



HANS ERIK JOHNSEN (red.)
KRISTIANE AARVIK
DINA BRASK
MARIA HØYE HAUGSTAD

Varemerkerett

i et nøtteskall

VAREMERKERETT

I ET NØTTESKALL

HANS ERIK JOHNSEN (RED.)
KRISTIANE AARVIK, DINA BRASK, MARIA HØYE HAUGSTAD

VAREMERKERETT

I ET NØTTESKALL

© Gyldendal Norsk Forlag AS 2023
1. utgave, 1. opplag 2023

ISBN 978-82-05-54172-6
Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen
Sats: Type-it AS, Trondheim 2023
Brødtekst: Minion Pro 10/14,5 pkt
Papir: 90 g Amber Graphic
Trykk: Andvord Grafisk AS, Norge

Alle henvendelser om boken kan rettes til
Gyldendal Akademisk
Postboks 6730 St. Olavs plass
0130 Oslo

www.gyldendal.no/akademisk
akademisk@gyldendal.no

Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.

Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier.
Se www.gyldendal.no/miljo

Forord

Formålet med denne boken er å gi en praktisk og overordnet fremstilling av varemerkelovens regler om vern av varemerker, samt gi en innføring i de tilgrensende rettsområdene. Boken er oppdatert etter at endringene i varemerkeloven trådte i kraft 1. mars 2023. Av hensyn til nøtteskallformatet er det hovedlinjene i varemerkeretten som fremstilles. Uteblitte nyanser og detaljer vil forekomme, men vi har forsøkt å balansere innholdet mellom praktikerens behov og behovet til den som vil ha en rask innføring i rettsområdet. Hovedmålgruppen er praktiserende jurister og studenter med interesse for, eller som arbeider med, varemerkerett. Boken vil også være nyttig for næringsdrivende og andre som enten jobber med disse spørsmålene, eller bare synes det er et spennende fagområde.

Arbeidet med boken startet som et internt prosjekt i Advokatfirmaet Wiersholms immaterialrettsavdeling i forbindelse med nedstengningen under covid-19-pandemien i 2019. En særlig takk til Carl Emil Bull-Berg, som tok initiativet. Tre år senere er vi stolte av at boken er ferdig, av det endelige resultatet, og av det gode samarbeidet og den kollegiale innsatsen som er blitt lagt ned.

6 FORORD

I tillegg til alle som har bidratt som forfattere, ønsker vi å rette en stor takk til våre gode kollegaer Rune Opdahl og Anne Marie Sejersted for faglige innspill og god støtte under prosessen. Vi retter også en stor takk til Håvard Vartdal for uvurderlig hjelp med redigering og korrekturlesing og til Ida Charlotte Grændsen i Gyldendal Akademisk for meget god bistand underveis i bokprosjektet.

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til hej@wiersholm.no, kria@wiersholm.no, dcbr@wiersholm.no og mahh@wiersholm.no, og mottas med takk. Eventuelle feil eller mangler står selvsagt for vår regning.

Oslo, mai 2023

*Hans Erik Johnsen, Kristiane Aarvik, Dina Brask og
Maria Høye Haugstad*

Innhold

KAPITTEL 1 VAREMERKETS FORMÅL	13
1.1 Hva er et varemerke?	13
1.2 Det rettslige begrepet	14
1.3 Varemerkets formål og funksjoner	16
1.4 Norsk varemerkerett og forholdet til internasjonal rett	17
KAPITTEL 2 VILKÅRENE FOR VAREMERKEBESKYTTELSE	20
2.1 Grunnvilkår for varemerkebeskyttelse	20
2.1.1 Varemerket må være et tegn	20
2.1.2 Krav til gjengivelse	21
2.1.3 Formen eller andre egenskaper ved merket	24
2.1.3.1 Innledning	24
2.1.3.2 Hovedkriteriet «form eller en annen egenskap»	24
2.1.3.3 Det alternative kriteriet «følger av varens art»	26
2.1.3.4 Det alternative kriteriet «nødvendig for å oppnå et teknisk resultat»	27
2.1.3.5 Det alternative kriteriet «tilfører varen en betydelig verdi»	27
2.1.4 Varemerket må ha særpreg	28
2.1.4.1 Innledning	28
2.1.4.2 Hensyn bak kravet til særpreg	29
2.1.4.3 Kravet til særpreg avgrenser varemerkevernet	30

8 INNHOLD

2.1.4.4	Hva skal til for at et varemerke har særpreg?	31
2.1.4.5	Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker	34
2.1.4.6	Særpregsvurderingen i praksis	38
2.1.4.7	Fargemerker	44
2.2	Absolutte registreringshindringer	45
2.2.1	Offentlige interesser	45
2.2.1.1	Varemerker som strider mot lov, offentlig orden eller moral	45
2.2.1.2	Varemerker som er egnet til å villede	47
2.2.1.3	Varemerker som inneholder offentlige våpen, statsflagg mv.	48
2.2.1.4	Varemerker som inneholder geografiske opprinnelsesbetingelser	49
2.2.2	Ond tro	51
2.2.3	Andre absolutte registreringshindringer	52
2.3	Relative registreringshindringer	53
2.3.1	Innledning: Andres rettigheter som registreringshinder	53
2.3.2	Identiske varemerker	54
2.3.3	Risiko for forveksling	55
2.3.3.1	Innledning	55
2.3.3.2	Utgangspunktet for vurderingen	56
2.3.3.3	Kjennetegnslikhet	57
2.3.3.4	Vare- eller tjenestelagslikhet	59
2.3.4	Kodakvernet	60
2.3.5	Andre relative registreringshindringer	64
2.3.5.1	Agent eller representant har søkt merket registrert uten samtykke	64
2.3.5.2	Merket inneholder en annens navn, kunstnernavn eller portrett	65
2.3.5.3	Merket krenker en annens opphavsrett eller designrett	66
2.3.5.4	Merket krenker betegnelse beskyttet ved forskrift etter matloven	66
2.4	Varemerket må brukes for at retten skal beholdes	67
2.4.1	Innledning: bruksplikten	67
2.4.2	Kravet til «reell bruk»	68
2.4.3	Unntak ved «rimelig grunn» for unnlatt bruk	70
2.4.4	Bruk knyttet til deler av varefortegnelsen	70
2.4.5	Manglende bruk som forsvar	72

KAPITTEL 3 STIFTELSE OG BORTFALL AV VAREMERKERETT	73
3.1 Innledning	73
3.2 Registreringsprosessen i Patentstyret	74
3.2.1 Krav til varemerkesøknaden	74
3.2.2 Vare- og tjenesteklassifikasjonen	75
3.2.3 Patentstyrets saksbehandling	76
3.2.4 Innsigelser	77
3.2.5 Særlig om registrering av fellesmerker og garanti- og kontrollmerker	78
3.3 Bortfall av retten til varemerke	79
3.3.1 Innledning	79
3.3.2 Ugyldighet	80
3.3.2.1 Utgangspunkter	80
3.3.2.2 Unntak fra ugyldighetsreglene ved passivitet hos innehaver av det eldre varemerket	81
3.3.2.3 Unntak fra ugyldighetsreglene ved manglende bruk av det eldre varemerket	81
3.3.2.4 Unntak fra ugyldighetsreglene dersom den eldre varemerkeretten er ervervet senere	82
3.3.3 Sletting av registrerte varemerker ved degenerasjon, manglende bruk m.m.	83
3.4 Prosessuelle forhold	84
3.4.1 Innledning	84
3.4.2 Domstolsbehandling	85
3.4.2.1 Verneting	85
3.4.2.2 Melding om søksmål til Patentstyret og registrerte lisenstakere	86
3.4.3 Administrativ overprøving	87
3.5 Fornyelse av varemerkeregistreringer	89
3.6 Oversittelse av Patentstyrets frister	89
3.7 Registrere et varemerke utenfor Norge	90
3.7.1 Innledning	90
3.7.2 Søknader i hvert enkelt land	90
3.7.3 Internasjonal søkeordning – Madridprotokollen	91
3.7.4 Søknad om EU-varemerke	93
3.8 Beskyttelse gjennom innarbeidelse	94
3.8.1 Innledning	94
3.8.2 Forholdet til kodakvernet	95
3.9 Vilkår for innarbeidelse	96

10 INNHOLD

3.9.1	Kriteriet «i omsetningskretsen»	96
3.9.2	Kriteriet «i riket»	97
3.9.3	Kriteriene «godt kjent» og «særlige kjennetegn» ...	98
3.9.4	Særlig om bruk av markedsundersøkelser	100
KAPITTEL 4 ENERETTEN OG DENS BEGRENSNINGER		103
4.1	Innledning	103
4.2	Eneretten omfatter bruk av varemerket som tegn for varer og tjenester	104
4.3	Eneretten omfatter bruk av varemerket i næringsvirksomhet	108
4.4	Særskilt for identiske varemerker: funksjonslæren	109
4.4.1	Bruken må krenke varemerkets funksjoner	109
4.4.2	Særlig om inngrep i opprinnelsesgarantifunksjonen .	112
4.4.3	Inngrep i varemerkets øvrige funksjoner	113
4.5	Begrensninger i varemerkeretten	114
4.5.1	Innledning	114
4.5.2	Deler av varemerker som er unntatt fra selvstendig beskyttelse etter varemerkeloven § 5 første ledd ...	115
4.5.3	Lovlig bruk for visse handlinger etter varemerkeloven § 5 annet ledd	116
4.5.4	Konsumpsjon etter varemerkeloven § 6	118
KAPITTEL 5 OVERDRAGELSER OG ANDRE RETTIGHETSSTIFTELSE		122
5.1	Overdragelse	122
5.2	Lisensiering	125
5.3	Pantsettelse, utlegg og konkurs	128
5.3.1	Pant	128
5.3.2	Utlegg	130
5.3.3	Konkurs	131
KAPITTEL 6 FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG ANDRE RETTSOMRÅDER		132
6.1	Innledning	132
6.2	Varemerker og opphavsrett	132
6.2.1	Innledning	132
6.2.2	Generelt om forholdet mellom varemerkeretten og opphavsretten	133
6.2.2.1	Vernets formål	133
6.2.2.2	Vilkårene for beskyttelse	133

6.2.2.3	Vernets rekkevidde	134
6.2.2.4	Vernets varighet	134
6.2.3	Ulike rettigheter i samme frembringelse	135
6.3	Varemerkeloven og markedsføringsloven	136
6.3.1	Innledning	136
6.3.2	Et supplerende vern der elementer ikke fanges opp av spesiallovgivningen	137
6.4	Varemerker og foretaksnavneloven	140
6.5	Varemerkeretten og domenenavn	142
6.5.1	Innledning	142
6.5.2	Hva er et domenenavn?	143
6.5.3	Administrasjon og registrering av domenenavn	143
6.5.4	Varemerkebruk og -inngrep gjennom domenenavn .	144
6.5.5	Sanksjoner ved varemerkeinngrep ved bruk av domenenavn	147
6.6	Varemerker og vareførselsloven	148
6.7	Ansvarsmerker	149
KAPITTEL 7 RETTSMIDLER		150
7.1	Midlertidig forføyning	150
7.2	Erstatning og andre sanksjoner	152
7.2.1	Innledning	152
7.2.2	Varemerkeloven § 58 – krav om erstatning og vederlag	153
7.2.3	Når er inngrepet forsettlig eller uaktsomt?	154
7.2.4	Utmåling	155
7.2.4.1	Erstatning	155
7.2.4.2	Rimelig lisensavgift	156
7.2.4.3	Vinning oppnådd ved inngrepet	158
LITTERATUR		159
LOVREGISTER		160
RETTSAVGJØRELSER		163
STIKKORD		168