSYNET BAK VAREMERKEDIREKTIVET ART. 3(1E)	34
5.2	HVORDAN AVGJØRES DET OM ET TEGN RAMMES AV ART. 3(1E)?	36
5.3	NÅR VAREMERKET BESTÅR AV VARENS INNPAKNING	37
5.4	FIGURMERKER SOM INNEHOLDER EGENSKAPER SOM KAN RAMMES AV ART. 3(1E)	38
5.5	NÅR BESTÅR FORMEN ”UTELUKKENDE” AV EN AV BOKSTAV E)S ALTERNATIVER?	39
5.6	FORHOLDET MELLOM ART. 3(1E)I OG 3(1C)	42
5.7	FØRSTE ALTERNATIV: ”FORM SOM FØLGER AV SIN EGEN ART”	43
5.8	ANDRE ALTERNATIV: ”VAREFORM SOM ER NØDVENDIG FOR Å OPPNÅ ET TEKNISK RESULTAT”	45
5.9	TREDJE ALTERNATIV: ”FORM SOM GIR VAREN BETYDELIG VERDI”	48
6	<u>KONKLUSJON</u>	53
7	<u>REGISTER</u>	54

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Immaterialretten, eller åndsretten som den også kalles, gir enerett til resultatene av intellektuell og skapende virksomhet og til kjennetegn.¹ Immaterialretten kan deles inn etter hva slags *objekt* man søker å belegge med enerett. Den eneretten som søkes beskyttet etter varemerkeretten, er retten til særlig kjennetegn for en virksomhets varer og tjenester, jfr. Lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4, (vml.) § 1, første ledd.

Hva som kan *registreres* som varemerke er definert i vml. § 1, annet ledd:

”Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester, og som kan gjengis grafisk, blant annet ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, figurer og avbilinger, bokstaver og tall og en vares form, utstyr og emballasje”.

De nærmeste ”naboene” til varemerkeretten er patent- og designretten. Mens patentretten beskytter en oppfinnelse som løser et teknisk problem, jfr. Lov om patenter av 15. desember 1967 nr. 9, (patl.) § 1, sikrer designretten enerett til et produkts utseende, jfr. Lov om beskyttelse av design av 14. mars 2003 nr. 15, (designl.) § 1. Tradisjonelt er det gjennom disse eneretter en produsent søker vern når det ønskes enerett til en vares egenskaper. Ved patent og designretten oppnås beskyttelse av varens funksjonelle og estetiske elementer.

En betingelse for at en enerett skal gis i et av de nevnte immaterialrettslige områdene, er at denne må kunne utnyttes kommersielt, jfr. patl. § 1, vml. § 1 og designl. § 1. Med kommersiell utnyttelse menes at eneretten må gi grunnlag for inntektsmessig erverv.

En viktig forskjell på varemerkeretten i forhold til de to andre områdene, er at mens patent- og designretten er tidsbegrenset, er retten til varemerke uten en slik begrensning

¹ Jfr. Are Stenvik 1999, s. 12.

i tid, og i praksis kan den vare i det uendelige. Dette henger sammen med at varemerkerettens primære oppgave er vern av *kommersiell opprinnelse* mens de andre immaterialrettene søker å verne om den kommersielle aktørs *vare*. At vernet av en opprinnelse gjøres i det uendelige vil ikke være til skade for den kommersielle eller tekniske utvikling, snarere tvert i mot.

Selv om rettsområdet som helhet ikke er nytt, har det neppe vært mer aktuelt enn det er nå. Dette gjelder særlig for eneretten til et varemerke grunnet den sterkt økende og globaliserte handelen. Det synes alt viktigere for aktørene i markedet å søke å verne om en vares eller tjenestes kommersielle opprinnelsesangivelse. Varemerkerett vil også være til fordel for forbrukerne, da dette gjør produktene gjenkjennelige og gjør det lettere å orientere seg i markedet. I følge Patentstyret² inngis det årlig omtrent 6-7 000 søknader om registrering av varemerke gjennom den nasjonale registreringsordningen.

Det er spørsmålene omkring registrering av ”en vares form, utstyr og emballasje”, jfr. vml. §1, annet ledd, som er tema for oppgaven her. Problemstillingene vil knytte seg til registrering av rene *tredimensjonale varemerker* eller *vareutstyr*, i vid forstand. Samlebetegnelsen omfatter både registrering av varemerker hvor tegnet består av selve varens form, elementer på varen og slike varemerker som omfatter en vares innpakning og emballasje.

Eksempler på merker som består av selve varens form, kan være et karakteristisk såpestykke eller en beltespenne.

Med en vares utstyr forstås spesielle elementer som viser seg i en eller annen forbindelse på selve varen. Denne type tegn er som regel ikke en betingelse for varens utforming i seg selv, men derimot tillegg som gir varen et spesielt utseende. Som eksempel her kan nevnes Adidas sine tre striper på sidene av sine sportssko eller en karakteristisk radiatorgrill tilhørende et bilmerke.

Klassiske eksempler på et merke som består av en vares innpakning er forskjellige typer av originale flasker, kartonger, beholdere og lignende. Eksemplet her er den meget

² Styret for det Industrielle rettsvern, jfr. vml. § 12.

velkjente Coca Cola-flasken. Senere har dessuten Farris og Mozell fått registrert sine flasker som varemerke.

1.2 Varemerkerettens spesielle rettskildesituasjon

1.2.1 Nordisk samarbeid

Helt siden varemerkeretten ble vedtatt ved lov i 1884, har samarbeid over landegrensene vært viktig.³ Loven var et utslag av et nordisk samarbeid, men med klar referanse til Tyskland som forbilde. I 1885 tiltrådte dessuten Norge Pariskonvensjonen av 20. mars 1883 om "den industrielle eiendomsrett". Hensynet bak samarbeidet var å få til en enhetlig lovgivning og gjøre bruk av hverandres rettskilder som relevante og nyttige verktøy for å klargjøre de intern-rettslige rettsregler. Med unntak av små avstikkere, holdt de nordiske landene på tradisjonen med lovsamarbeid, og i årene rundt 1960 fikk de nordiske landene nye varemerkelover etter samarbeid mellom de nasjonale lovkomiteer. Det var ikke mulig å få til en fullstendig harmonisering av regelverket, men på de områdene hvor felles regler forelå, arbeidet man for å holde disse i hevd. Dette gjorde seg utslag i praksis på en slik måte at *hensynet til rettsenhet* i seg selv ble et tolkingsmoment ved avgjørelsen av det materielle resultat, jfr. God morgon-dommen, Rt. 2002 s. 391.

1.2.2 Europeisk samarbeid

Ved vedtakelsen av EØS-avtalen ved lov av 27. november 1992, forpliktet Norge seg til også å gjennomføre Varemerkedirektivet⁴ om tilnærmingen av medlemsstatenes lovgivning om varemerker. Varemerkedirektivet er av eldre dato enn EØS-avtalen og den offisielle norske direktivteksten ble således oversatt i ettertid og har vært beskyldt for å være noe upresis.⁵ Gjennomføringen av Varemerkedirektivet medførte lovendringer i varemerkeloven og en delvis omlegging av norsk varemerkerett. Selv om de materielle endringene i varemerkeloven ikke syntes så omfattende, medførte Varemerkedirektivet en helt ny rettskildemessig situasjon.

³ Jfr. NOU 2001:8, "Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II".

⁴ Første rådsdirektiv av 21. desember 1988 (89/104/EØF), som hører under vedlegg XVII til avtalen om det Europeiske Økonomiske Fellesskap.

⁵ Lassen og Stenvik (2003) s.28, jfr. God morgondommen.

Denne nye situasjonen har delvis forankring gjennom EØS-avtalens bestemmelser, delvis i tradisjon og hensynet til rettsenhet. Etter EØS-avtalens art. 6 er Norge bundet av avgjørelsene fra EF-domstolen som har med forståelsen av innholdet av de materielle reglene i avtalen, som forelå ved undertegningen av avtalen, altså *før* 2. mai 1992. Virkningene av bestemmelsen er at de rettsreglene som er kommet til uttrykk gjennom EF-domstolens avgjørelser er bindende ved tolkingen av norsk lov.

Men det synes klart at også praksis fra EF-retten *etter* 2. mai 1992 vil bli tillagt betydelig vekt ved tolkingen av norsk lov. Dette er noe Høyesterett har uttalt flere ganger, jfr. Rt. 1997 s. 1954 og senest i God morgon-dommen:

”Relevant praksis fra EF-retten er yngre enn 2. mai 1992 og er derfor ikke formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalen art. 6, men det er på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkingen av norsk lov...”

1.2.3 Konsumsjonsproblematikken som illustrasjon

Uttalelser hvilken rolle nyere praksis fra EF-domstolen kan finnes også i forarbeidene til endringen av norsk varemerkelov ved gjennomføringen av EØS-avtalen.⁶ Standpunktet om at også fremtidige avgjørelser fra EF-domstolen må tillegges stor vekt, kommer muligens enda klarere frem i den nevnte proposisjon i pkt. 9.3, s. 55, angående spørsmålet om hvorvidt det for varemerker gjelder global eller regional konsumsjon. Etter å ha slått fast at global konsumsjon er sikker norsk rett, gjøres følgende reservasjon for fremtiden:

”Siden internasjonal konsumsjon er den beste løsning som skaper størst priskonkurranse på det norske marked og derfor er best for norske forbrukere, bør en etter departementets mening ikke ta sikte på å gå over til EØS-regional konsumsjon før spørsmålet eventuelt er blitt nærmere avklart i fremtidige konsultasjoner eller av EFTA-domstolen eller EF-domstolen.”

EF-rettens rettskildebruk bygger kan minne om det angloamerikanske systemet med ”case-law”, som innebærer at EF-domstolens kompetanse til rettskapning er større enn i tradisjonell nordisk rett. I dette ligger det at avgjørelsenes vekt anses avgjørende, og vil være retningsgivende for fremtiden.

⁶ Jfr. Ot.prp. nr 72 (1991-1992), pkt. 13.7, s. 80.

Kommentarene i Varemerkeutredningen II⁷ til den praksis som hadde utviklet i EF-retten etter gjennomføringen av EØS-avtalen angående konsumpsjon, er for uten å befeste inntrykket av EF-domstolens betydelige vekt også illustrerende for hensynet til rettsenhet. Det forelå to delvis motstridende uttalelser⁸ fra EFTA- og EF-domstolen, som konkluderte med henholdsvis global og regional konsumpsjon ved spørsmål forståelsen av Varemerkedirektivets art. 7 (1). Konsumpsjonsproblematikken for Varemerkeutredningen II dukket opp i forbindelse med at art. 7 ble foreslått inkorporert i norsk lov, jfr. utkastet til ny norsk varemerkelov § 6. Selv om det var tvingende nødvendig⁹ å ta et standpunkt angående hva slags konsumpsjon som skulle gjelde for Norge, ønsket likevel Utredningen en avklaring av praktiske årsaker. På tross av erkjennelsen om at global konsumpsjon er gjeldende norsk rett og det beste for norske forbrukere, samt ønskelig, tviler Utvalget på om global konsumpsjon kan opprettholdes som gjeldende rett. Når regional konsumpsjon er langt på vei er gjennomført i resten av EØS-området, vil det medføre en lite heldig situasjon om Norge skulle opprettholde global konsumpsjon. Det avgjørende hensynet for en slik standpunkttagen er således rettsenhetstanken, jfr. s. 38 i utredningen:

”Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at hensynet til rettsenhet her må veie tungt. Det skal ganske sterke grunner til for å opprettholde en ordning som avviker fra det som gjennomføres i de aller fleste vesteuropeiske stater”.

Hva slike sterke grunner skulle være, nevnes ikke i utredningen og eksempler på sådanne, synes etter dette å være få. Utvalget avslutter spørsmålet om konsumpsjon med å gi EF-domstolen og rettsenhetstanken avgjørende vekt, jfr. s. 39:

”Etter den oppfatning Varemerkeutredningen II er kommet frem til, bør en inkorporering av direktivets art. 7 likevel *skje under den eksplisitte forutsetning, at bestemmelsen må tolkes som om Norge var forpliktet til å gjennomføre art. 7 i samsvar med EF-domstolens nye praksis - og fremtidige praksis*. Bare på den måten kan man oppnå den rettsenhet som er en viktig premiss for lovutkastet.”

⁷ Jfr. NOU 2001: 8

⁸ Jfr. sak E-2/97 (Maglite) og sak C-355/96 (Silhouette).

⁹ ”Formelt er det ingen direkte konflikt mellom EF-domstolens dom og EFTA-domstolens uttalelse...” jfr. NOU 2001: 8, s. 38.

Liknende uttalelser¹⁰ finner man i danske forarbeider¹¹ angående forståelsen av registreringsforbudet for vareutstyr, jfr. den danske bestemmelsen av Varemerkelovens §13, annet ledd, (§2 stk. 2). Da Danmark er medlem av EU, vil ikke slike uttalelser være problematiske. Men med den usikkerhet som hersker her, det er nok på det rene at det samme, like gjerne kunne stått i norske forarbeider.

1.2.4 Rettskildebruk

Det synes således rimelig klart at den begrensningen EØS-avtalens art. 6 legger på betydningen av fremtidig praksis, mest er av formell karakter. Det er mer naturlig å se det som at EF-domstolens avgjørelser *i realiteten* vil måtte tillegges avgjørende vekt ved forståelsen av norsk varemerkelov. Rettsområdet er så sammenvevd på tvers av landegrenser, og i en slik utvikling at den reelle mulighet og vilje for uensartet regelverk er noe nær utenkelig.

Et eksempel på slik rettskildebruk er nevnte God morgondommen, hvor Høyesterett etter først å ha konkludert med at norsk rett ikke løser spørsmålet, går over til å analysere praksis fra EF-domstolen og Førsteinstansdomstolen. All praksis av relevans for avgjørelsen er *nyere* enn 1992.

Deler av den praksis Høyesterett så hen til her, bygger på EF-forordning 40/94 om registrering av fellesskapsmerker innen EF-området. Forordningen er dog ikke formelt bindende for Norge, men har en likelydende ordlyd som Varemerkedirektivet. Da EF-domstolen er siste instans for forståelsen av Forordningens ordlyd, vil også praksis for registrering av fellesskapsmerker være av relevans for norsk rett. Varemerkedirektivet bygger på et kompromiss mellom en rekke stater og som en konsekvens av dette mangler den offisielle forarbeider.¹² Dette gjør det mer komplisert å fastlegge det nærmere innhold av den enkelte bestemmelse.

God morgon-dommens bruk og vektlegging av EF-retten vil fungere som forbilde for rettskildebruken i oppgaven her. I og med at norsk lov presumeres å være i

¹⁰ Jfr. Koktvedtgaard (2002).

¹¹ Lovforslag L 83 Folketingsåret 1990-91 (2. samling) s. 12.

¹² Libertel, sak C-104/01, premiss 25 og Antonissen, sak C-292/89, premiss 18.

overensstemmelse med Varemerkedirektivet, vil også dette være utgangspunkt for mine drøftelser. Videre vil jeg ved belysning av problemstillingene se hen til praksis fra i første rekke EF-domstolen. I mangel av offisielle forarbeider, er det opp til Domstolen å festlegge det rettslige innhold av Varemerkedirektivet, jfr. EF-traktaten art. 77.

Dessuten vil praksis fra lavere EF-domstoler være illustrerende. Dette gjelder særlig Førsteinstansretten, men jeg vil også se hen til den omfattende praksis som foreligger fra EFs egen varemerkemyndighet, OHIM¹³, som forvalter EFs varemerkeforordning.

Norsk og nordisk rett vil stort sett bli behandlet ut i fra det utgangspunktet at vår varemerkerett fullt ut harmonerer med Varemerkedirektivet. For enkelte av temaene sin del, vil utviklingen i norsk rett være illustrerende også for utviklingen i EF-retten. Her vil norsk rett vies større oppmerksomhet.

1.3 Oppgavens tema

Denne oppgaven vil omhandle vilkårene for *registrering* av tredimensjonale varemerker.

Vilkåret for å registrere et tegn som varemerke, er at har særpreg, jfr. varemerkeloven, jfr. §13, første ledd, første pkt:

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

Kravet til et merkes særpreg har kommet til uttrykk på en noe annen måte i Varemerkedirektivet art. 3(1b):

1. The following shall not be registered or if registered shall be declared invalid:
 - b) trade marks which are devoid of any distinctive character.

Så lenge det har vært mulig å oppnå varemerkerett til et tegn, har det knyttet seg spesielle spørsmål til registrering av tredimensjonale former. Det som skiller vareutstysregistreringer fra andre typer av tegn, er at varemerket og varen ikke er skilt fra hverandre. Andre typer av kjennetegn består av en egeninformasjonsbærer som helt

¹³ Office for Harmonisation in the Internal Market.

eller delvis er uavhengig av produsentens varer. Kravet om særpreg er likt uavhengig av hva slags tegn varemerket består av. Grunnet tredimensjonale varemerkens spesielle karakter, har det likevel knyttet seg usikkerhet til hvordan særpregskravet skal behandles. Usikkerheten har gått ut på i hvilken grad et tredimensjonalt varemerke er egnet til fungere som opprinnelsesangivelse.

Ved den første problemstillingen vil jeg først forsøke å fastlegge hvilke kriterier som avgjør et tegns særpreg generelt. Jeg vil videre anvende disse kriteriene ved behandlingen av et tredimensjonalt varemerke særpreg. Spørsmålet i denne sammenheng er å fastlegge om det stilles strengere krav til merkets særpreg for tredimensjonale varemerker.

Det som ytterligere forvansker registrering av en vareform eller innpakning som varemerke, er at en form også har andre egenskaper i tillegg til eller i stedet for det å fungere som opprinnelsesangivelse. Slike egenskaper kan være at vareutstyret har en teknisk karakter, en spesielt tiltalende utseende eller hensiktsmessig. Om vareutstyret har slike egenskaper, kan det ikke oppnås vern gjennom varemerkerett. Vernet vil i motsatt tilfelle omfatte noe mer enn bare vern opprinnelsesangivelsen. For å unngå at det innrømmes enerett gjennom varemerkerett til slike egenskaper har man gitt en egen bestemmelse om former som ikke kan utgjøre et varemerke, jfr. Varemerkedirektivet art. 3(1e):

- e) signs which consist exclusively of:
 - the shape which results from the nature of the goods themselves,
 - or
 - the shape of goods which is necessary to obtain a technical result,
 - or
 - the shape which gives substantial value to the goods.

Tilsvarende bestemmelse er gitt gjennom en inkorporasjon art. 3(1e) i vml. §13, annet ledd:

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 betydelig verdi.

Registreringsforbudet medfører at det stilles tilleggsvilkår¹⁴ for tredimensjonale varemerker i forhold til andre typer av tegn.

Medlemslandenes tidligere holdning til tredimensjonale merker var såpass forskjellige at det ikke var mulig å bygge den nye bestemmelsen over en felles lest, som tilfelle var for særpregskravet. Resultatet ble et kompromiss med utgangspunkt i de nasjonale reglene fra Benelux-landene¹⁵, men et noe annet motiv, da denne først og fremst var ment som en skranke mot andre eneretter. Regelen var således langt på vei en nyskaping i forhold til de andre bestemmelsene i Direktivet. Varemerkedirektivet art. 3(1e)s bakgrunnsmateriale er derfor knapt. Art. 3(1e), tolkes i motsetning til art. 2, uttømmende, jfr. Varemerkedirektivets fortale, 7. avsnitt. Bestemmelsens forskjellige alternativer kan ikke kumuleres

Med fremstillingens andre problemstilling ønsker jeg å forsøke å fastlegge innholdet av de tre alternative registreringshindrene for vareutstyr. Bestemmelsen reiser spørsmål om grensene mot andre eneretter og belyser dessuten i særlig grad de kryssende hensyn som oppstår mellom enerett og den frie konkurransen.

Ønsket om at enkelte tegn ikke skal kunne belegges med enerett, men benyttes fritt av alle, vil også utgjøre et argument under spørsmålet om et varemerkes særpreg. For andre merker enn tredimensjonale merker, vil spørsmålet om friholdelse bare få betydning her.

Første gang EF-domstolen fikk forelagt seg spørsmålene omkring registrerbarheten av et tredimensjonalt merke, var i den såkalte Philips-saken, jfr. sak C-299/99¹⁶. I avgjørelsen tar EF-domstolen stilling til prinsipielle spørsmål omkring kravet til et tredimensjonalt merkes særpreg. Videre behandler Domstolen innholdet av Direktivets art. 3(1e), andre alternativ, om når en vareform er nødvendig for å oppnå et teknisk

¹⁴ Levin, NIR 1996 s. 297.

¹⁵ Schovsbo, NIR 1996 s. 53 flg.

¹⁶ Avsagt 18. juni, 2002.

resultat. Artikkelenes to andre alternativ er ikke behandlet av EF-domstolen, og det nærmere innholdet av disse er således ikke fastlagt.

Spørsmålet om tredimensjonale merkers evne til å fungere som varemerke, har senere blitt fulgt opp i Lindesaken, jfr. de forente sakene C-53/01-55/01, Henkel sak C-218/01 og sakene C456/01 P og C-457/01 P, Procter & Gamble sakene C-468/01 P - C-472/01 P og Mag Lite C-136/02 P.

Selv om sakene fra EF-domstolen løser mange av spørsmålene som har vært knyttet til registrering av tredimensjonale merker, er det fortsatt spørsmål som står ubesvart. Det er i første rekke disse jeg ønsker å sette søkelyset på i denne oppgaven.

1.4 Grensene mot design-, opphav og patentretten

En enerett til en vares utseende kan i seg selv bare oppnås gjennom opphavsrett¹⁷ eller designbeskyttelse. En designrett gir innehaveren, eller den han måtte tillate, en eksklusiv rett til kommersiell utnyttelse av denne formen i opp til 25 år.¹⁸ Når Varemerkedirektivet åpner for varemerkeregistrering av en vares form, kan dette skape vanskelige grensetilfeller. Det kan lett bli slik at de interessene de to enerettene søker å beskytte, henholdsvis objektet i seg selv og den kommersielle opprinnelsen, kan gli over i hverandre. Således vil det kunne være av interesse for en produsent som innehar enerett på en vares form, å søke å forlenge dette objektmonopolet gjennom søknad om varemerkerett til formen. I så fall kan innehaveren av en slik varemerkerett sette en effektiv stopper for utnyttelse av den tidligere designregistrerte formen gjennom å hevde at han er utsatt for et varemerkeinngrep, jfr. vml. §4 og Varemerkedirektivet art. 5.

Når det gjelder grensen mot patentrettslige spørsmål har Varemerkedirektivet tatt uttrykkelig standpunkt til dette gjennom art. 3 (1e)ii. Etter denne bestemmelsen er det ikke anledning til å oppnå varemerkeregistrering av former som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Bestemmelsen rammer former med et helt annet teknisk

¹⁷ Jfr. Åndsverkloven §2, jfr. §1.

¹⁸ Jfr. designl. §23, Designdirektivet 98/71/EØF av 13. oktober 1998 art. 10 har en ramme på 25 år.

innhold enn det som kreves av et patent, jfr. patl. §1 og 2. Et håp om forlengelse av enerett gjennom varemerkerett er således for gjeves.

Enerett til design og et tredimensjonalt varemerke står noe nærmere hverandre, da de begge i utgangspunktet hjemler en enerett til en vares utseende.

For å få designrett til en vares utseende må designet være nytt og ha individuell karakter, jfr. designloven §3, første ledd. En tredimensjonal form kan oppnå varemerkerettslig vern dersom den har evne til å skille seg fra andre produsenters varer, jfr. vml. §13, første ledd. Dette vil si at i begge tilfeller er det formens særpreg som blir underlagt en vurdering. Likheten i vurderingstemaene kan godt medføre at varemerkerett kan oppnås for en designbeskyttet vareform.

Designdirektivet 98/71/EØF av 13. oktober 1998 art. 7 (1) inneholder en tilsvarende begrensning som Varemerkedirektivets art. 3 (1e)ii, om at et design ikke kan registreres dersom formen er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Således er både varemerkeregistreringer og designregistreringer unntatt fra å gripe inn i den patentrettslige eneretten. Man kan selvsagt heller ikke oppnå designrett til en vareform som allerede er registrert som varemerke¹⁹, men det motsatte er derimot mulig.

Spørsmålene omkring varemerkeregistrering av designbeskyttede former blir derfor om en slik registrering kan og eventuelt bør hindres av noen av de andre alternativene i Varemerkedirektivets art. 3 (1e). Dersom dette ikke er mulig, blir spørsmålet om friholdelsesbehovet kan tillegges en sådan vekt under særpregsspørsmålet, da man i så fall mangler en registreringshindring for form som ikke følger av funksjon. En annen mulighet er nettopp at det ikke i like stor grad som for patent sitt vedkommende, er ønskelig eller mulig å begrense muligheten for parallellregistrering av varemerke og design.

¹⁹ Jfr. mønsterl. §2, annet ledd.

1.5 Avgrensning

Tredimensjonale merker i kombinasjon med ord eller figurer, såkalte "limping marks",²⁰ vil i utgangspunktet ikke bli behandlet i tilsvarende grad som "rene" tredimensjonale former. Begrunnelsen for at slike kombinasjonsmerker ikke vil bli behandlet, er fordi de vil ha en annen informasjonsbærer påklistret formen, for eksempel en etikett eller et emblem. Slike deler av merket vil utgjøre en vesentlig del av merkets kjennetegnfunksjon, og endre særpregsvurderingen. Noe annet vil være farger som er med på å utgjøre helheten av formen. Farge kan ikke skilles fra formen på samme måte som en etikett el.

Et tredimensjonalt tegn kan, dersom det mangler iboende særpreg, oppnå varemerkerett gjennom innarbeidelse, jfr. vml. §2, jfr. Varemerkedirektivet art 3(3). Det er i hovedsak vilkårene for å registrere et tredimensjonalt varemerke som er gjenstand for behandlingen i oppgaven. Vilkårene for innarbeidelse vil således ikke behandles i det videre her. Et tredimensjonalt varemerke, som gjennom lang tids bruk har oppnådd varemerkerett, vil ikke kunne oppnå vern etter Varemerkedirektivet art. 3(1e). Slike innarbeidede merker vil derimot bli benyttet som eksempler under de videre drøftelsene.

Jeg vil heller ikke behandle kriteriene for varemerkerettens innhold, jfr. vml. §4 jfr. Varemerkedirektivet art. 5. Enerettens omfang vil være av interesse for hvilket vern et registrert tredimensjonalt varemerke vil få og hvilke begrensninger en aktør kan legge på andre aktører. Spørsmålet er av interesse for friholdelsesbehovets stilling for tredimensjonale varemerker. I den anledning vil også vernet kommenteres, dog uten å gå konkret inn i bestemmelsen. Vernets omfang for vareutstyr er nettopp en del av grunnen til at det knytter seg spesielle spørsmål til registreringen av tredimensjonale varemerker. Omfanget av et slik vern favner derimot ut over oppgavens rammer.

Varemerkeloven §15 gir anledning for Patentstyret til å unnta slike elementer "av merket som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt". Bestemmelsen gjelder således bare for registrerte varemerker. Vurderingstemaene i tilknytning til Varemerkedirektivet art. 3(1b) og (e) vil skje uavhengig av denne bestemmelsen. Om vareutstyr rammes av art. 3(1e) skal det unntas fra registrering som helhet. Vml. §15

²⁰ Phillips (2003)

kommer således ikke til anvendelse på slike varemerker. Bestemmelsen vil heller ikke ha noen betydning for et tredimensjonalt varemerkes distinktivitetsevne. Derimot kan enkelte elementer unntas fra registrering dersom særpreg er påvist.

2 Varemerkets formål og funksjon

For at et tegn skal oppnå varemerkerett, må det kunne skille søkerens varer eller tjenester fra andres, jfr. Varemerkedirektivet art. 2. Dette er en betingelse for at varemerket skal oppfylle sitt formål, hvilket er å kunne fungere som en garanti for en vare eller en tjeneste sin kommersielle opprinnelse.

Varemerkets formål som vern av den kommersielle opprinnelsen finner vi igjen i Varemerkedirektivets fortale, 10. betraktning:

”Whereas the protection afforded by the registered²¹ mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin...”

Når varemerkerett er innvilget, vil varemerket fungere som et individualiseringsmiddel for aktørens varer eller tjenester. Eneretten innebærer da et vern mot konkurrenter og fungerer videre som et verktøy for lojalitet i konkurransen. Hvor langt denne eneretten rekker, er blant annet avhengig av hva slags typer varer merket er registrert for og hvor særpreget varemerket er.

Det er forbrukeren, eller den aktuelle vare eller tjeneste sin omsetningskrets, som er målgruppen for innehaveren av et varemerke. For at merket skal kunne fungere som en opprinnelsesangivelse må det ha kunne sette omsetningskretsen i stand til å skille søkerens varer og tjeneste fra andres. Kun i dette tilfelle vil varemerkeinhaveren ha visshet om at tegnet han utstyres sine varer med, blir gjenkjent som en angivelse av hans varer.

²¹ Varemerkedirektivet gjelder kun direkte for registrerte varemerker, jr. fortalens 4. og 7. betraktning.

At forbrukerne settes i stand til å kjenne igjen et varemerke som et uttrykk for den kommersielle opprinnelsen, utgjør en selvstendig del av særpregskravets begrunnelse.

Et slikt forbrukerperspektiv har lenge vært lagt til grunn innen EF-retten. EF-domstolen definerte for første gang dette i sak C-10/89, HAG GF og har siden fulgt opp i blant annet sak C-39/97, Canon. Den prinsipielle uttalelsen om forbrukerperspektivet finner man også i samme språkdrakt i Philips-avgjørelsen. Etter først å ha gjort klart at hensikten med en varemerkebeskyttelse etter Varemerkedirektivets fortale, 10. premiss, er å garantere at varemerket viser produktenes opprinnelse, gjentas prinsipputtalelsen i dommens 30. premiss:

”Moreover, according to the case-law of the Court, the essential function of a trade mark is to guarantee the identity of the origin of the marked product to the consumer or end-user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the product or service from others which have another origin, and for the trade mark to be able to fulfil its essential role in the system of undistorted competition which the Treaty seeks to establish, it must offer a guarantee that all the goods or services bearing it have originated under the control of a single undertaking which is responsible for their quality (...).”

Varemerkets funksjon som angivelse av varens opprinnelse, skal garantere forbrukerne i å kunne skille de forskjellige varers kommersielle opprinnelse fra hverandre. I dette legger Domstolen at varemerket skal fungere som en garanti for at alle produkter som innehar merket er fremstilt av eller under kontroll av en enkelt virksomhet, som er ansvarlig for varenes kvalitet. Rent faktisk innebærer dette at varemerkeretten beskytter forbrukerne indirekte mot villedning. Dette forbrukerkonsentrerte standpunkt angis av Are Stenvik²² som garantifunksjonen. Domstolens vektlegging av varemerkets funksjon tilsier at denne vil bli tillagt vesentlig betydning ved tolkingen av særpregskravet i Varemerkedirektivet art. 2 og 3(1b).

Det er etter dette ikke bare slik at varemerkeretten fungerer som en lojal regulering av forholdene de kommersielle aktørene i mellom. Forbrukerne har en selvstendig garanti for at de skal kunne kjenne igjen produktene og være sikret dennes kvalitet. I og med at det er sluttbrukerne varemerkene direkte retter seg mot, synes det rimelig at det er deres egen antatte oppfattelse av varemerket som legges til grunn ved særpregsvurderingen.

²² Nytt i privatretten nr. 4/2002.

Slik sett inneholder begrunnelsen bak retten til et varemerke et element som ikke gjenfinnes på de andre immaterialrettslige områdene.

2.1 Hensynet om at noen tegn bør friholdes

I følge Domstolen skal de forskjellige registreringshindrene i art. 3 tolkes med bakgrunn i den allmenne interesse som ligger bak hver og en av dem. Dette prinsippet ble gjort gjeldende i Windsurfing Chiemsee, sakene C-108/97 og C-109/97, (premissene 25-27) og er siden fulgt opp i en rekke avgjørelser, blant annet Philips-saken, (premiss 77) og Linde (premiss 71 og 76) og Liebertel, sak C-104/01 (premiss 51) Det sentrale i Windsurfingsaken gjaldt registrering av et ordmerke bestående av en henvisning til merkets geografiske opprinnelse, jfr art. 3(1c).

Dette hensynet ivaretas gjennom friholdelsesbehovet. I dette ligger det at man ikke skal kunne oppnå varemerkerett til noe tegn, ord, vareformer etc. som andre næringsdrivende også kan ha berettiget interesse av å benytte seg av. Belegges tegn av denne typen med enerett, vil det i prinsippet medføre en monopolisering av tegn eller varer konkurrenter og allmennheten er best tjent med at friholdes. Friholdelsebehovet er således en garantist for like konkurransevilkår aktørene i mellom, Liebertelsaken, (premiss 48). Behovet viser seg ikke direkte i noen av de enkelte registreringshindringene i Varemerkedirektivet art 3. Det har vært knyttet en viss usikkerhet til hvilken betydning hensynet vil få for den konkrete vurdering for de forskjellige bestemmelsene.

Denne usikkerheten var EF-domstolen selv med å skape. I BABY DRY-saken, C-383/99 P, unnlot Domstolen å knytte friholdelsesbehovet betydning til den konkrete vurderingen. Spørsmålet her var om ordmerket "BABY DRY" kunne registreres for engangsbleier. Ordmerket var nektet registrert i første appellkammer ved OHIM med begrunnelsen at det utelukkende besto ord som var beskrivende for varens anvendelse, merket derfor manglet det nødvendige særpreg, jfr. Forordningens art. 7(1b-c).

Domstolen konkluderte med at de to ordene sammen besto av leksikalske oppfinnelser som gjorde at de hadde en adskillelsesfunksjon, og således kunne merket ikke nektes registrert på grunn av deskriptivitet, jfr. premiss 44. Domstolen gikk altså veien om art. 3(1c) for å påvise merkets særpreg. Det at merket ikke kunne anses beskrivende, ville i *dette tilfellet* bety at det hadde adskillelsesevne og kunne registreres.

Avgjørelsen skilte seg fra Windsurfingsaken. Her ble det avgjørende for at varemerket ble nektet registrert, at den geografiske opprinnelsesangivelsen representerte et tegn som andre aktører kunne ha en berettiget grunn til å benytte seg av. Domstolen uttalte blant annet generelt om art. 3 (1c), at anvendelsen av registreringsforbudet ikke var avhengig av at det forelå et ”konkret, aktuelt eller tungtveiende behov for at udelukke enerettigheter(...)”,²³ Det var tilstrekkelig at et slikt behov kunne oppstå i fremtiden.

Usikkerheten BABY-DRY skapte, ga seg også utslag i norsk rett. I den allerede nevnte God morgondommen fant Høyesterett det nødvendig å foreta en viss nedtoning av den betydningen friholdelsesbehovet hadde blitt tillagt tidligere.²⁴

Det hersker liten tvil om at friholdelsesbehovet vil spille en langt viktigere rolle, enn hva som var tilfelle i BABY-DRY-saken.

Hva slags vekt friholdelsesbehovet skal tillegges, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, etter hva slags varemerke man har med å gjøre og hvilken allmenn interesse som ligger bak den aktuelle registreringshindringen. Dette vil for eksempel ha den konsekvens at man ikke kan utelukke at friholdelsesbehovet vil kunne øve innflytelse på vurderingen om et varemerke, som ikke er beskrivende, mangler nødvendig særpreget, jfr. art 3(1b). Selv om friholdelsesbehovet ikke utgjør et selvstendig grunnlag for å nekte et varemerke registrert, tyder EF-domstolens senere praksis på at der det foreligger en berettiget interesse for å holde et tegn allment tilgjengelig, vil hensynet bli tillagt stor vekt. Særlig i Liebertelsaken ble hensynet til den allmenne interesse avgjørende for Domstolens slutning om at farger bare i helt spesielle tilfeller kunne registreres som varemerker.

Som nevnt, er tredimensjonale merker underlagt en spesiell registreringsprosess. I tillegg til å passere de øvrige registreringshindringene i artikkel 3, må en tredimensjonal form altså også vurderes etter spesialunntaket i artikkel 3(1e). Rammes vareutstyr av noen av bestemmelsens alternativer, betyr det at formen består av funksjonelle elementer som ikke kan registreres, men derimot fritt benyttes av alle. Dette betyr at

²³ premiss 35

²⁴ Mozelldommen Rt. 1995 s. 1908.

friholdelsesbehovet har en utvidet betydning for tredimensjonale merker i forhold til andre typer tegn og at hensynet således gjør seg særlig gjeldende her. Hvorfor behovet tillegges en slik betydning og hvordan det kommer til uttrykk kommer jeg tilbake til under spørsmålet om hensynet bak bestemmelsen, se pkt. 5.1.

3 Særpregskravets innhold

3.1 Varemerkedirektivet art. 2

Varemerkedirektivets art. 2 nevner i likhet med varemerkelovens §1 annet ledd hvilke tegn som kan utgjøre et varemerke. Innholdet av bestemmelsene er sammenfallende, på tross av en noe forskjellig utforming. Vilkåret for at noe kan utgjøre et varemerke er at det kan gjengis grafisk og at det er egnet til å adskille en virksomhets varer og tjenester fra andre virksomheter. Bestemmelsen er ellers ikke uttømmende i oppregningen av hva som kan utgjøre et varemerke. Eksempler som ikke er nevnt i bestemmelsene er en vares overflate²⁵, lukter²⁶, farger²⁷ og lyder.²⁸ Det er altså i utgangspunktet ikke noe i veien for at disse kan utgjøre et varemerke, så lenge de lar seg gjengi grafisk²⁹ og gir uttrykk for den kommersielle opprinnelsen.

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. For at en vares utseende skal registreres som tredimensjonalt varemerke må det dessuten opplyses i registreringssøknaden, Varemerkeforskriften §3, annet ledd.

²⁵ Glaverbel, sak C-445/02 P

²⁶ Sieckmann, sak C-273/00; duften av kanel.

²⁷ Libertelsaken.

²⁸ Et eksempel på dette kan være Nokias karakteristiske tekstmeldingsvarsel.

²⁹ Bruk av et interanasjonalt anerkjent fargekodesystem eller gjengivelse av noter.

3.2 Hvordan oppnår man varemerkerett?

Enerett til et varemerke kan oppnås på to forskjellige måter; gjennom registrering og innarbeiding. EF-landene fant kun behov for å harmonisere deler av varemerkeretten. Således er det bare vilkårene for å få registrert et varemerke som gis i direktivet, mens vilkårene for å anse et varemerke for innarbeidet reguleres på nasjonalt plan. Dog finnes det regler for registrering av innarbeidede varemerker, jfr art. 3, 3. Definisjonen av tegn som kan utgjøre et varemerke innbefatter dog også innarbeidede merker.

For at tegn som fyller definisjonen i Varemerkedirektivets art. 2 kan registreres som varemerke, er det avhengig av at det ikke rammes av noen av de absolutte grunnene til å nekte å registrere et varemerke, jfr. direktivets art. 3.

3.3 Varemerkedirektivets art. 3 (1b): "trade marks which are devoid of any distinctive character"

Etter Varemerkedirektivets art. 3(1b), utelukkes varemerket fra registrering dersom det mangler særpreg. Et varemerke har særpreg når det er egnet til å skille søkerens varer fra andre virksomheters varer.³⁰ Den engelske direktivteksten har en annen tilnærming, ved at den unntar "trade marks which are devoid of any distinctive character", altså varemerker helt uten særpreg.

Ordlydenes noe forskjellige utforming har medført en viss usikkerhet om norsk rett var helt i overensstemmelse med europeisk rett med tanke på hvor strengt særpregskravet skulle praktiseres. Denne usikkerhet tok Høyesterett langt på vei et oppgjør med i den allerede nevnte "God morgondommen". Ordmerket var søkt registrert for fruktjuice i kombinasjon med figurative elementer.

I dommen erkjente Høyesterett at den forskjellige utformingen av særpregskravet nok kunne medføre risiko for en noe uensartet registreringspraksis, etter de to parallelle bestemmelsene, da den engelske direktivteksten gir uttrykk for "...et lavere vilkår for registrering enn ordlyden i § 13 første ledd første punktum".

³⁰ Philipssaken premiss 35.

Etter en gjennomgang av EF-praksis kom Høyesterett til den konklusjon at ”... det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt”. Denne konklusjon synes indirekte å gi uttrykk for at norsk registreringspraksis tidligere har stilt noe høyere krav til et tegns særpreg enn den som følger av EF-praksis, og at en justering syntes nødvendig.

3.4 De varer tegnet søkes registrert for

Ved søknad om varemerkeregistrering av et tegn, må søknaden inneholde en angivelse av hvilke typer av varer eller tjenester³¹ varemerket skal registreres for, jfr. vml. §17. Varer og tjenester er oppdelt i klasser, jfr. vml. §16, som følger av et internasjonalt vedtatt klassifikasjonssystem som følger av Nice-konvensjonen.³²

Et varemerke kan søkes registrert for en hver klasse, men vil neppe noen gang ha behov for dette. Ved siden av at dette hadde vært meget kostbart vil dessuten en varemerkeregistrering for en klasse som ikke benyttes innen en fem års periode slettes, jfr. vml. §25a første og tredje ledd. Motsatt kan registrering søkes for kun enkelte varer innen en klasse.

Varemerkets særpreg vurderes for enhver vare det er søkt registrering. Dette innebærer at det ikke er slik at man enten får registrert varemerket for en hel klasse eller at man ikke oppnår registrering i det hele tatt. Registreringen kan altså oppnås kun for noen varer innen en klasse. Et eksempel er den registreringen Chrysler fikk ved søknad om å registrere en motorvogns frontparti som figurmerke, jfr. OHIM sak R-309/1999-2. Varemerket kunne ikke registreres for landkjøretøyer, men derimot for vann og luftfartøy.

Hvilke varer varemerket registreres for vil ha betydning varemerkets vern, jfr. vml. §4.

³¹ Jfr. vml. §1 tredje ledd.

³² Lassen/Stenvik (2003) s. 148.

Enhver vare vil ha en potensiell krets av forbrukere som kan tenkes å kjøpe varen. I en del tilfeller vil den definerte omsetningskrets være sammenfallende med den enkelte vareklasse, men ikke alltid. Et eksempel på dette er klasse 34 inneholdende tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Mens tobakkartikler retter seg mot de som røyker, vil alle fra tid til annen ha behov for kjøp av fyrstikker. Det er dessuten ikke nødvendig å søke varemerkeregistring for en hel vareklasse.

3.4.1 Hvordan defineres en omsetningskrets?

Omsetningskretsen utgjør den relevante gruppen av forbrukere varen retter seg i mot, altså "the targeted public".³³ Den videste omsetningskretsen en vare kan ha, vil i prinsippet utgjøre en hver potensiell forbruker. De varer som retter seg til den totale omsetningskretsen vil være typiske dagligdagse forbruksvarer. Dette være seg eksempelvis ordinære mat- og nytelsesprodukter, bekledning eller husholdningsartikler. I motsatt ende av skalaen finner man varer som kun retter seg til et fåtall av forbrukere. Eksempler her vil typisk være varer som i stor grad retter seg mot profesjonelle. Vareklasse 10 om medisinske apparater, instrumenter og artikler er et betegnende eksempel på dette.

Det er en rekke momenter som vil være bestemmende på hvordan en vares omsetningskrets defineres. Det mest i øyenfallende vil være prisen på en vare. Er denne høy, vil varen kunne rette seg mot en mindre del av forbrukerne enn dersom den var lav. Det at en vares pris alltid vil være avgjørende for omsetningskretsen er ikke riktig. Også meget kostbare produkter kan ha en omsetningskrets som kan omfavne enhver forbruker. Et eksempel her er motorkjøretøyer. Like viktig som pris vil varens bruksområde. Varer vil også i enkelte tilfeller rette seg spesielt inn mot et kjønn. Selv om varer bare har et kjønn som målgruppe gjør omsetningskretsen kvantitativt mindre, er det ikke nødvendigvis slik at dette påvirker omsetningskretsen, i forhold til varer som har begge kjønnene som målgruppe.

På samme tid som det ovenfor nevnte momenter er med på å definere en vares omsetningskrets, er de dessuten med på å avgjøre kretsens oppmerksomhet. En relativt kostbar vare man ikke kjøper særlig ofte, vil foruten å ha en snever omsetningskrets

³³ Førsteinstansretten i sak T-88/00, Mag Instrument, premiss 30.

også ha en relativt oppmerksom gruppe forbrukere. Kjøpes varen hyppig og har en billig pris, er den enkeltes oppmerksomhet være lavere. Dette gir seg det påfallende utslag at rimelige masseprodukter trenger en høyere grad av distinktivitet for at omsetningskretsen skal kunne oppfatte et tegn som en angivelse av varens kommersielle utspring. Således må det gjerne legges ned større resurser for at et særpreg kan oppnås blant denne type produkter i forhold til mer spesielle varer.

For enkelte grupper av varer må det dessuten kreves en høyere grad av oppmerksomhet fra omsetningskretsen enn andre varer. Dette gjelder for den type varer som frembringes for salg i selvbetjeningsbutikker. I enkelte tilfeller kan forbrukeren komme i den situasjon at han møtes av ti like typer produkter, men alle med forskjellig kommersiell opprinnelse. Det sier seg selv at forbrukeren må konsentrere seg mer i slike tilfeller for å kunne fatte en riktig beslutning, enn der han går inn i en spesialforretning med egne kundebehandlere.

Den enkelte omsetningskrets vil inneholde forbrukere med forskjellig grad av oppmerksomhet. Noen tar seg bedre tid til å gjøre seg kjent med produktene enn andre. Hvordan skal man så kunne sammenfatte en slik gruppe av ulike forbrukere?

EF-domstolen har i en rekke dommer uttalt seg om hvordan dette skal forstås. Prinsippavgjørelsen her er sak C-210/96, Gut Springenheide und Tusky.³⁴ Dommen fastslår at det er den definerte omsetningskrets gjennomsnittsforbruker man tar utgangspunkt i. Videre presiseres gjennomsnittsforbrukerens egenskaper som velinformert, rimelig oppmerksom og alminnelig opplyst. Denne standarden betyr at gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå avhenger av hvordan omsetningskretsen defineres. Dette vil igjen ha avgjørende betydning for et varemerkes særpregsvurdering.

Sett for eksempel at en flaskes form skal registreres som tredimensjonalt varemerke. Om varemerket er søkt for varer innen en klasse som retter seg mot profesjonelle aktører innen næringen, vil omsetningskretsens oppmerksomhet være meget høy. Dette gjør at det skal mindre til før omsetningskretsen vil kjenne igjen tegnet som en

³⁴ Premiss 31

angivelse av varens kommersielle opprinnelse enn dersom varemerket søkes registrert for varer som retter seg mot alminnelige forbrukere.³⁵ I det siste tilfelle vil fort omsetningskretsen omfatte en hver forbruker. Ikke bare er denne omsetningskretsen mye større, den er også langt mindre oppmerksom. Derfor vil effekten av et ”godt” tredimensjonalt merke være mye større når den retter seg mot en generell omsetningskrets enn hva tilfelle er når den retter seg mot en spesiell. For den siste gruppens vedkommende vil også mange andre momenter være avgjørende for hvor man plasserer sitt kjøp. Der omsetningskretsen består av både av ordinære forbrukere og profesjonelle blir gjerne resultatet at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå ikke sette særlig høyt.³⁶

3.4.2 Er det alltid slik at en omsetningskrets oppmerksomhet er lav ved forbruksvarer og høy ved andre typer av varer?

Det som i alle fall kan sies, er at oppmerksomhetsnivået hos en omsetningskrets vil variere innen forbruksvarer, hvor en hver forbruker i prinsippet inngår. Eksempler på varer der oppmerksomheten nok er liten, er for varer man kjøper regelmessig i selvbetjeningsbutikker. Kjøper man produktet sjeldent, vil normalt oppmerksomheten gå opp, men dette vil avhenge sterkt av bruksområdet. Oppmerksomheten vil nok eksempelvis generelt være høyere ved kjøp av kosmetiske varer enn toalettpapir. Ved kjøp av kosmetiske produkter kreves det gjerne at man til en viss grad gjør seg kjent med varens egenskaper før man går til innkjøp av den. Det samme kan nok sies om klesplagg til sports- og fritidsbruk i forhold til dagligdags bekledning.

I enkelte tilfeller vil en omsetningskretsens oppmerksomhet hos en vare være høy, selv om den utgjør en stor gruppe forbrukere. Et eksempel på dette er kjøp av sigaretter.³⁷ For denne typen produkter er omsetningskretsen særlig godt vant til å identifisere varemerket og kunne skille mellom de forskjellige produktene. Denne typen produkter er gjerne utstyrt med ord- eller figurmerker, noe omsetningskretsen tradisjonelt er vant med. Andre typer av varemerker er ikke så godt innarbeidet som angivelse av en

³⁵ Se sakene fra Patentstyrets annen avdeling nr. 6807 og nr. 7075, jfr. OHIM sak nr. R 205/1998-2.

³⁶ Glaverbel, sak C-445/02 P jfr. T-36/01.

³⁷ OHIM R-385/2002-3

kommersiell opprinnelse. Dette vil eksempelvis gjelde lukt-, lyd- og tredimensjonale merker. Dette vil jeg komme tilbake til senere.

Spesielle typer av varer som har en omsetningskrets som ikke er spesielt oppmerksom, er det vanskeligere å finne eksempler på. Unntak fra lav oppmerksomhet på billige dagligdagse produkter finnes, men verre omvendt.

3.5 Hva slags betydning får varemerkets funksjon under særpregsspørsmålet?

Selv om tegnet kan utgjøre et varemerke, er det ikke dermed sagt at den har det fornødende særpreg i art. 3 (1b)s forstand, bare at den iboende egenskapen til adskillelse er til stede. Varemerkets funksjon er som nevnt å fungere som en garanti for den kommersielle opprinnelsen overfor omsetningskretsen. Dette innebærer at tegnet er egnet til å skille de forskjellige kommersielle opprinnelsene fra hverandre, jfr. Varemerkedirektivet art. 2. Hva skal så til for at et tegn skal ha slikt særpreg art. 3(1b) krever?

En presisering av innholdet av garantifunksjonen kan være med å klargjøre dette. En slik presisering har Førsteinstansdomstolen foretatt i en rekke saker når den har måttet ta stilling til en vares særpreg konkret. Dette gjelder blant annet flere saker som omhandler tredimensjonale merker. Sak T-63/01, The Procter & Gamble Company, som gjaldt registrering av et såpestykkets utseende som varemerke, er et illustrerende eksempel. Her benyttes innholdet av garantifunksjonen ved tolkingen av særpregskravet i art. 3 (1b):³⁸

“Signs which are devoid of any distinctive character are signs which are regarded as incapable of performing the essential function of a trade mark, namely that of identifying the origin of the goods or services, thus enabling the consumer who acquired them to repeat the experience, if it proves to be positive, or to avoid it, if it proves to be negative, on the occasion of a subsequent acquisition.”

3.5.1 Varemerkeregistrering krever ”iboende” særpreg

I motsetning til patentretten foreligger det ikke noe nyhetskrav ved søknad om varemerkerett. Dette gjør at det ikke er noe i veien for at et tegn som lenge har fungert

³⁸ Premiss 38.

som en vares kjennetegn, søkes registrert som varemerke etter reglene i Varemerkedirektivet art. 3 (1b). I et slikt tilfelle som nevnt her, skulle det synes naturlig å se hen til de data som foreligger om hvordan omsetningskretsen faktisk har oppfattet varemerkes egenskap som å skille søkerens produkter fra andre næringsdrivende. I saker som bringes inn for Domstolen, er det ikke uvanlig at søkeren ”dokumenterer” tegnets iboende distinktivitet ved å henvise til markedsundersøkelser.

Dersom et varemerke søkes registrert etter art. 3(1b), er det tegnets iboende særpreg vurderingen tar utgangspunkt i. Varemerkets særpregsevne vurderes i et slikt henseende uten at det ses hen til den faktiske bruk tegnet har hatt. Denne vurderingen foretas ut basert på den forventning gjennomsnittsforbrukeren *antas* å ha. Om det derimot skulle vise seg vanskelig å avgjøre tegnets særpreg ut fra disse kriterier kan det tas hensyn til andre relevante omstendigheter som markedsundersøkelser, jfr. POSTKANTOOR, sak C-363/99, premiss 99. Om slike data benyttes må de også henvise til tegnets iboende særpregsevne og ikke til særpregsevne ervervet gjennom bruk. Dataene vil kun komme i betraktning dersom de sannsynliggjør at tegnet umiddelbart satte gjennomsnittsforbrukeren i stand til å identifisere tegnet som en angivelse av de varer tegnet er søkt registrert for, jfr. Mag lite, premiss 50.

3.6 Hva slags betydning får friholdelsesbehovet under spørsmålet om særpreg, jfr. Varemerkedirektivet art. 3 (1b)?

Den konkrete vurderingen om et varemerke mangler særpreg, jfr. art. 3(1b), *kan* påvirkes av friholdelsesbehovet, jfr. pkt. 2.1. Dette aktualiserer seg i tilfeller hvor varemerket påfører konkurrentene en utilbørlig rådighetsbegrensning til slike tegn som de ellers ville hatt en interesse av å benytte seg av.

Den allmenne interesse bak art. 3(1b) får anvendelse uavhengig av begrunnelsen bak art. 3(1c), å unngå at beskrivende varemerker skal kunne benyttes av alle. Dersom et varemerke ikke anses for beskrivende, vil altså fortsatt friholdelsesbehovet komme til anvendelse.

Det er nok særlig for varemerker som ikke er beskrivende at friholdelsesbehovet vil ha en betydning. Et varemerke hvor dette kunne spilt en rolle, er nettopp BABY-DRY.

Selv om merket ikke ble ansett beskrivende, består tegnet av to ordinære ord som begge kan knyttes til toalettartikler.

Størst betydning vil nok friholdelsesbehovet få for mer uvanlige varemerker, som for eksempel en konkret farge som påføres de varer merket er registrert for. I Libertelsaken sluttet Domstolen at det en farge kun i unntakstilfeller ville ha iboende særpreg. Dette kom ikke bare av at varemerke sjelden ville kunne oppfylle en kjennetegnfunksjon, men også fordi det kunne begrense rådigheten over farger for konkurrerende aktører innen samme bransje.³⁹

I Procter & Gamble sak T-118/00 uttaler Førsteinstansretten seg uttrykkelig om friholdelsesbehovets stilling under særpregsspørsmålet for vareutstyr. Varemerket ble nektet registrert av OHIMs første appellkammer med den begrunnelse at formen var ordinær og således uten særpreg. En slik form burde derfor forbeholdes en hver produsent å benytte.

Førsteinstansdomstolen uttaler i denne sammenheng at friholdelsesbehovet i seg selv ikke kan benyttes som et selvstendig argument for registreringsnektelse av tredimensjonale merker etter Varemerkeforordningens art. 7(1b), til tross for at friholdelsesbehovet fungerer som et overordnet hensyn bak hele artikkel 7.

Varemerkeforordningens art. 7(1b) beskytter kun de interessene som måtte eksistere i å holde alternative produktformer tilgjengelige i den grad dette harmonerer med varemerkets funksjon, å gi den aktuelle omsetningskretsen mulighet til å skille den aktuelle vare fra andre varer med en annen kommersiell opprinnelse.

³⁹ Premiss 71.

4 Særpregskravet for tredimensjonale former

4.1 Bakgrunn

Varemerkeloven opererte med et kvalifisert særpregskrav for registrering av vareutstyr før gjennomføringen av EØS-avtalen. Forut for Varemerkeloven av 1961 var det ikke en gang mulig å registrere vareutstyr. Da det ble åpnet for en slik adgang, var det ikke uten debatt. En av komiteens medlemmer tok så vel dissens på dette spørsmålet. De vesentlige innvendingene gikk på det at vareutstyr i utgangspunktet egnet seg dårlig som individualiserende kjennetegn og således burde begrenses til søknad om enerett gjennom mønster- og patentvern. Likeledes anså man at det var en fare for at registreringsadgangen ville utgjøre en begrensning på den ønskede standardiseringen av emballasje, samt at funksjonelle former ville bli belagt med enerett, og dermed ikke kom andre til gode.

Begrunnelsen for at det ble gitt adgang til registrering av vareutstyr, var at denne ordningen hadde fungert tilfredstillende i Danmark i lang tid og at de andre nordiske landenes komitèinnstillinger var enstemmig på dette punkt. Et norsk særstandpunkt her ville således være ”ytterst beklagelig”.⁴⁰

Resultatet ble et kvalifisert særpregskrav ved at §1 registrering av ”et særlig⁴¹ utstyr for en vare eller dens innpakning.” Samtidig begrenset §5 registreringsadgangen ved å nekte registrering av slike funksjonelle elementer ved formen som ikke oppfylte en kjennetegnfunksjon. Vml. §5 gjelder både for registrerte og innarbeidede varemerker.

Formålet med å stille spesielle krav til særpreget for tredimensjonale merker var for å gjøre det klart at en ønsket å stille strengere krav enn ellers. Dette ønsket ble oppfylt, for kun et fåtall tredimensjonale merker ble registrert.

Etter at EØS-avtalens ikrafttredelse i 1994 forsvant det kvalifiserte særpregskravet for tredimensjonale merker. Varemerkedirektivet,⁴² som norsk lov nå var forpliktet til å

⁴⁰ Ot. prp. nr. 68 (1959-60) s. 6.

⁴¹ Den parallelle danske bestemmelsen manglet dette ordet.

⁴² Art. 2 jfr. 3 nr. 1 b).

være i overensstemmelse med, ga ingen indikasjoner på at tredimensjonale merker sto i en særstilling i forhold til andre varemerke.⁴³ Resultatet av dette ble at ordet ”særlig” ble tatt ut av §1, annet ledd i definisjonen til hva som kan utgjøre et varemerke. Samtidig ble det inntatt et registreringsforbud for merker som ”utelukkende består av varens form eller utstyr”, likelydende Varemerkedirektivets art. 3(1 e) i Varemerkeloven §13, annet ledd. I følge forarbeidene ville ikke denne lovendring innebære noen endring av registreringspraksis. Tilsvarende begrensninger i adgangen til å registrere vareutstyr som varemerke hadde vært oppnådd gjennom kvalifisert særpregskrav i den tidligere §1 i sammenheng med §5.⁴⁴

Det må nok være klart at det på tidspunktet før gjennomføringen av Varemerkedirektivet var litt tidlig å se hva endringene materielt ville føre med seg. Det som derimot er klart, er at lovgiver ikke ønsket noen omfattende omlegging av den registreringspraksis som forelå på gjennomføringstidspunktet. Det var nå opp til EF-domstolen å fastlegge det endelige innholdet av bestemmelsen.

I likhet med tiden før EØS-avtalen ble vedtatt, er det relativt lite med norsk registreringspraksis av rene tredimensjonale varemerker. Av denne grunn er det også sjelden det har oppstått problemer rundt registreringen, og ingen saker er reist for domstolene. Noen saker er brakt inn for Patentstyrets annen avdeling. Praksis herfra er særlig interessant og illustrerende for utviklingen av registreringspraksis nasjonalt og i EF-retten for øvrig.

I 1998 fikk Patentstyrets annen avdeling to saker til behandling. Sak nr. 6805 gjaldt registrering av en parfymeflakong og sak nr. 6807 gjaldt en flaske.

På det generelle plan uttaler Annen avdeling at ingen av de to søkte vareutstyr ville oppnådd registrering etter de reglene som gjaldt før gjennomføringen av EØS-avtalen. Dette står således i kontrast til hva som ble uttalt i forarbeidene i forbindelse med lovendringen, jfr. ovenfor.

⁴³ Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 79.

⁴⁴ Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 80.

Både flakongen og flasken hadde elementer av særpreg og var således egnet som opprinnelsesangivelse. Kravet til særpreg ble dermed vurdert etter en annen standard enn etter den tidligere loven. At vareutstyret inneholdt så vel funksjonelle som utsmykningselementer var ikke nok til at vml. §13, annet ledd skulle komme til anvendelse. Det var særlig for utstyr med relativt fremtredende utsmykninger lovendringen hadde medført størst forandringer. Hvor grensen skulle gå for utsmykning var uavklart i europeisk rett. Konsekvensen ble dermed at flakongen ble registrert, dog under noe tvil. Annen avdeling fant at skadevirkningene ble minst ved å la vareutstyret registrere. For flaskens vedkommende kom Annen avdeling til at utseende kun delvis var funksjonelt bestemt, og således ikke "nødvendig", slik at registreringen ikke ble rammet av §13, annet ledd.

Sommeren 2001 tok Annen avdeling på ny stilling til vareutstyrs evne til å fungere som angivelse av kommersiell opprinnelse. Til forskjell fra 1998 hadde man nå en god del relevant praksis fra EFs varemerkemyndighet, OHIM.

Registreringen gjaldt en gjennomiktig plastflaske med buemønster og riflet skrukork. Det tredimensjonale merket ble søkt registrert for hele vareklasse 30. Søkeren var H.J. Heinz Company, Limited som tidligere hadde oppnådd varemerkerett gjennom innarbeidelse av produsentens klassiske åttekantede ketchupflaske i glass. Selv om produsenten hevdet at dette var et karakteristisk trekk også ved den flaske som var til vurdering her, fremgikk ikke denne formen av den flasken som faktisk var søkt registrert.

Etter Annen avdelings vurdering hadde ikke flasken det fornødende særpreg som var nødvendig for registrering som varemerke. Når hele befolkningen i prinsippet utgjorde den aktuelle omsetningskrets, og således gjorde merkebevisstheten lav, hadde ikke merket evnen til å oppfattes som et kjennetegn. Videre ble også friholdelsesbehovet vektlagt under særpregsspørsmålet, i den forstand at denne type registrering kunne medføre monopolisering av flaskeformer.

Annen avdeling innrømmet at avgjørelsen innebar en ”endring i avdelingens rettsoppfatning”⁴⁵ som hadde utviklet seg etter at EØS-avtalen trådte i kraft. Begrunnelsen for at særpregskravet igjen ble skjerpet for tredimensjonale merker, var utviklingen i den nye europeiske praksis. Den praksis som forelå nå gjaldt for registrering av fellesskapsmerker etter EF-forordning 40/94, omtalt ovenfor.

Det at den flasken som faktisk ble illustrert i registreringssøknaden manglet den karakteristiske åttekantede formen var neppe avgjørende for at Annen avdeling kom til at flasken manglet særpreg. I en av de i saken refererte OHIM-avgjørelsene⁴⁶ var det nettopp den ”originale” Heinz-flasken som var til vurdering, uten at denne formen ble ansett å tilfredstille det strenge særpregskravet som hadde utviklet seg i EFs varemerkeregistreringsmyndighet.

Når det gjaldt spørsmålet om hvorvidt flasken hadde oppnådd vern gjennom innarbeidelse, fant Annen avdeling, i likhet med OHIM-avgjørelsen, at produsenten ikke hadde godtgjort at ”den nakne form” uten etikett var så godt kjent at særpreg var oppnådd gjennom bruk.

At Annen avdeling legger om egen registreringspraksis og legger til grunn et strengere særpregskrav enn det som følger av ordlyden av Varemerkedirektivet og lovtekst, sier noe om hva slags gjennomslagskraft europeisk praksis og der i gjennom rettsenhetstanken har innen rettsområdet. Dette er særlig illustrerende i denne sammenheng, da det verken var praksis fra EF-domstolen eller Førsteinstansdomstolen som var utslagsgivende.

4.2 Philips-saken

I Philips v. Remington, sak C-299/99, ble EF-domstolen for første gang forelagt spørsmål om et tredimensjonalt varemerkes evne til å fungere som opprinnelsesangivelse. Saken ble brakt inn for Domstolen av den britiske Court of Appeal. Saken hadde sin bakgrunn i en tvist som gjaldt Philips’ trehodede barbermaskin, kalt ”Philishave”. En grafisk fremstilling av den øvre delen av

⁴⁵ Jfr. avgjørelsens s. 4.

⁴⁶ R 488/1999-2, sak nr. 5.

barbermaskinen var søkt og innrømmet varemerkeregistrering i Storbritannia etter den nasjonale varemerkelovgivningen fra 1938 (Trade Marks Act 1938).

Et av de spørsmål Court of Appeal ønsket besvart, var om det måtte kreves noe mer ut over vanlig adskillesevne for at en vares form kunne registreres som varemerke.

Domstolen fremholdt innledningsvis at et varemerke har særpregsevne, dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres, på en slik måte at den også setter omsetningskretsen i stand til å skille ut søkerens varer fra andre produkter med en annen kommersiell opprinnelse.⁴⁷

Etter å ha brakt på det rene når varemerke har adskillesevne, tolker Domstolen art. 2 for å kunne fastslå hva slags krav som gjelder for tredimensjonale merker.⁴⁸

”Second, Article 2 of the directive makes no distinction between different categories of trade marks. The criteria for assessing the distinctive character of three-dimensional trade marks, such as that at issue in the main proceedings, are thus no different from those to be applied to other categories of trade mark.”

Domstolen konkluderer videre at Varemerkedirektivet ikke gir noen indikasjoner på at tredimensjonale varemerker skal underlegges en strengere behandling enn det som var vanlig for andre typer av varemerker, og spørsmålet er kun om formen har egenskapen av å fungere som opprinnelsesangivelse eller ikke.

Virkningene av dommen blir da at spørsmålet om et tredimensjonalt merke har særpreg etter Varemerkedirektivet art. 3(1b) ikke blir annerledes enn for andre varemerker når man foretar en konkret vurdering av de varer merket er søkt registrert for og dermed den aktuelle omsetningskrets.

4.3 Var Philips-saken avklarende?

Selv om Domstolen sluttet at det ikke kunne stilles strengere krav til et tredimensjonalt varemerkesmerkes særpreg enn andre varemerker, ryddet ikke Philips-saken av veien spørsmål omkring et tredimensjonalt varemerkes evne til å fungere som opprinnelsesangivelse. Om et varemerke har særpreg, er avhengig av at varens

⁴⁷ Premiss 47.

⁴⁸ Premiss 48.

omsetningskrets evner å oppfatte tegnet som en opprinnelsesangivelse. Dette kan være problematisk når tegnet og varen er sammenfallende. Dessuten vil de bestanddeler en vare eller innpakning består av, gjerne oppfattes kun som egenskaper ved varen og ikke som uttrykk for en kommersiell opprinnelse.

Dette problemet ble presentert for Førsteinstansretten blant annet i sakene T-118/00 og T-337/99. Varemerket som var søkt registrert i begge sakene var flerfargede vasketabletter i tredimensjonal form. I begge sakene ble varemerkene nektet registrert, selv om Førsteinstansretten sluttet at det ikke kunne stilles ytterligere krav til et tredimensjonalt varemerke.⁴⁹ Nektelsen ble begrunnet i at omsetningskretsen ikke var like vant til å oppfatte en forms utseende som varemerke som andre tegn som ord, figurmerker og *andre tredimensjonale merker som ikke besto av varens form*.⁵⁰ Omsetningskretsen, som utgjorde enhver forbruker, ville ikke gjenkjenne tablettenes ordinære form og fargesammensetning som en angivelse av den kommersielle opprinnelse, men derimot som en henvisning til varens kvalitet.⁵¹

Denne konklusjonen ble fulgt opp av EF-domstolen når den igjen fikk spørsmål om et tredimensjonalt varemerkes særpregeevne, jfr. Linde mfl. sakene C-53/01-C-55/01. Sakene gjaldt registrering av utseende til en gaffeltruck, en lommelykt og et armbåndsur. Domstolen sluttet at det ikke skulle anvendes en strengere målestokk ved avgjørelsen av et tredimensjonal varemerkes særprege men anerkjente det spesielle ved å *sannsynliggjøre* slikt særprege: "...it may in practice be more difficult to establish distinctiveness in relation to a shape of product mark than a word or figurative word mark".⁵²

Neste gang Domstolen fikk et tredimensjonalt varemerke til behandling, fant den nok en gang det nødvendig å presisere problemene med å påvise adskillelsesevne, jfr. Henkel KGaA, sak C-218/01. Saken gjaldt registrering av en vares innpakning, en beholder for vaskemiddel. Domstolen sluttet at særpregekravet for en vares innpakning avvek fra andre typer av varemerker. Derimot konkluderte Domstolen med at et mindre avvik fra

⁴⁹ Sakene ble behandlet forut for Philipssaken.

⁵⁰ Premiss 56 og 46.

⁵¹ Premiss 61 og 51.

⁵² Premiss 48.

den form som var vanlig i bransjen ikke var tilstrekkelig for at omsetningskretsen ville anerkjenne innpakningen som opprinnelsesangivelse. Denne funksjonen kunne først oppfylles i de tilfeller der varemerket avvok kraftig fra den *normen* som fulgte av bransjen.⁵³

Denne uttalelsen er siden fulgt opp i sakene Henkel C-456/01 P-C-457/ 01 P , Procter & Gamble⁵⁴ C-468/01 P-C-472/01 P og Mag Lite C-136/01 P som gjaldt registrering av 5 forskjellige lommelykter. Da disse merkene besto av en vares form, betyr det at også disse må avvike kraftig fra normen om de skal kunne registreres.

4.3.1 Tredimensjonale varemerkerevne til å fungere som opprinnelsesangivelse

Det hersker liten tvil om at konsekvensen av Domstolens noe omstendelige slutninger, er at det i en konkret vurdering vil stilles strenge krav til et tredimensjonalt varemerkes utseende, før det kan anses å oppfylle kjennetegnfunksjonen. For en omsetningskrets som ikke er vant til å oppfatte varen foran seg som et kjennetegn, vil kun de mest originale gjenkjennes som varemerke.

Det er dessuten på det rene at friholdelsesbehovet vil spille en mer fremtredende rolle ved vurderingen av et tredimensjonalt varemerkes særpreg. Risikoen for at konkurrenter påføres en uberettiget begrensning er langt større her enn ved andre typer av varemerker. Dette henger sammen med at en vareform eller innpakning ikke kan varieres i samme grad som ord eller figurmerker. At en vasketablett ikke kunne registreres som varemerke har åpenbart gode grunner for seg, da disse stort sett må bestå av en tvungen form, da de skal passe inn i en beholder i vaskemaskinen.

Det er ikke dermed sagt at det er umulig å oppnå varemerkerett til et tredimensjonalt varemerke. I OHIM sak R 608/1999-3 ble en underbukse ansett for å ha et spesielt utseende som enkelt ville bli oppfattet som et kjennetegn. Omsetningskretsen utgjorde her i praksis enhver forbruker.

⁵³ Premiss 49

⁵⁴ Avgjørelsene omhandler vasketablettene omtalt ovenfor.

Et annet eksempel kan hentes fra Førsteinstansretten behandling i sak T-305/02 Nestlè. Varemerket som var søkt registrert var en flaske for varer i klasse 32, mineralvann etc. Retten kom frem til at flaskens bestanddeler gjorde flasken spesifikk og dets estetiske helhetsinntrykk var egnet til å fange omsetningskretsens oppmerksomhet på en slik måte at den var egnet til å fungere som opprinnelsesangivelse.⁵⁵

At formen også hadde en estetisk funksjon medførte *ikke* at den ikke også kunne oppfylle en kjennetegnfunksjon. Et liknende resonnement følger av Førsteinstansretten sak T-128/01, Daimler-Chrysler⁵⁶. Varemerket som var søkt registrert, var en figurativ⁵⁷ gjengivelse av en motorvogns frontparti. Retten anerkjente at tegnet også hadde en teknisk funksjon, men at denne ble utkonkurrert av tegnets kjennetegnfunksjon.⁵⁸ At et tegn inneholder flere funksjoner er i seg selv ikke tilstrekkelig for å utelukke særpreg.

Det kan i denne anledning reises spørsmålet om enkelte typer av tredimensjonale varemerker er mer egnet til å fungere som opprinnelsesangivelse enn andre. Omsetningskretsen er mer vant til at enkelte varetypers utseende er tilsiktet å angi en kommersiell opprinnelse. I tillegg til allerede nevnte flasker og bilfronter, kan striper på sko være et eksempel på slike varer. Konsekvensen av omsetningskretsens vekslende kunnskaper, gjør at avviket som kreves fra ”normen” vil variere fra vare til vare. I sak OHIM R-385/2002-3 godkjente tredje appellkammer en sigarettpakke registrert tobakksvarer. Formen avviker ikke mye fra en ordinær pakke, bortsett fra at kantene er buet.

Eksemplene ovenfor, fra de lavere rettsinstanser i EF-systemet er av eldre dato enn den nyeste praksisen fra Domstolen. Det må således tas et forbehold om gyldigheten av

⁵⁵ Premiss 41.

⁵⁶ I saken OHIM R 309/1999-2 ble bilgrillen kun ansett å oppfylle kjennetegnfunksjonen for fremkomstmidler på vann og i luften.

⁵⁷ Med henhold til særpregskravet vil vurderingen bli sammenfallende for figurer som gjengir en vares utseende og et tredimensjonalt varemerke. I sakene T-337/99 og T-30/00, Henkel KGaA, ble en tofarget vasketablett henholdsvis søkt registrert som et tredimensjonalt merke og som figurmerke, gjennom en avbildning av tablettens. Særpregsvurderingen var her sammenfallende.

⁵⁸ Premiss 43.

disse registreringene. Det er likevel klart at omsetningskretsen vil oppfatte tredimensjonale varemerker forskjellig.

5 Registreringshindringen i Varemerkedirektivet art. 3 (1e)

5.1 Hensynet bak Varemerkedirektivet art. 3(1e)

Det har vært hevdet at en vare ikke kan utgjøre sitt eget varemerke.⁵⁹ I utgangspunktet er dette en tanke som er forlatt, men Direktivets art. 3(1e) kan være et uttrykk for at den likevel ikke helt har sluppet taket. Dette henger sammen med at en form har ytterligere egenskaper enn det å fungere som en kommersiell opprinnelse. Dersom formen inneholder noen av de nevnte egenskaper i art. 3(1e) er den avskåret fra å kunne utgjøre et varemerke. Hvor stor andel av formen disse elementene må utgjøre, vil jeg behandle i det videre.

Formålet bak Varemerkedirektivets art. 3(1e) ble behandlet av EF-domstolen i Philips-saken før den gikk inn i tolkingen bestemmelsens 2. alternativ.

“The rationale of the grounds of refusal of registration laid down in Article 3(1)(e) ... is to prevent trade mark protection from granting its proprietor a monopoly on technical solutions or functional characteristics of a product which a user is likely to seek in the products of competitors”⁶⁰

Som det går frem her og som følger videre av domspremissene, er det først og fremst ønsket om ikke å utvide eneretten til et varemerke til å omfatte noe mer enn et *kjennetegnsmonopol*, som begrunner unntaket. Det er kun en vares kommersielle opprinnelsen som kan skal kunne beskyttes gjennom varemerkeretten. Uten en slik begrensning kunne man oppnådd enerett til form med egenskaper som i realiteten ville medført et *fremstillingsmonopol*. Dette ville gitt varemerkerettsinnehaveren en uforholdsmessig fordel på bekostning av konkurrentene.

⁵⁹ Schovsbo, NIR 1996 s. 53 flg.

⁶⁰ Premiss 78.

Det har også vært hevdet at bestemmelsen finner sin begrunnelse i at man ønsker å motvirke dobbelbeskyttelse, for eksempel gjennom både patent- og varemerkerett til en og samme tekniske oppfinnelse. Dette ble blant annet anført av Generaladvokaten i sin uttalelse til Philips-saken.⁶¹

EF-domstolen berørte ikke dette argumentet i sin avgjørelse. Selv om en virkning av bestemmelsen er at muligheten til slik dobbelregistrering begrenses i stor utstrekning, er dette neppe holdbart. Direktivteksten gir ingen indikasjoner på at bestemmelsen skal fungere som et absolutt hinder mot andre immaterialretter. Dersom dette hadde vært intensjonen, ville dette måtte gå klart frem av ordlyden. Å innfortolke et slikt formål, vil være å strekke bestemmelsen for langt. Enerettene har hver for seg et vidt forskjellig utgangspunkt og vil således fungere uavhengig fra hverandre.⁶²

Varemerkedirektivets art. 3(1e)s begrunnelse om at enkelte former ikke kan gis varemerkebeskyttelse, men derimot bør friholdes, skiller seg med dette fra de andre registreringshindringene. Hva forskjellen her går ut på kan illustreres gjennom å se hen til varemerkerettens omfang, jfr. Varemerkedirektivet art. 5 og eldre dansk praksis, jfr. Legosak II.⁶³ Spørsmålet her gjaldt om en legokloss var registrert som varemerke gjennom et figurmerke eller som en tredimensjonal form. I denne saken, ville konsekvensen i det første tilfelle være at andre aktører ikke kunne fremby sine produkter for salg med et liknende figurmerke som Lego's kloss, altså et kjennetegnsmopol. Gjaldt registreringen et tredimensjonalt merke derimot, ville det å fremby klosser med tilsvarende funksjon for salg muligens være et varemerkeinngrep. Følgen av dette ville vært et fremstillingsmopol.

Det er ikke vanskelig å forstå at kommersielle aktører forsøker å oppnå vern av varer med spesielle egenskaper gjennom varemerkerett. For det første stiller

⁶¹ Premiss 32 flg.

⁶² Schovsbo hevder fortolkningen av art. 3(1e) avhenger av om man ønsker en bred varemerkerettslig beskyttelse eller ikke. Han ser immaterialretten mer i sammenheng, og mener at om man tillater varemerkerett til funksjonelle former i for stor grad, kan dette medføre en for omfattende tilgang på eneretter (på bekostning av samfunnet for øvrig.) Jfr. NIR 1996 s. 527.

⁶³ UfR 1995 s. 92.

Varemerkedirektivet ingen krav til varens form, ut over særpreg, for at den i teorien kan oppnå varemerkerett. Slik sett kan en varemerkerett fungere som et surrogat for en patent- eller designrett, hvor kravet til nyhet og adskillelse fra det tidligere kjente gjør det langt mer krevende å oppnå enerett. For det andre kan en varemerkerett fungere som en forlenger av en allerede oppnådd enerett, da den i motsetning til andre eneretter ikke er begrenset i tid.⁶⁴ Da varemerkerett kun verner om den kommersielle opprinnelse, eller good will, og ikke den verdi som er tilknyttet salg av den enkelte vare, vil et tidsubegrenset vern ikke virke konkurransehemmende.

Friholdesesbehovets spesielle stilling ved behandlingen av art 3(1e) kommer særlig klart til syne gjennom det faktum at former som rammes her, heller ikke kan oppnå varemerkerett gjennom bruk, jfr. en antitese av Varemerkedirektivet art. 3(3). Dette presiseres dessuten ved to anledninger av Domstolen i Philips-saken, premissene 57 og 75.⁶⁵ I varemerkeloven utledes dette av §13, første ledd.

5.2 Hvordan avgjøres det om et tegn rammes av art. 3(1e)?

De krav som stilles for at varemerkets skal oppfylle sin hovedfunksjon som opprinnelsesangivelse, vil variere etter hvilke varer tegnet søkes registrert for og hvilken omsetningskrets denne type varer har. Særpregskravet baserer seg således på en *relativ norm*. Hvilken virkning får dette for tolkningen av art. 3(1e)?

Det går frem av Philips-saken at art. 3(1e), også i den konkrete vurderingen skiller seg fra de øvrige registreringshindringene. Domstolen knytter ikke behandlingen av art. 3(1e) til de varer formen er registrert for eller til den omsetningskrets tegnet vil ha.⁶⁶ Det er kun formens egenskaper i seg selv som skal underlegges en behandling. Om formen er nødvendig for et teknisk resultat, eller på andre måter funksjonell, må den nektes registrert uavhengig av omsetningskretsens kunnskaper.

⁶⁴ Premiss 38 i Gen. Adv. forslag til avgjørelse i Philipssaken.

⁶⁵ Gjentas dessuten i Lindesaken, jfr. premiss 44.

⁶⁶ Premissene 78 og 79.

Vurderingstemaet i bestemmelsen baserer seg således på en objektiv norm. Betydningen av dette er at spørsmålet om en form rammes av bestemmelsen, er et rent lovtolkings spørsmål som domstolen har full prøvelsesrett overfor.⁶⁷

Det er dermed ikke sagt at art. 3(1e) ikke vil ta hensyn til et merkets særpreg. Formens evne til å fungere som kjennetegn vil være av vesentlig betydning for om noen av forbudene vil komme til anvendelse. Dette vil jeg illustrere under behandlingen av de tre alternativer.

5.3 Når varemerket består av varens innpakning

Det følger som nevnt av Varemerkedirektivet art. 2 at en vares innpakning kan utgjøre et varemerke. Etter art. 3(1e)s ordlyd, rammes tegn som består av formen på en vare. Ikke sjelden vil emballasjen være helt uavhengig av varens form. Kun der hvor emballasjen følger varens form slavisk, vil denne gi uttrykk for formen på selve varen. Det kan derfor spørres om varens innpakning omfattes av bestemmelsen i de tilfeller hvor varens form ikke følger direkte av innpakningen. For enkelte typer varer vil emballasje være en nødvendighet for i det hele tatt å kunne fremstille varen for salg. Dette vil gjelde for varer som ikke har noen form i seg selv. Eksempler på slike varer væsker, korn og varer i pulverform.

Dette spørsmålet ble behandlet av Domstolen i Henkel, sak C-218/01. Saken gjaldt som nevnt registrering av en beholder for vaskemiddel. Det ble fra søkerens side hevdet at så lenge varen er formløs, kan den ikke gis noen form ved hjelp av innpakningen. Videre ble det hevdet at varemerket ikke kunne omfattes av unntaket, da det uansett ikke innebar noen begrensninger for andre i å markedsføre salg av vaskemiddel.

Domstolen fastslo at noen varer mangler iboende form og således må selges emballert. I slike tilfeller er det nettopp valget av emballasjen som avgjør varens form.

Konklusjonen ble derfor at når det tredimensjonale varemerket består av en emballasje for en vare som på grunn av sin art må selges innpakket, må denne sidestilles med en

⁶⁷ Et eksempel på det motsatte er det oppmerksomhetsnivå en definert omsetningskrets måtte ha. Dette er et spørsmål underlagt registreringsmyndighetenes subsumsjon, se Gen. Adv. uttalelse i de forente sakene C-456/01 P- C-457 P og C-468/01 P- C-474 P (Henkel KgaA og Procter & Gamble) premiss 62.

vares form.⁶⁸ Henkels påstand om at enerett til en innpakning ikke ville medføre begrensninger for andre aktører ble ikke imøtegått av Domstolen. Det er klart at Henkels påstand ikke kan opprettholdes. Der hvor emballasjemerke er nødvendig på grunn av varens art, vil enerett kunne medføre like store begrensninger for konkurrentene som om varen selv utgjorde varemerket.

For varer med iboende form var derimot dette ikke tilfelle. Her utgjør ikke innpakning noen nødvendig betingelse for å fremstille varen for salg. Domstolen nevner spiker som et eksempel på varer med egen form, men som likevel gjerne selges innpakket. Et annet er salg av sukkertøy. Varemerkerett til innpakninger for denne type varer, vil altså ikke kunne rammes av art. 3(1e). Ritter Sportdommen⁶⁹ fra dansk Høyesterett, er eksempel på en innpakning som ikke vil kunne nektes registrert etter art. 3(1e), selv om innpakningen muligens var teknisk betinget. Varemerket besto av en emballasje for sjokolade med et spesielt åpningssystem, såkalt "flow-pack".

5.4 Figurmerker som inneholder egenskaper som kan rammes av art. 3(1e)

En vares utseende kan også registreres som et figurmerke. Figurmerker skiller seg fra tredimensjonale merker ved at varens form som regel er gjengitt grafisk fra den side man ønsker figurmerke skal bestå av. Særpregsvurderingen for figurtegn og tredimensjonale varemerker har blitt bedømt likt av Førsteinstansretten.⁷⁰ Selv om formen bare viser seg som fremstilt i figurmerket, kan det fortsatt forekomme at den består av funksjonelle egenskaper som gjør at den kan komme i konflikt med art. 3(1e). Spørsmålet er således om også figurformer burde kunne nektes registrert etter bestemmelsen.

Som utgangspunkt, vil ikke enerett til et figurmerke bestående av en vares form kunne nekte en konkurrent å fremstille en tilsvarende form for salg, jfr. vml §4, første ledd. Merkets vern vil derimot ramme tilsvarende kjennetegn med en liknende form. At en slik konflikt ikke vil kunne oppstå, for eksempel om tegnet har oppnådd en solid markedsposisjon, vil ikke kunne utelukkes. Om en innehaver til en varemerkerett

⁶⁸ Premissene 78 og 79

⁶⁹ UfR 1996 s. 828 H.

⁷⁰ Procter & Gamble.

bestående av en funksjonell figurform skulle kunne nekte sine konkurrenter fri tilgang til disse funksjonene, ville dette medført en uberettiget og utilsiktet konkurransebegrensning.

Inntil EF-domstolen sier noe annet, bør det vises forsiktighet med å gi art. 3(1e) anvendelse også på figurformer. Det spesielle for tredimensjonale varemerker er at tegnet og varen utgjør ett. Derfor vil innrømmelse av varemerkerett til et tegn som også utgjør samme vare innebære en helt annen risiko for utvidelse av eneretten enn hva som er tilfelle for figurformer. Her er tegnet og varen, på tross av avbildningen, adskilt fra hverandre.

Noe annet er at det vil kunne være vanskelig å foreta en konkret vurdering om et figurmerke har slike funksjonelle egenskaper som omfattes av forbudet, rett og slett fordi tegnet ikke er tilstrekkelig detaljert. Om tegnet skal underkastes en behandling etter art. 3(1e) betinger det at man har et godt bilde formens alle særtrekk. Dette behøver nødvendigvis ikke vise seg ved et figurmerke.⁷¹

5.5 Når består formen "utelukkende" av en av bokstav e)s alternativer?

Av artikkel 3(1e)s ordlyd følger det at varens form "utelukkende" må bestå av slike egenskaper som nevnes i et av de tre alternativer, for at forbudet skal komme til anvendelse. Spørsmålet i denne sammenheng er å fastlegge hva som ligger i den rettslige standarden "utelukkende".

For å kunne få en nærmere forståelse av hva som ligger i begrepet, har det i nordisk teori vært vanlig å sen hen til vml. §5, første ledd. Bestemmelsen utelukker eneretten fra å omfatte de deler av kjennetegnet som "hovedsakelig tjener til å gjøre varen eller dens innpakning mer formålstjenlig eller for øvrig har en annen oppgave enn å være kjennetegn". Vml. §5 virkeområde er uklar etter at Direktivets art. 3(1e) ble tatt inn i vml. §13, annet ledd. Bestemmelsen som etterlevning fra tiden før Varemerkedirektivet tolkes direktivkonformt, har således en rettskildemessig lavere rang enn vml. §13, annet

⁷¹ Flere nordiske forfattere anerkjenner ikke dette som et problem, men mener derimot at en form registrert som et figurmerke ikke vil kunne hindre andre i å gjøre bruk av formen på andre måter enn som figurmerke, se Schovsbo, Andreassen og Levin mfl.

ledd. Det er antatt at §5 fortsatt vil ha betydning for de tegn som har oppnådd særpreg gjennom bruk og kombinasjonsmerker. Uansett vil den i utgangspunktet få begrenset betydning for former som ikke rammes av bestemmelsen her.

En slik sammenlikning vil kun hjelpe et stykke på vei. Etter vml. §5 vil kjennetegnets enkelte funksjonelle deler vurderes isolert. Er disse ”hovedsakelig” funksjonelle vil det ikke gis enerett til denne delen av tegnet. Dette vil typisk gjelde for en parfymeflakong. Om man kommer til at dele av kjennetegnet isolert sett har en fremtredende eller vesentlig funksjonell betydning, vil det kunne bli gjort en unntaksanmerkning for denne delen jfr. vml §15. Når kjennetegnet vurderes etter art. 3(1e) er det *formen* som må være ”utelukkende” funksjonelt bestemt, for at registrering skal kunne nektes. Etter ordlyden vil dette neppe være tilfelle der vareformen også består av andre ikke-funksjonelle elementer i en større helhet.⁷² I tillegg til at vml. §5 kan ramme enkeltelementer i formen, skal det dessuten mindre til for at denne har et så funksjonelt innhold, at registrering utelukkes helt. Dette medfører at art. 3(1e) i utgangspunktet har et snevrere nedslagsfelt enn §5.

Etter en normal språklig forståelse, synes konsekvensen å være at samtlige av formens elementer må omfattes av et av bokstav e) oppstilte alternativer. Dette er også den alminnelige oppfattelsen i nordisk teori⁷³. Ser man hen til den engelske teksten, som bruker ”exclusively”, vil man kunne slutte at det samme. Bruken av ”utelukkende” taler for en restriktiv tolking av bestemmelsen.

Spørsmålet ble behandlet av EF-domstolen i Philips-saken. Domstolen innlater seg ikke på noen tolkning av hva som ligger i ”utelukkende” isolert sett, men i sammenheng med bokstav e)s andre alternativ. For å fastlegge innholdet av art. 3(1e) benytter Domstolen seg av formålet, å forhindre fremstillingsmonopol.

Domstolen konstaterte etter dette at dersom formens ”essential characteristics”, altså dens vesentlige særtrekk rammes av bokstav e)s alternativer, kan registrering nektes,

⁷² Se Patentstyrets 2. avd sak nr. 6807 (NIR 1999 s. 235.)

⁷³ Levin, Nordell og Andreasen.

premiss 79.⁷⁴ Selv om Domstolen kun behandler 2. alternativ, er det liten grunn til å tro at ”utelukkende” skal tillegges en annen betydning i de to andre alternativene, jfr.

Generaladvokatens uttalelser i sitt forslag til avgjørelse i Lindesaken.⁷⁵

Konsekvensen er at det ikke er tilstrekkelig at formen inneholder andre særtrekk for å unngå registreringsnektelse. Generaladvokaten nevner i sitt forslag til avgjørelse i Philips en forms farge som et eksempel.⁷⁶ Kun der hvor de funksjonelle delene ikke lenger har noen fremtredende betydning kan registrering godkjennes. Dersom andre elementer utgjør det vesentlige i formen, vil ikke risikoen for fremstillingsmonopol være særlig til stede.

Tolkningen innebærer at Domstolen gir bestemmelsen et videre nedslagsfelt enn det ordlyden i utgangspunktet gir inntrykk av.

I 83. premiss henviser Domstolen til formens ”essential functional characteristics”.

Det har blitt reist spørsmål om Domstolens betingelse om at de vesentlige særtrekkene må være *funksjonelle*, innebærer at det stilles et mer kvalifisert vilkår til hva slags egenskaper formen må bestå av i forhold til det som ble uttrykt i premiss 80 og om dette har overføringsverdi til de to andre alternativer i art. 3(1e)⁷⁷. Suthersanen mener kravet må forstås i sammenheng med formålet bak art. 3(1e) generelt, om å hindre registrering av en forms ”functional features”.⁷⁸ I dette ligger det en henvisning fra Domstolen til alle særtrekk og elementer av en vareform som oppfyller enhver funksjon, *ut over* det den primære oppgaven til et varemerke, kjennetegnfunksjonen.⁷⁹ Ønsket om å utelukke

⁷⁴ ”...that provision is intended to preclude the registration of shapes whose essential characteristics perform a technical function, with the result that the exclusivity inherent in the trade mark right would limit the possibility of competitors...”

⁷⁵ Premiss 22.

⁷⁶ Premiss 28.

⁷⁷ Poblestillingen synes meget komplisert og skaper unødig tvil om bestemmelsens innhold. Dette er overhodet ikke kommentert av Gen.adv. eller Domstolen i den senere Lindesaken.

⁷⁸ Premiss 78.

⁷⁹ Scovsbo forklarer dette på en elegant måte: ”Varemerkeretten giver beskyttelse af de formelementer, der ”lægger sig til varen”, uden at angå varens ”selv” (dens væsen), og som kan borttænkes, uden at varens egenskaber af teknisk (og evt. æstetisk) karakter dermed ændres”. NIR 1996 s. 527.

former med funksjonelle særtrekk begrunnes ikke ulikt vml. §5 i ønsket om å utelukke former med et innhold som først og fremst ikke tjener som opprinnelsesangivelse.

Domstolens bruk av ordet ”funksjon” må derfor kun oppfattes som et krav til hva slag oppgave de vesentlige særtrekkene må oppfylle. Fyller formens vesentlige særtrekk en slik oppgave som tilskrives et av art. 3(1e) alternativer, kan formen rammes. Dette innebærer ingen ytterligere krav til formens særtrekk, men kun en presisering av de funksjoner den må fylle. Colaflasken er et eksempel på en form hvor ”funksjonen” ikke bare er valgt for å løse en oppgave. Den er også valgt fordi den gir formen en kjennetegnsfunksjon. Det er viktig å bemerke at colaflasken uansett uttalelsen i Philips ikke hadde blitt hindret registrering. Eksemplet er kun ment som en illustrasjon på en form med et funksjonelt innhold som først og fremst er formålstjenlig.

Resultatet etter Domstolens tolkning av ”utelukkende” er at den reelle forskjellen mellom art. 3(1e) og vml. §5 er mindre enn det ordlyden skulle tilsi.

5.6 Forholdet mellom art. 3(1e)i og 3(1c)

For tredimensjonale varemerker vil Varemerkedirektivets art. 3(1e)i, former som følger av varens art, og 3(1c) til dels ha overlappende anvendelse. Mens bokstav e) hindrer registrering av *vareformer* med visse egenskaper, rammer bokstav c) *varemerker* som utelukkende er beskrivende for varen eller dens egenskaper. Formålene bak bestemmelsene har begge utgangspunkt i friholdelsesbehovet. Bestemmelsene verner dog om to forskjellige sider av friholdelse. Art. 3(1c) har til formål å holde visse typer av *tegn* tilgjengelig, mens art. 3(1e) har til formål å hindre at en enkelt aktør oppnår enerett til en *forms* funksjonelle egenskaper.

Er et varemerke beskrivende i bokstav c)s forstand skal det ikke kunne registreres, men derimot fritt kunne benyttes av enhver. En følge av at et varemerke er beskrivende er også at det ikke er egnet til å oppfylle sin funksjon som opprinnelsesangivelse. Sammenhengen med særpregskravet skiller de to bestemmelsene.

Mens bokstav e) er en spesialbestemmelse for tredimensjonale varemerker, rammes ethvert tegn av bokstav c). Dette har vært opphavet til en viss usikkerhet over hvilken

betydning bokstav c) skulle få for tredimensjonale merker. Spørsmålet ble behandlet av Domstolen i Linde mfl.

Domstolen sluttet at Varemerkedirektivet ikke ga noen indikasjoner på at ikke også bokstav c), eller noen av de andre registreringshindrene, ville få en selvstendig betydning ved vurderingen av et tredimensjonalt varemerke. Derimot fremgikk det klart av direktivet at alle registreringshindrene var uavhengig av hverandre og at et tredimensjonalt varemerke må underlegges en separat vurdering under hver av disse. (premissene 65 og 66) En slik vurdering vil måtte foretas med bakgrunn i den allmenne interesse som ligger bak den enkelte bestemmelse.⁸⁰ Uttalelsene betyr ikke bare at art. 3(1c) er autonom i forhold til art. 3(1e), men derimot også i forhold til art.3.1.b. Når et tredimensjonalt varemerke søkes registrert er det altså ikke nok å påvise at det ikke vil medføre et fremstillingsmonopol, det må dessuten heller ikke være beskrivende for varens egenskaper slik at enhver aktør har en berettiget interesse i å nyttiggjøre seg det i sin virksomhet.

5.7 Første alternativ: "Form som følger av sin egen art"

Første alternativ i art. 3(1e) rammer "former som følger av varens egenart".⁸¹ I den engelske direktivteksten er ordlyden "the shape which results from the nature of the goods themselves".

Innholdet av bestemmelsen er fortsatt usikker, da den enda ikke har vært behandlet av EF-domstolen. Tolkes bestemmelsen på ordet, kan det antas at "utelukkende" ubearbeidede grunnformer rammes, det vil si råvarer. Bestemmelsen vil i så fall ikke ramme andre former enn bare naturprodukter som bananer eller en nøtter. Etter den vekt Domstolen tiller formålet i Philips-saken, må en slik tolkning anses for snever.

Det er alminnelig antatt i teorien⁸² at det er en vares grunnform som rammes. En slik tolkning vil også omfatte bearbeidede produkter. Så nær som alle vareformer har en grunnform. Med dette menes den form man ser for seg, når en tenker på en gitt vare i

⁸⁰ Premiss 76.

⁸¹ Bestemmelsen har en noe annen ordlyd i varemerkeloven. Her rammes "former som følger av varens art".

⁸² Andreassen, Schovsbo, J. Phillips.

sin alminnelighet. En flaskes grunnform vil eksempelvis være høy og avrundet og smalne inn mot toppen. Består ikke flaskeformen av andre særtrekk enn det som omfattes anvendelsesområde til varen, vil den følge av varens art. For at flasken skal kunne registreres må den altså avvike fra den normen som tenkes for en flaskes utseende. Det samme vil være tilfelle om man ønsker enerett til en iskremform eller en motorvogn sett forfra. Skulle slike former kunne belegges med enerett, ville dette i praksis si at noen ville fått et tilvirkningsmonopol til selve produkttypen.

Nordisk teori har benyttet en avgjørelse fra England⁸³ som et eksempel på å få en nærmere klarhet i når en vare kan følge av sin art. Varemerket består av en flaske med sitronsaft med en form liknende en sitron, før den smalner av mot toppen. Selv om det anerkjennes at formen ikke ville blitt avvist på grunn av sin art, er eksemplet ikke lenger særlig anvendelig etter Henkel-avgjørelsen. Så lenge varen er formløs og betinget av innpakning for fremstilling til salg, utgjør emballasjeformen og vareformen ett. Sitronflasken skiller seg klart fra en flaskes grunnform og vil dermed ikke følge av varens art. At flasken faktisk har trekk som leder oppmerksomheten til en sitron har ingen betydning i denne sammenheng. Flasken er derimot et godt eksempel på at et tredimensjonalt merke uten andre informasjonsbærere som ord eller figurer, kan fungere meget godt som opprinnelsesangivelse.

Bestemmelsen må anses å få en snever anvendelse og rammer kun i de tilfeller der formen i hovedsak ikke inneholder andre egenskaper enn en basisform. Ut fra den praksis som foreligger, nektes en vareform så å si aldri registrering fordi den følger av sin art. Vareformer som utelukkende følger av sin egen art vil i beste fall meget sjelden ha iboende adskillelsesevne. Således vil et artsbestemt kjennetegn nektes registrering allerede på grunn av manglende særpreg, jfr. art. 3(1b). I de fleste tilfeller vil dessuten en form som følger av sin art også være beskrivende for varens egenskaper, jfr. art 3(1c). I og med at en vareform som følger av sin art sjelden eller aldri vil passere hindrene i art. 3(1 b-c) får bestemmelsen her liten praktisk betydning.

Skulle vareformen derimot oppnå varemerkerett gjennom innarbeidelse etter art. 3(3), vil bestemmelsen kunne spille en viktig rolle. Om et artsbestemt varemerke skulle

⁸³ Jifavgjørelsen, House of Lords 8/2 1990.

overvinne manglende iboende særpreg for eksempel gjennom lang tids bruk og store markedsføringskampanjer, vil likevel ikke søkerens innsats betale seg. Her vil hensynet om at fremstillingsmonopoler ikke skal kunne oppnås gjennom varemerkerett veie tyngst. Varemerket kan således ikke registreres, uansett innarbeidelse.

Det er derimot ikke slik at form som ikke har særpreg nødvendigvis følger av sin art. Etter den normen som Domstolen legger opp til i Henkel og Procter & Gamble⁸⁴, stiller art. 3(1b) langt høyere krav til formens innhold enn det som følger av varens art. Eksempler på varer som ikke ble ansett distinktive, men likevel ikke fulgte av varens art er mag lite-lyktene og en karamells utseende⁸⁵. Dette etterlater et vakuum mellom bestemmelsene. Konsekvensen av dette vakuemet er at det nødvendigvis ikke er slik at en tredimensjonal form uten særpreg automatisk følger av sin egen art. Dette åpner for innarbeidelse av tredimensjonale former som i utgangspunktet mangler iboende særpreg eller som er deskriptive. For disse formers vedkommende, vil ikke hensynet bak art 3(1e) komme til anvendelse.

En annen ting er at også særpreg gjennom innarbeidelse kan være meget vanskelig å sannsynliggjøre. Grunnen til dette kan for eksempel være at varen sjelden selges uten andre informasjonsbærere, se Heinz-saken 2. avd. kj. 7075.

5.8 Andre alternativ: "Vareform som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat"

Det andre alternativet i art. 3(1e) hindrer registrering av vareformer som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Den engelske direktivteksten omtaler "shape of goods which is necessary to obtain a technical result". Registreringsforbudet representerer en avgrensning av varemerkeretten mot vern etter patentloven. I realiteten er det dette forbudet som nok vil ha størst praktisk betydning. Bestemmelsen endelige innhold, vil avhenge av hvilken løsning som best harmonerer med formålet om å hindre en utvidelse av varemerkeretten til også å utgjøre et fremstillingsmonopol. En slik vektlegging av formålet ble benyttet av Domstolen i Philips-saken.⁸⁶

⁸⁴ Sakene C-456/01 P flg. og C-468/01 P

⁸⁵ Sak T-402/02.

⁸⁶ Se tilsvarende i Generaladvokatens forslag til avgjørelse i Philipssaken, premiss 41.

Domstolen sluttet at en form kunne nektes registrert dersom dens *vesentlige særtrekk* fyller en teknisk funksjon. Domstolen ønsket ikke å legge en like streng tolkning til grunn som det ordlyden skulle tilsi. I motsatt fall kunne dette få den utilsiktede virkning at konkurrentene ville påføres en uberettiget begrensning i å tilby varer med samme tekniske oppgave. En slik situasjon ville ikke samsvare med bestemmelsens formål, å unngå at en enkelt aktør innrømmes en eksklusiv rett til en teknisk løsning uten begrensning i tid.⁸⁷ Dersom en forms vesentlige særtrekk svarte til en teknisk funksjon, og var valgt for å oppfylle denne funksjonen, måtte registrering nektes.

Forut for vedtagelsen av Varemerkedirektivet hadde 2. alternativ en noe annen ordlyd⁸⁸. Den opprinnelige forslaget rammet former "which perform a technical function", eller en form med et teknisk funksjon. Etter press fra den beneluxiske delegasjon ble ordlyden endret og "nødvendig" tatt inn i ordlyden. Om ordlyden ble stående i sin originale form, ville dette medført en for stor begrensning i muligheten til å registrere et tredimensjonalt varemerke.

Dette reiste spørsmålet om hvilken betydning variasjon av form ville bety for en eventuell registrering. I "variasjonskriteriet" ligger det at en vareform ikke er "nødvendig" dersom det finnes alternative former som kan oppnå samme tekniske resultat eller effekt. Dersom samme tekniske resultat kunne oppnås med en alternativ form, ville ikke varemerkerett til en form bety et reelt fremstillingsmonopol. Forutsetningen var at det samme tekniske resultat kunne oppnås med noenlunde likeverdige måter med henhold til produksjon og pris. Et slikt synspunkt ble naturlig nok fremført av Philips representanter. De mente det tekniske resultat, effektiv maskinbarbering, kunne oppnås på flere andre måter enn med tre roterende skjæreblader. "Variasjonskriteriet" fikk tilslutning både i nordisk og europeisk rett, og ble tillagt avgjørende vekt ved registrering av tredimensjonale former med et funksjonelt innhold.⁸⁹

⁸⁷ Premiss 82

⁸⁸ Jfr. Andreassen, NIR 2001 s.177, s. 202.

⁸⁹ 2. avd. kj. 6986 (NIR 2000 s. 100), registrering av en funksjonelt betinget melkekartong, OHIM sak R 82/1999-1, en pumpe og OHIM sak R 202/1999-1, registrering av en del av tromme.

Ifølge Domstolen ga ordlyden ingen indikasjoner på at hinderet kunne overvinnes bare ved å påvise likeverdige alternative måter å oppnå det tekniske resultat, premiss 81.⁹⁰ En slik tolkning ville heller ikke være i samsvar med formålet, da den ellers ville begrense andre aktørers frihet med henhold til valg av den fremgangsmåte man ønsker å benytte, for å oppnå et teknisk resultat.

”Nødvendighetskriteriet” rettet seg ikke til om det fantes alternative former, men derimot formens egenskaper i seg selv. I 83. premiss forsøker Domstolen å gi svar. En vareform er ”nødvendig” når ”the essential functional characteristics of the shape of a product are attributable *solely* to the technical result”. Premisset krever med andre ord at de funksjonelle elementene må ha årsakssammenheng med det tekniske resultat.

Slutningen er således at alternativet rammer vareformer hvor dens vesentlige bestanddeler har et funksjonelt innhold og disse *kun* kan tilskrives oppfyllelsen av det tekniske resultat. For det tredimensjonale varemerket Philips ønsket å registrere, medførte dette at registrering måtte nektes. De tre skjærehodene utgjorde formens vesentlige særtrekk og det funksjonelle innholdet av disse henviste kun til det å oppnå en effektiv maskinbarbering.

Domstolen setter ingen betingelser for hva slags ”teknisk resultat” bestemmelsen rammer. Teknisk resultat er ikke et begrep som er valgt for å utelukke noen former med et funksjonelt innhold fra å rammes av bestemmelsen. Det har således ingen betydning om den tekniske ”effekt” som oppnås er meget enkel. En hver form med en slik effekt, kan i prinsippet rammes, forutsatt de vesentlige funksjonelle trekk alene henviser til denne. Om en form inneholder særtrekk som gjør varen lett å åpne eller lukke, kan den altså fortsatt nektes registrert, selv om det tekniske resultat som oppnås ikke er stort.

Selv om Domstolen gir en rimelig klar pekepinn på det rettslige innhold av art. 3(1e)ii, vil beskyttelsen fortsatt reise flere kompliserte spørsmål i en konkret sak. Dette vil dreie seg både om *når* de vesentlige særtrekk er funksjonelle og *om* disse alene har en teknisk funksjon.

Det første spørsmålet vil kunne oppstå dersom Philips hadde søkt varemerkerett til hele formens utseende. Vil det skjærehodet utgjøre formens vesentlige særtrekk, dersom også formen består av håndgrepet? Det samme vil kunne være tilfelle for en beholder for et flytende innhold med en funksjonell helleanordning. Dette problemet kan virke noe konstruert da slike former i mange tilfeller vil mangle iboende distinktivitet, jfr. art 3(1b). Formene kan derimot oppnå særpreg gjennom innarbeidelse, jfr. art 3(3).

I utgangspunktet vil de funksjonelle særtrekk nå miste sin rolle som en ”vesentlig” del av formen. Men i en slik situasjon vil man måtte se hen til formålet, slik som ble gjort av Domstolen i Philips-saken. Sett i lys av formålet vil det derimot fremstå mer usikkert om formene vil passere hinderet. Selv om formen består av en større helhet, vil den neppe kunne passere dersom de funksjonelle særtrekk fortsatt er de som *gjør formen til det den er*. Risikoen for at en registrering her vil innebære et monopol er tilnærmet lik som om formen kun hadde bestått av de funksjonelle særtrekk. Først når de funksjonelle særtrekkene kan tas bort fra formen, uten at den mister sin karakter, vil de funksjonelle elementene i den innebære noen begrensninger for konkurrentene.

En motorvogn sitt frontparti⁹¹ er et eksempel på en del av en form hvor de vesentlige særtrekk i formen ikke bare har en teknisk funksjon. Selv om grillens fleste deler oppfyller en funksjon, vil den i sammenheng meget vel også ha en kjennetegnfunksjon. Så lenge funksjonen ikke alene er teknisk betinget, vil unntaket ikke ramme formen.

Ser man på de illustrerte eksemplene ovenfor, vil kjennetegnegenskapene ved et tegn kunne utgjøre forskjellen på om unntaket vil komme til anvendelse, eller ikke.

5.9 Tredje alternativ: ”Form som gir varen betydelig verdi”

Det siste alternativet i art 3(1e), rammer ”form som gir varen en betydelig verdi”. Den engelske teksten omtaler ”shape which gives substansial value to the goods”. Forbudet hindrer at varemerkebeskyttelsen utvides til også å omfatte et vern av de verdier som

⁹¹ DaimlerChrysler.

kan knyttes til en form og som ellers bare vil oppnå vern gjennom designrett eller opphavsrett.

Spørsmålene bestemmelsen reiser, er til dels av meget kompleks art, og det har sågar blitt antydning at man kanskje kunne klart seg uten forbudet.⁹² Det finnes dessuten nesten ikke rettspraksis som behandler bestemmelsen, og den lille som finnes er meget knapp. Innholdet av bestemmelsen er derfor meget usikker inntil EF-domstolen får den til behandling. De uttalelsene Domstolen knytter til art. 3(1e)s formål i Philips-saken, vil derimot også ha gyldighet for bestemmelsen her. Sammen med juridisk teori, utgjør disse de viktigste tolkingsbidragene ved fastleggelsen av bestemmelsens nærmere innhold.

Det er bred enighet om i den juridiske teori⁹³ at den verdi bestemmelsen er ment for å ramme, er varens ”estetiske” verdi. Denne tolkningen samsvarer med eldre amerikansk rett.⁹⁴ En estetisk verdi vil si den verdi som varen har som følge av sitt attraktive ytre. Et slikt attraktivt ytre kan formen ha om den har et vakkert design eller om den er praktisk å bruke. Om det er slike egenskaper ved formen som er motiverer kjøpet, og ikke formens evne til å fungere som opprinnelsesangivelse, har formen en egenverdi som ikke skal kunne beskyttes med enerett. Forbudet vil således kunne ramme slike deler av formen som hadde blitt unntatt registrering etter vml. §5, fordi de tjener en annen funksjon enn som opprinnelsesangivelse.

Å skille en forms estetiske verdi fra dens evne til å fungere som kjennetegn vil være komplisert. Et eksempel hvor det vil være ytterst vanskelig å påvise slik estetisk verdi er former på nytelsesmidler som sjokolade. Her motiveres kjøpet som regel av smak og ikke varens utforming.⁹⁵ Forbudet vil derimot ikke ramme varens materialer i seg selv, da disse uansett ikke kan belegges med enerett. Dessuten ville dette raskt medført at kun svært dyre materialer rammes.⁹⁶ Også en form som består av enkle materialer kan gi

⁹² Schovsbo, NIR 1996.53, s. 68.

⁹³ Lassen 2003 s. 100, Schovsbo NIR 1996.527, s. 544 og Suthersanen 2003 278.

⁹⁴ Levin NIR 1996.297 s. 305.

⁹⁵ Andreassen NIR.2001.177, s. 207.

⁹⁶ Levin åpner for det motsatte. NIR 1996.297 s. 305.

varen en betydelig verdi. Det avgjørende er hvordan materialene er satt sammen til en større helhet.

Forbudet er så vidt blitt behandlet av dansk Høyesterett.⁹⁷ Saken gjaldt registrering av et tredimensjonalt varemerke bestående av et pappør uten ytterligere kjennetegn for sjokolade og pastiller. Høyesterett kjente en tidligere registrering ugyldig da ”det må antages, at denne emballageform er valgt, fordi den anses for praktisk og tiltalende, og at det således er forhold af teknisk og æstetisk karakter, som har været bestemmende for valget”. I tillegg kom Høyesterett til den konklusjon at innpakningen besto av en grunnform. En kumulasjon av vilkårene i art. 3(1e), er ikke riktig, men at en form kan rammes av flere av forbudene, kan skje. Etter premissene å dømme er den reelle begrunnelsen hjemlet i forbudet om vesentlig verdi. Høyesterett gir i den anledning sin tilslutning til at det er en forms estetiske verdi som rammes av forbudet. Dommens knappe og noe sammenblandede begrunnelse gjør derimot at den må tillegges beskjeden vekt.

Forbudet har også så vidt blitt behandlet av OHIM.⁹⁸ Formen som var søkt, var et tredimensjonalt varemerke som besto av en pumpe med spesielle riller. Rillene hadde en forsterkende effekt på pumpen. Varemerket ble under tvil godkjent registrert. Det ble presisert at rillene på formen ikke ville innebære noen begrensning i andres mulighet til å bruke liknende riller. Når det gjaldt spørsmålet om formen tilførte varen en betydelig verdi uttalte Appellutvalget at ”It is moreover clear that Article 7(e)(iii) CTMR cannot apply, since there are expensive industrial goods which derive their substantial value, not from their appearance, but from thier ability to perform their function efficiently.” Appellutvalgets slutning er ikke i overensstemmelse med det som er sagt ovenfor. Det er ikke pumpens evne til å fungere som kjennetegnsopprinnelse, men derimot dens evne til å fungere best mulig. Verdien i formen kan derfor ikke knyttes til kjennetegnfunksjonen.

Den attraktive formen kan dessuten over tid ha opparbeidet seg kjennetegnsverdi, *som følge* av sin estetiske verdi. I en slik situasjon må formen vurderes uavhengig av den

⁹⁷ UfR.2003.2400

⁹⁸ OHIM sak R 82/1999-1

oppnådde good-will som er tilført formen og vil følgelig ikke passere forbudet dersom man finner at formen har en estetisk verdi.

EF-domstolens uttalelse i Philips om at en forms ”functional characteristics” ikke kan monopoliseres gjennom varemerkerett, omfatter også slike funksjonelle særtrekk som tilfører en vare betydelig verdi. Hva videre gjelder hvor stor andel av særtrekkene som den estetiske verdien må utgjøre, er det ingen grunn til å avvike fra det syn Domstolen la til grunn for de former som var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat.

Dersom formens ”vesentlige særtrekk” har estetisk funksjon, vil risikoen være tilsvarende for at man påfører konkurrentene en uberettiget begrensning i å fremstille sine varer for salg. Aktørene må kunne ha en like stor rett i å velge blant tilgjengelige former med en estetisk funksjon som de som løser en teknisk funksjon.

Enhver vare vil ha en eller annen iboende estetisk funksjon. Man vil følgelig sjelden eller aldri kjøpe en vare kun ut fra sin evne til å fungere som opprinnelsesangivelse, men derimot fordi man har et behov for en vare. Derfor kommer forbudet først til anvendelse der de vesentlige særtrekk består av estetisk funksjon som tilfører varen en *betydelig* verdi. Verken praksis eller teori gir noen indikasjoner på hva som skal til før en form tilfører en vare en betydelig verdi.

Ordlyden peker i retning av at forbudet må få et relativt snevert nedslagsfelt. I motsatt fall ville forbudet ramme langt flere former enn formålet bak bestemmelsen skulle tilsi. Den karakteristiske blå glassflasken fra Farris har i tillegg til sin evne som opprinnelsesangivelse også en estetisk funksjon. Den tiltalende formen vil tiltrekke seg kjøperens oppmerksomhet. Men siden formen også egner seg godt som kjennetegn, vil den estetiske verdien ikke være vesentlig. Varemerket vil dessuten heller ikke representere noe uforholdsmessig begrensning for konkurrentene. Det samme kan være tilfelle for en tiltalende parfymeflaske. Det at verdien som tilføres varen må være betydelig, gir forbudet en snevrere anvendelse enn vml. §5.⁹⁹

⁹⁹ Patenstyrets 2. avd. kj. 6805.

Et annet eksempel er den karakteristiske beltespenner fra Gucci.¹⁰⁰ I tillegg til å være tiltalende for øye, er det lite tvilsomt at også formen henviser til opprinnelsen. For slike type varer vil formens evne til å fungere som opprinnelsesangivelse, være vel så viktig som det vakre utseende, også for kunden.

En type vare som nok kan rammes av forbudet her, er formen på reservedeler til forskjellige typer kjøretøyer. Når man kjøper varen, er det kun fordi det er en vare man har behov for ut i fra sin funksjonelle betydning. Man vil som regel være helt avhengig av varens utforming, dersom reservedelen skal passe. I et slikt tilfelle vil formens kjennetegnfunksjon være helt uvesentlig, og så lenge kunden er avhengig av denne form gir den varen en betydelig verdi. Om formen lot seg registrere, ville det dessuten vært utvilsomt at dette satte konkurrentene i en meget uheldig posisjon, da dette kunne medført et reelt monopol.

Da Philips-saken var til behandling i the High Court ble formen på den trehodede barbermaskinen antatt å gi formen en betydelig verdi. Begrunnelsen var at kjøpet ble motivert av de ønsket en trehodet barbermaskin og ikke fordi de ønsket en Philips barbermaskin. Slutningen er muligens noe enkel, men forbudet vil sannsynligvis også komme til anvendelse i et slikt tilfelle. Vurderes formen uten sin opparbeidede good will, er det lite som knytter formen til sin kommersielle opprinnelse. Slik sett representerer formen en betydelig verdi. Det er her også uten betydning at funksjonen kan oppnås på andre måter. Formen vil fortsatt innebære en uberettiget begrensning for konkurrentene. At formen også kan nektes registrert fordi formen er teknisk betinget, utelukker ikke at formen også nektes registrert her.

Ved vurderingen om en form kan utelukkes fra registrering på grunn av at den tilfører varen vesentlig verdi, vil det være avgjørende å se hen til formens evne til å fungere som opprinnelsesangivelse.

¹⁰⁰ OHIM R 490/2002-1

6 Konklusjon

Særpregskravet for tredimensjonale varemerker er i utgangspunktet det samme som for andre varemerker. Likevel vil i hovedsak vareutstyr være ekstra vanskelig å få registrert som varemerke. Dette skyldes tegnets karakter, ved at varemerket og varen er sammenføyet. I den anledning har jeg påvist at gjennomsnittsforbrukeren vil ha betydelig problemer med å oppfatte en vares form, del av denne, eller innpakning som en opprinnelsesangivelse. EF-domstolen har sluttet at for at et tredimensjonalt varemerke skal kunne oppfylle kjennetegnsfunksjonen, må det avvike kraftig fra det som utgjør den enkelte vares ”norm” eller utgangspunkt.

Domstolens mange presiseringer av egen praksis står som illustrasjon over at tredimensjonale varemerkers særpreg er relativt komplisert. Det kan likevel ikke konkluderes generelt at et tredimensjonalt varemerke ikke er godt egnet til å fungere som opprinnelsesangivelse. For flere typer av varer vil vareutstyr være godt egnet som angivelse av en kommersiell opprinnelse. Flasker er et eksempel på dette.

Friholdelsesbehovet vil ha en spesiell betydning for tredimensjonale varemerker. Hensynet om å ikke utvide omfanget av varemerkeretten til noe mer enn et kjennetegnsmonopol hindrer registrering av former med andre funksjonelle egenskaper. Bestemmelsen vil likevel sjelden komme til anvendelse, fordi de fleste funksjonelle former vil nektes registrering allerede i særpregsomgangen.

Ved den konkrete vurderingen for registreringsforbudet i bokstav e) vil varemerkets distinktive elementer ha en betydning. Har formen flere særtrekk i tillegg til funksjonen kan dette medføre at forbudet ikke får anvendelse. Bestemmelsens endelige innhold er dog usikker inntil flere det foreligger flere avgjørelser fra EF-domstolen.

Omfanget av forbudet er likevel større enn ordlyden skulle tilsi. Dette sett i sammenheng med det som er sagt om særpregskravet, representerer gjennomføringen av Varemerkedirektivet kun en mindre omlegging av praksis.

7 Register

Litteraturliste:

Fezer, Karl-Heinz; Markengerecht 3. Auflage, 2001. ISBN 3 406 47771 2

Franzosi mfl.; European community trade mark, 1997. ISBN 90-411-0453-4

Koktvedgaard, Mogens; Lærebog i Immarerialret 6. utgave, 2002. ISBN 87-574-0740-1

Lassen og Stenvik; Oversikt over norsk varemerkerett 2. utgave – revidert utgave, 2003.
ISBN 82-7236-161-2

Phillips, Jeremy; Trade mark law, 2003. ISBN 0-19-926796-0

Stenvik, Are; Patentrett 1999. ISBN 82-456-0557-3

Artikler:

Andreasen, Fleming, NIR 2001.177

Levin, Mona; Varumärkesättsligt ”designskydd” ur ett svenskt perspektiv. NIR 1996.
297

Nordell, Jonas; NIR 1998.205

Schovsbo, Jens; Undtagelse fra vareutstysbeskyttelse – Varemærkelovens §2, stk.2,
NIR 1996.527

Schovsbo, Jens; Varemærkeretelig beskyttelse af industrielt design?, NIR 1996.53

Suthersanen , Uma; Intellectual Property Quaterly, Issue no. 3, 2003, s.257: ”The
European Court of Justice in Philips v Remington – Trade Marks and Market Freedom”.
Nytt i privatretten nr. 1-4 2002, 1-4 2003, 1-3 2004

Domsregister:

EF-domstolen :

C-445/02 P - Glaverbel SA

C-191/02 - DOUBLEMINT

C-136/02 P - Mag Lite

C-468/01 P til C-472/01 P - Procter & Gamble Company

C-456/01 P - C-457/01 P - Henkel

C-218/01 - Henkel

C-206/01 - Arsenal

C-104/01 - Libertel

C-53/01 - C-55/01 - Linde mfl.
C-273/00 - Sieckmann
C-265/00 - BIOMILD
C-02/00 - Hölterhoff
C-383/99 – BABY DRY
C-363/99 - POSTKANTOOR
C-299/99 - Philips
C-342/97 – Lloyd Schuhfabrik
C-108/97 - C-109/97 – Windsurfing Chiemsee
C-63/97 - BMW
C- 39/97 – Canon
C-210/96 – Gut Springenheide

Førsteinstansdomstolen:

T- 402/02 – August Storck
T-16/02 - Audi
T-194/01- Unilever
T-128/01 - DaimlerChrysler
T-63/01 – Procter & Gamble
T-36/01 - Glaverbel
T-118/00 - Procter & Gamble
T-88/00 – Mag Lite
T-30/00 - Henkel
T-337/99 - Henkel
T-122/99 - Procter & Gamble

OHIMs Appellkammer:

R 845/2002
R 490/2002
R 385/2002
R 215/2002
R 453/2001
R 451/2001
R 348/2001

R183/2001
R 321/2001
R 15/2001
R 274/2001
R 147/2000
R 752/1999
R 607/1999
R 488/1999
R 309/1999
R 272/1999
R 202/1999
R 82/1999
R 73/1999
R 205/1998
R 55/1998

Kjennelser fra Patentstyrets 2. avdeling:

6986 NIR 2000 s. 100
7235 NIR 2003 s. 303
7075 NIR 2002 s. 84
6805 NIR 1999 s. 235
6807 NIR 1999 s. 235

Norsk Høyesterett:

Rt. 2002 s. 391 God morgon-dommen
Rt. 1997 s. 1954
Rt. 1995 s. 1908 Mozelldommen
Rt. 1994 s. 1584

Dansk Højesterætt:

UfR. 2003 s. 828
UfR. 1996 s. 828
UfR. 1995.92

