

Tore Lunde, Monica Viken og Inger Berg Ørstavik

Varemerkeloven

Lovkommentar

Tore Lunde, Monica Viken og Inger Berg Ørstavik

Varemerkeloven

Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker

Lovkommentar

Universitetsforlaget

© H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS ved Universitetsforlaget 2025

ISBN 978-82-15-04676-1

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighets-
haverne er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller
tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller
avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til:

Universitetsforlaget
Postboks 508 Sentrum
0105 Oslo

www.universitetsforlaget.no

Omslagsdesign: ANTI / Erik Johan Worsøe Eriksen

Omslag: ottaBOK

Sats: ottaBOK

Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia

Boken er satt med: Times LT Std 10,5/12,5

Papir: 90 g Amber Graphic 1,25



Forord

Arbeidet med denne kommentarutgaven er gjort i 2023 og 2024. Kommentaren er oppdatert per 15. august 2024.

Resultatet er et samarbeid mellom tre forfattere, likevel slik at Inger Berg Ørstavik har hatt et hovedansvar for kommentarene til kapittel 1 og kapittel 2 til og med § 14, og § 54, Monica Viken har hatt hovedansvar for kommentarene til kapittel 2 fra og med § 15, kapittel 7 til 9, og Tore Lunde har hatt hovedansvar for kommentarene til kapittel 3 til 6 og 10 til 12.

Det skal også nevnes at forfatterne regelmessig tar utredningsoppdrag og lignende fra private, og kan ha hatt oppdrag i forbindelse med noen av de domstolsavgjørelsene som er behandlet i teksten. Forfatterne har eller har hatt verv for Klagenemnda for industrielle rettigheter og Markedsrådet, og kan ha deltatt i saker som er omtalt i kommentarutgaven. Dette er kun påpekt der det er relevant. Utredningsoppdrag kan være omfattet av taushetsplikt.

18. oktober 2024

Tore Lunde, Monica Viken og Inger Berg Ørstavik

Innhold

Forord	5
Innledning	17
Overordnet om varemerkeloven og forskrifter	17
Forholdet til EU/EØS-retten	18
Patentstyret og KFIR	20
Litteratur	21
Kapittel 1	
Alminnelige bestemmelser	22
§ 1. Enerett til varemerke mv.	22
§ 1 første ledd	23
§ 1 annet ledd	23
§ 1 tredje ledd	25
§ 2. Tegn som kan være varemerke	25
§ 2 første ledd	26
§ 2 annet ledd	30
§ 3. Stiftelse av varemerkerett	35
§ 3 første ledd	35
§ 3 annet ledd	35
§ 3 tredje ledd	36
§ 4. Varemerkerettens innhold	39
§ 4 første ledd	41
§ 4 annet ledd	64
§ 4 tredje ledd	68
§ 4 fjerde ledd	73
§ 4 a. Transitt, forberedende handlinger og agentmerker	73
§ 4 a første ledd	74
§ 4 a annet ledd	75
§ 4 a tredje ledd	76
§ 5. Begrensning av varemerkeretten	77
§ 5 første ledd	78
§ 5 annet ledd	79
§ 5 tredje ledd	82
§ 6. Konsumpsjon av varemerkeretten	83
§ 6 første ledd	84

§ 6 annet ledd	87
§ 7. Forrang ved kollisjon mellom rettigheter	90
§ 8. Virkninger av passivitet	92
§ 8 første ledd	93
§ 8 annet ledd	96
§ 9. Sameksistens	99
§ 9 første ledd	99
§ 9 annet ledd	100
§ 9 tredje ledd	100
§ 10. Villedende varemerker mv.	101
§ 10 første ledd	101
§ 10 annet ledd	103
§ 11. Gjengivelse av varemerke i oppslagsverk	104

Kapittel 2

Nasjonal søknad om registrering av varemerke	106
§ 12. Søknaden om registrering	106
§ 12 første ledd	107
§ 12 annet ledd	107
§ 12 tredje ledd	110
§ 12 a. Tilleggskrav for fellesmerker og garanti- og kontrollmerker	111
§ 12 a første ledd	112
§ 12 a annet ledd	112
§ 12 a tredje ledd	113
§ 12 b. Søknadsdag	113
§ 13. Endring av søknaden	114
§ 13 første ledd	115
§ 13 annet ledd	115
§ 14. Alminnelige registreringsvilkår	116
§ 14 første ledd	117
§ 14 annet ledd	130
§ 14 tredje ledd	140
§ 14 fjerde ledd	143
§ 15. Absolutte registreringshindre	143
§ 15 første ledd	145
§ 15 annet ledd	158
§ 15 tredje ledd	159
§ 16. Relative registreringshindre	160
§ 16 bokstav a	161
§ 16 bokstav b	165
§ 16 bokstav c.	166
§ 16 bokstav d	167
§ 16 bokstav e	168
§ 17. Unntaksanmerkning	169
§ 17 første ledd	169

§ 17 annet ledd	170
§ 18. Vare- og tjenesteklasser	171
§ 19. Prioritet	171
§ 19 første ledd	172
§ 19 annet ledd	173
§ 19 tredje ledd	173
§ 20. Prøving av registreringsvilkårene	174
§ 20 første ledd	174
§ 20 annet ledd	175
§ 20 tredje ledd	176
§ 21. Retten til varemerket	176
§ 21 første ledd	177
§ 21 annet ledd	178
§ 21 tredje ledd	178
§ 21 fjerde ledd	179
§ 21 femte ledd	179
§ 22. Registrering og kunngjøring	179
§ 22 første ledd	180
§ 22 annet ledd	180
§ 23. Mangler ved søknaden	181
§ 23 første ledd	182
§ 23 annet ledd	182
§ 23 tredje ledd	183
§ 23 fjerde ledd	183
§ 24. Avslag	183
§ 25. Innsyn i dokumentene i søknadssaken	184
§ 25 første ledd	185
§ 25 annet ledd	185
§ 25 tredje ledd	186

Kapittel 3

Innsigelse og oppheving	187
§ 26. Innsigelse	188
§ 26 første ledd	188
§ 26 annet ledd	190
§ 27. Behandling av innsigelser	191
§ 27 første ledd	191
§ 27 annet ledd	192
§ 27 tredje ledd	192
§ 27 fjerde ledd	192
§ 27 a. Forhandling om minnelig løsning	193
§ 28. Retten til varemerket	193
§ 28 første punktum	194
§ 28 annet punktum	194
§ 28 tredje punktum	195

§ 29. Avgjørelse i innsigelsessaker	195
§ 29 første ledd	196
§ 29 annet ledd	197
§ 29 tredje ledd	197
§ 29 a. Manglende bruk som forsvar i innsigelsessak	197
§ 29 a første ledd	198
§ 29 a annet ledd	198
§ 30. Oppheving på grunn av søknader med bedre prioritet	199
§ 30 første ledd	199
§ 30 annet ledd	200
§ 30 tredje ledd	200
§ 30 fjerde ledd	200
§ 31. Innsyn i dokumenter	200
 Kapittel 4	
Varemerkeregistreringens gyldighetstid. Merkeendring	201
§ 32. Registreringens varighet	201
§ 32 første punktum	201
§ 32 annet og tredje punktum	202
§ 33. Fornyelse av registreringen	202
§ 33 første ledd	203
§ 33 annet ledd	203
§ 33 tredje ledd	204
§ 34. Endring av registrert varemerke	204
§ 34 første ledd	204
§ 34 annet ledd	204
 Kapittel 5	
Overprøving, ugyldighet og sletting	206
§ 35. Ugyldighet	207
§ 35 første ledd første punktum	208
§ 35 første ledd annet punktum	209
§ 35 annet ledd	210
§ 35 a. Manglende bruk som forsvar i ugyldighetssak	211
§ 35 a første ledd	213
§ 35 a annet ledd	213
§ 35 a tredje ledd	214
§ 35 a fjerde ledd	214
§ 35 b. Mellomliggende rettigheter	214
§ 35 b første ledd	215
§ 36. Sletting ved degenerasjon mv.	216
§ 36 bokstav a	217
§ 36 bokstav b	219
§ 36 bokstav c	220
§ 36 bokstav d	220

§ 36 bokstav e	220
§ 37. Sletting ved manglende bruk av varemerke	221
§ 37 første ledd	222
§ 37 annet ledd	228
§ 37 tredje ledd	240
§ 37 fjerde ledd	240
§ 38. Delvis ugyldighet og sletting	241
§ 39. Krav om sakstilknytning mv.	241
§ 39 første punktum	242
§ 39 annet punktum	242
§ 39 tredje punktum	243
§ 40. Levering og behandling av krav om administrativ overprøving	243
§ 40 første ledd	244
§ 40 annet ledd	245
§ 40 tredje ledd	245
§ 40 fjerde ledd	246
§ 40 femte ledd	246
§ 41. Forholdet mellom saker for Patentstyret og domstolene	247
§ 41 første ledd	247
§ 41 annet ledd	248
§ 41 tredje ledd	248
§ 42. Ugyldighet og sletting i visse særlige tilfeller	248
§ 43. Sletting ved ukjent adresse mv.	249
§ 43 første ledd	250
§ 43 annet ledd	250
§ 43 tredje ledd	250
§ 44. Virkningen av avgjørelser om ugyldighet eller sletting	251
§ 44 første ledd	251
§ 44 annet ledd	251
§ 45. Oppheving av eget tiltak	252
§ 46. Sletting ved registreringsperiodens utløp mv.	253
§ 46 første ledd	253
§ 46 annet ledd	254
§ 47. Innføring i varemerkeregistret og kunngjøring	254
§ 47 første ledd	254
§ 47 annet ledd	255
§ 48. Innsyn i dokumenter	255

Kapittel 6

Klage og søksmål	256
§ 49. Klage over avgjørelse fra Patentstyret	256
§ 49 første ledd	257
§ 49 annet ledd	258
§ 49 tredje ledd	258
§ 49 fjerde ledd	259

§ 49 femte ledd	259
§ 49 sjette ledd	259
§ 50. Levering av klage	260
§ 51. Behandling av klage	261
§ 51 første ledd	262
§ 51 annet ledd	262
§ 51 tredje ledd	262
§ 51 fjerde ledd	262
§ 51 femte ledd	263
§ 52. Domstolsprøving av avgjørelser fra Klagenemnden for industrielle rettigheter	264
§ 52 første ledd	265
§ 52 annet ledd	265
§ 52 tredje ledd	266
 Kapittel 7	
Overdragelse og lisens mv.	267
§ 53. Overdragelse	268
§ 53 første ledd	269
§ 53 annet ledd	270
§ 54. Lisens	270
§ 54 første ledd	272
§ 54 annet ledd	274
§ 55. Forbud mot utlegg mv. i innarbeidet varemerke	278
§ 56. Innføring av overdragelser og lisenser i varemerkeregistret mv. ...	279
§ 56 første ledd	280
§ 56 annet ledd	280
§ 56 tredje ledd	281
§ 56 a. Innføring av pantsettelse og utlegg i varemerkeregistret	282
§ 56 a første ledd	284
§ 56 a annet ledd	285
§ 56 a tredje ledd	285
§ 56 b. Kollisjon mellom rettserverv mv.	286
§ 56 b første ledd	288
§ 56 b annet ledd	289
§ 56 b tredje ledd	289
§ 56 b fjerde ledd	289
§ 56 b femte ledd	290
 Kapittel 8	
Sanksjoner mot varemerkeinngrep	291
§ 57. Forbud mot inngrep	292
§ 57 første ledd	293
§ 57 annet ledd	297
§ 58. Vederlag og erstatning for varemerkeinngrep	298

§ 58 første ledd	300
§ 58 annet ledd	305
§ 58 tredje ledd	305
§ 58 fjerde ledd	306
§ 58 femte ledd	307
§ 58 sjette ledd	308
§ 59. Tiltak for å hindre inngrep	308
§ 59 første ledd	309
§ 59 annet ledd	313
§ 59 tredje ledd	313
§ 59 a. Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep	314
§ 60. Grunnlag for frifinnelse i sivile saker	316
§ 61. Straff	317
§ 61 første ledd	318
§ 61 annet ledd	319
§ 61 tredje ledd	320
§ 61 a. Utnyttelse før kunngjøring av registreringen	320
§ 61 a første ledd	320
§ 61 a annet ledd	321
 Kapittel 9	
Rettergangsbestemmelser	322
§ 62. Tvungent vernetting	322
§ 62 første ledd	323
§ 62 annet ledd	325
§ 63. Søksmålsrett mv.	325
§ 63 første ledd	326
§ 63 annet ledd	327
§ 63 tredje ledd	327
§ 64. Melding om søksmål	327
§ 64 første ledd	328
§ 64 annet ledd	329
§ 65. Oversendelse av dommer	329
 Kapittel 10	
Internasjonal varemerkeregistrering	330
§ 66. Definisjoner	330
§ 66 første ledd	331
§ 66 annet ledd	331
§ 67. Søknad om internasjonal varemerkeregistrering	331
§ 67 første ledd	331
§ 67 annet ledd	332
§ 68. Patentstyrets behandling av søknaden	332
§ 68 første ledd	332
§ 68 annet ledd	333

§ 68 tredje ledd	333
§ 69. Krav om at registreringen skal ha virkning i ytterligere land mv. . .	333
§ 70. Krav om at en internasjonal varemerkeregistrering skal ha virkning i Norge	334
§ 70 første ledd	334
§ 70 annet ledd	335
§ 70 tredje ledd	335
§ 70 fjerde ledd	335
§ 70 femte ledd	335
§ 71. Innsigelse	335
§ 71 første ledd	336
§ 71 annet ledd	336
§ 71 tredje ledd	337
§ 71 fjerde ledd	337
§ 72. Virkningene av en internasjonal varemerkeregistrering	337
§ 72 første ledd	338
§ 72 annet ledd	338
§ 72 tredje ledd	339
§ 72 fjerde ledd	339
§ 73. Forholdet mellom en nasjonal og en internasjonal varemerkeregistrering	339
§ 73 første ledd	340
§ 73 annet ledd	340
§ 74. Virkningen av at en internasjonal varemerkeregistrering opphører	340
§ 75. Omdanning til en nasjonal varemerkeregistrering	341
§ 75 første ledd	341
§ 75 annet ledd	342
§ 76. Innsyn i dokumenter	342
 Kapittel 11	
Forskjellige bestemmelser	343
§ 77. Adresse for korrespondanse	343
§ 77 første ledd	344
§ 77 annet ledd	344
§ 77 tredje ledd	345
§ 77 fjerde ledd	345
§ 78. Bevis for registrering i hjemlandet	345
§ 78 første ledd	345
§ 78 annet ledd	346
§ 79. Rett til registrering som i hjemlandet	346
§ 79 første ledd	347
§ 79 annet ledd	347
§ 80. Virkning av fristoversittelse	347
§ 80 første ledd	348

§ 80 annet ledd	349
§ 81. Om varemerkeregistret mv.	349
§ 81 første ledd	349
§ 81 annet ledd	350
§ 81 tredje ledd	350
§ 82. Forskrifter til loven (avgifter og gebyrer mv.)	350
 Kapittel 12	
Sluttbestemmelser	352
§ 83. Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser	352
§ 84. Endringer i andre lover	352
 Litteratur	353
 Lovforarbeider, offentlige dokumenter m.m.	356
 Lovregister	357
 Domsregister	370
 Stikkord	381

Innledning

Overordnet om varemerkeloven og forskrifter

De viktigste lovendringene

Varemerkeloven 23. mars 2010 nr. 26 erstattet den tidligere varemerkeloven 3. mars 1961 nr. 3. Samtidig ble den tidligere loven om fellesmerker av 3. mars 1961 nr. 5 opphevet og inkorporert i varemerkeloven 2010. Loven av 2010 innebar en generell teknisk revisjon og modernisering av varemerkelovgivningen og en mer detaljert tilpasning til dagjeldende varemerkedirektiv, direktiv 89/104/EØF, se Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 5. De sentrale materielle bestemmelsene videreførte bestemmelsene i 1961-loven, slik at praksis om blant annet særpreg og forvekslingsfare fra før 2010 fortsatt er relevant. Med 2010-loven ble det også gjort tilpasninger for at Norge kunne tiltre Singapore-traktaten, Singapore Treaty on the Law of Trademarks av 27. mars 2006. Birger Stuevold Lassen utredet lovendringene og skrev utkast til ny lov i NOU 2001: 8 Varemerkeutredningen II (heretter NOU 2001: 8), som på mange punkter er mer utfyllende enn vurderingene i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009).

Varemerkeloven har vært endret flere ganger siden 2010. To av endringene har særlig betydning. For det første lov 31. mai 2013 nr. 5. Loven endret reglene om håndheving i flere av immaterialrettslovene, og det ble gjort endringer i varemerkelovens kapittel 8, som styrket rettighetshavernes stilling blant annet om rett til vederlag og erstatning ved inngrep. Dermed ble reglene om håndheving i Norge brakt på linje med hva som gjelder i EU. I EU er reglene om håndheving av immaterialrettigheter harmonisert ved håndhevingsdirektivet, direktiv 2004/48/EF. Direktivet ble ikke tatt inn i EØS-avtalen fordi det inneholdt prosessuelle regler som ikke er omfattet av EØS-avtalen. For at rettighetshavere i Norge skulle ha samme stilling som i EU, ble det valgt en frivillig tilpasning av norsk rett til direktivet, se Prop. 82 L (2012–2013) s. 8.

For det andre skal nevnes lov 12. juni 2020 nr. 67 (i det følgende vist til som lov 67/2020). Med denne ble varemerkeloven tilpasset det seneste varemerkedirektivet i EU, direktiv (EU) 2015/2436 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding). Direktivet innebar en omarbeiding av bestemmelsene i det forrige direktivet fra 2008, direktiv 2008/95/EF. De sentrale endringene var en endring i kravet til gjengivelse i Varemerkeregisteret, bedre parallellitet mellom reglene om varemerker og reglene om foretaksnavn, innføring av regler om pantsettelse av varemerker, noen endringer i reglene om fellesmerker og en del andre mindre justeringer. Forarbeidene inneholder grundige drøftelser av mange spørsmål utover dette, se Prop. 43 LS (2019–2020).

Lov 67/2020 trådte i kraft 1. mars 2023, jf. res. 17. februar 2023 nr. 229, med overgangsregler i res. 17. februar 2023 nr. 230. Søknader om registrering av merker som er innlevert før 1. mars 2023, skal få vern dersom de oppfyller vilkårene som gjaldt før 1. mars 2023. For øvrig får reglene om pantsettelse for eksempel også anvendelse på eksisterende varemerker.

I det følgende henvises det til bestemmelsene i det nye varemerkedirektivet, direktiv (EU) 2015/2436. Siden det er det gjeldende direktivet, omtales det kun som «varemerkedirektivet». Der det er behov for å differensiere i forhold til tidligere direktiver, er det presisert hvilket direktiv det gjelder. Siden 2015-direktivet ikke vesentlig endret de sentrale bestemmelsene i EU-varemerkeretten, er tidligere praksis fra EU-domstolene fortsatt relevant. I det følgende henvises det til bestemmelsene i gjeldende direktiv også for avgjørelser som gjelder tidligere direktiver, så lenge bestemmelsene innholdsmessig er like.

Patentstyrelova

Regler om saksbehandlingen hos Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter finnes i lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova). Disse reglene gjelder for behandlingen av søknader om registrering av merker etter varemerkeloven. Klagenemnda for industrielle rettigheter forkortes KFIR og omtales her stort sett som KFIR. KFIR publiserer alle sine avgjørelser på egen nettside, www.kfir.no, men avgjørelsene blir også publisert i Lovdata (innlogging).

Forskrifter

Reglene om søknadsbehandling og registrering av merker etter varemerkeloven suppleres av reglene i varemerkeforskriften, forskrift 25. juni 2010 nr. 937. Forskriften har utfyllende regler blant annet om hva som skal til for at et merke kan gjengis i Varemerkeregisteret, jf. vml. § 14, regler om deling og sammenslåing av registreringssøknader, saksbehandlingsregler for innsigelse og administrativ overprøving, jf. vml. §§ 26 og 40 m.m. Bestemmelsene i forskriften er i det følgende behandlet i forbindelse med de relevante bestemmelsene i loven for så vidt forskriften inneholder mer detaljert regulering enn loven.

Forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 26. mars 2014 nr. 333 (betalingsforskriften) har regler om hvordan betalinger og elektronisk kommunikasjon med Patentstyret og KFIR skal foregå. Det er viktig at disse reglene følges for at betalinger og kommunikasjon med Patentstyret og KFIR virker fristavbrytende. Reglene omtales i sammenheng med de relevante reglene i varemerkeloven.

Forholdet til EU/EØS-retten

Varemerkeretten har nær sammenheng med varehandelen og dermed den grunnleggende frie flyten av varer i EU- og EØS-området, og som følger av EØS-avtalen artikkel 11 og 13 og TFEU artikkel 34 og 36. Harmoniseringen av varemerkeretten skal avskaffe ulikheter i reglene i medlemsstatene som kan forhindre den frie varebevegelsen, se fortalet til varemerkedirektivet punkt 1 og for eksempel sak C-206/01 *Arsenal*, avsnitt 46

og 47. De sentrale bestemmelsene i direktivet om vilkårene for registrering av varemerker, hindre for registrering og rekkevidden av vernet er totalharmonisert, se direktivets forale punkt 12 og 14 og EU-domstolens avgjørelse i sak C-355/96 *Silhouette*, avsnitt 24 og 25. Medlemsstatene har nok derfor liten reell handlefrihet ved gjennomføring av direktivet.

I tillegg til harmoniseringen av nasjonal rett, som et supplement til de nasjonale systemene, har EU med varemerkeforordningen (først forordning 207/2009, nå forordning 2017/1001), etablert et eget EU-varemerke der hele EU behandles som ett territorium. Reglene om vilkår for registrering og virkningene av registreringen er like som det som følger av varemerkedirektivet. Søknadsbehandling og registrering skjer hos European Intellectual Property Office (EUIPO), se www.euiipo.europa.eu. Avgjørelsene fra EUIPOs klageinstans (Board of Appeal) kan bringes inn for EU-domstolen, jf. varemerkeforordningen artikkel 71(1), og behandles av Underretten med en viss mulighet for anke til EU-domstolen. EU-domstolen behandler også foreleggelsessaker fra medlemsstatene om tolkningen av varemerkedirektivet etter TFEU artikkel 267. Det foreligger derfor en rikholdig praksis fra EU-domstolen på varemerkerettens område.

EØS-loven. Norsk varemerkerett er harmonisert med EU/EØS-retten gjennom EØS-avtalen, jf. lov 27. november 1992 nr. 109. Den norske varemerkeloven av 2010 gjennomførte varemerkedirektivet fra 2008, og ved lov 67/2020 ble varemerkeloven tilpasset varemerkedirektivet fra 2015. EØS-retten har dermed stor betydning for tolkningen av de sentrale materielle reglene om vilkår for registrering og virkningene av registreringen av et varemerke i den norske varemerkeloven.

EU-rettslige kilder i norsk rett. EU-domstolene. Høyesterett har utviklet noen prinsipper for bruk av EØS-rettslige kilder i norsk lovtolkning og rettsanvendelse. Høyesterett har i en rekke avgjørelser tydelig uttalt at *EU-domstolens praksis er den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven*, se HR-2016-2239-A *Route 66*, HR-2017-2356-A *Lilla*, avsnitt 61, HR-2018-110-A *EnsiloX*, avsnitt 42, HR-2021-2479-A *Bank Norwegian*, avsnitt 51 og HR-2021-2480-A *Stortorvets Gjestgiveri*, avsnitt 32. Det innebærer at varemerkeloven, så langt den gjennomfører varemerkedirektivet, skal forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til direktivene, se HR-2016-2239-A *Route 66*, avsnitt 31. Det legges også stor vekt på praksis fra EU-retten, først og fremst for å detaljere og konkretisere de mer prinsipielle uttalelsene fra EU-domstolen. Om EUIPOs praksis, se nedenfor.

Praksis om varemerkeforordningen. Høyesterett har også lagt til grunn at selv om varemerkeforordningen ikke er bindende for Norge, er praksis fra EU-domstolen knyttet til forordningen relevant på lik linje med praksis knyttet til direktivet fordi reglene er identiske, jf. Rt. 2002 s. 391 *God Morgon* og HR-2016-1993-A *Pangea*, avsnitt 43.

EU-domstolen før 1992. Selv om EU-domstolens avgjørelser fra perioden før 1992 ikke er formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalens artikkel 6, tillegges EU-domstolens avgjørelser stor vekt ved tolkningen av varemerkeloven, jf. Ot.prp. nr. 72 (1991–92) s. 80. Klar og entydig praksis fra Høyesterett bekrefter det, se blant annet Rt. 2002 s. 391 *God Morgon*, Rt. 2004 s. 904 *Paranova*, Rt. 2004 s. 1474 *Volvoimport.no* og Rt. 2008 s. 1268 *Søtt + Salt*.

Forvaltningspraksis. EUIPO. Hensynet til rettsenhet tilsier at de generelle rettsreglene tolkes likt i hele EØS. Den skjønnsmessige avgjørelsen av registreringsvilkårene

i enkeltsaker kan falle forskjellig ut i forskjellige land, se Rt. 2002 s. 391 *God Morgon* og HR-2016-2239-A *Route 66*. Høyesterett har lagt til grunn at dersom det foreligger en fast praksis fra EUIPO, kan den vektlegges, men enkeltavgjørelser vil ha liten eller ingen vekt, se HR-2016-1993-A *Pangea*, avsnitt 44–46. Praksis fra EUIPO er oppsummert i EUIPOs Trademark Guidelines. Dette er retningslinjer først og fremst til saksbehandlerne i EUIPO, men de bygger på og oppsummerer praksis innenfor de rammene domstolene setter for EUIPO. Individuelle avgjørelser fra EUIPO er søkbare på nettsiden til EUIPO, www.euiipo.europa.eu, i tjenesten eSearch.

Både når det gjelder norsk forvaltningspraksis og praksis fra EUIPO, er det først og fremst avslagssaker og klagesaker etter innsigelser, jf. varemerkeloven § 25, som kan være relevante kilder i rettsanvendelsen, fordi slike avgjørelser er begrunnet. Henvisninger til avgjørelser fra KFIR forekommer i norsk rettspraksis, først og fremst for avgjørelser som gir uttrykk for en fast praksis eller en bevisst endring av en tidligere praksis.

Flere steder i fremstillingen her er det henvist til rapporter fra European Union Intellectual Property Network (EUIPN). Dette er et nettverk bestående av registreringsmyndighetene i EUs medlemsstater, brukerforeninger og organisasjoner som arbeider for å oppnå et enhetlig varemerke- og designsystem i Europa. EUIPN har utgitt en rekke rapporter som er basert på praksis fra EU-domstolen, Underretten og EUIPO. Rapportene er nok ikke rettskilder som domstolene vil legge vekt på i tolkningen av den norske varemerkeloven, men de gir gode eksempler til forståelse av europeisk varemerkerett.

Patentstyret og KFIR

Patentstyret behandler saker om registrering og sletting av varemerker som fastsatt i varemerkeloven, se lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (patentstyrelova) § 1. Patentstyret fører varemerkeregisteret.

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) har siden 1. mars 2013 vært klageorgan for Patentstyrets avgjørelser, se patentstyrelova § 3. Tidligere var klageorganet Patentstyrets Annen avdeling.

Alle avgjørelser fra KFIR offentliggjøres på nemndas egen nettside www.kfir.no. Avgjørelsene publiseres også i Lovdata (innlogging).

En del avgjørelser fra Patentstyret publiseres også i Lovdata (innlogging).

Varemerkeregisteret er søkbart via Patentstyrets hjemmesider, www.patentstyret.no. Herfra kan det også søkes i internasjonale databaser, blant annet WIPO Global Brand Database, som er en internasjonal database, og TMview, som er en plattform hvor varemerker fra alle EU-land, Norge, USA og flere land i tillegg til EUIPO og WIPO er tilgjengelig.

Forfatterne har tidvis vært juridisk kyndige medlemmer av KFIR. Det er i det følgende ikke tatt særlig forbehold ved omtale av avgjørelser der noen av forfatterne har deltatt, med mindre det er særlig grunn til det, for eksempel fordi avgjørelsene ikke er enstemmige.

Litteratur

Det sentrale verket om varemerkerett i Norge er Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utg., Universitetsforlaget, 2011 s. 488–500. Denne er det henvist til fortløpende som Lassen/Stenvik. Tore Lunde har skrevet kommentar til varemerkeloven i Karnov, tilgjengelig i Lovdata (krever innlogging). Monica Viken har skrevet boken *Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett*, Oslo 2012, som blant annet behandler særpreg og forvekslingsfare. Inger Berg Ørstavik har skrevet kapittelet om varemerkerett i Ole-Andreas Rognstad mfl., *Markedsrett – innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett*, Oslo 2021.

I tillegg er det skrevet en god del artikler om enkeltemner innenfor varemerkeretten som det er henvist til der det er relevant.

Siden varemerkeretten er harmonisert gjennom EU/EØS-retten, er europeisk, og kanskje særlig dansk litteratur, også relevant ved tolkningen av den norske varemerkeloven. Her kan nevnes fremstillingen hos Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, *Immaterialret*, 7. utg., København 2024. Et sentralt verk om europeisk varemerkerett er Annette Kur og Martin Senftleben, *European Trade Mark Law – A Commentary*, Oxford 2017.

Alminnelige bestemmelser

§ 1. Enerett til varemerke mv.

Enhver kan oppnå enerett til å bruke et varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet etter bestemmelsene i denne loven (varemerkerett).

En forening eller annen sammenslutning av produsenter, tjenesteytere eller andre næringsdrivende, samt offentligrettslige rettssubjekter, kan oppnå enerett til å bruke et varemerke som er egnet til å skille varer eller tjenester som stammer fra medlemmene av sammenslutningen, fra andre virksomheters varer eller tjenester (fellesmerke). Myndighet, stiftelse, selskap og enhver annen kan oppnå enerett til å bruke et varemerke som er egnet til å skille varer eller tjenester som er kontrollert med hensyn til materiale, produksjonsmetode, metode for yting av tjenester, kvalitet, nøyaktighet eller andre egenskaper, fra varer eller tjenester som ikke har vært underlagt slik kontroll (garanti- eller kontrollmerke). Innehaveren av merket kan ikke selv drive næringsvirksomhet med omsetning av den type vare eller tjenester kontrollen gjelder.

Den som bruker eget navn eller beskyttet forretningsnavn som kjennetegn for sine varer eller tjenester, har beskyttelse etter reglene i loven her mot andres urettmessige bruk av navnet som varemerke innenfor samme geografiske område.

Lovendringer

Endret ved lov 12. juni 2020 nr. 67.

Forarbeider

Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) kapittel 9 s. 26–28 og s. 40–42, NOU 2001: 8 s. 72–75, Prop. 43 LS (2019–2020) kapittel 15 s. 91–97 og s. 129.

Oversikt

Varemerkelovens § 1 angir de typene kjennetegn som reguleres i varemerkeloven. Loven gjelder varemerker og visse andre kjennetegn som i varemerkeloven gis et tilsvarende vern som varemerkene, med noen tilpasninger. Dette er fellesmerker, garanti- og kontrollmerker og såkalte naturlige kjennetegn, som er navn eller beskyttede forretningsnavn som brukes som kjennetegn for varer eller tjenester.

Fellesmerkene og garanti- og kontrollmerkene var tidligere regulert i en egen lov, lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker. Denne ble opphevet med varemerkeloven 2010.

Varemerkeloven § 1 angir hvilke typer kjennetegn som reguleres av loven, og hvilke rettssubjekter som kan oppnå vern for de enkelte typene kjennetegn. Mens rett til varemerke kan oppnås av «enhver», er fellesmerkene og rett til naturlige kjennetegn

forbeholdt en snevrere personkrets, henholdsvis foreninger og sammenslutninger og den personen eller virksomheten hvis navn det gjelder. Enhver kan oppnå rett til garanti- og kontrollmerke så lenge vilkårene er oppfylt og vedkommende ikke selv driver næringsvirksomhet med omsetning av de varene og tjenestene som kontrollen under merket gjelder.

For øvrig følger vilkårene for vern og vernets utstrekning av andre bestemmelser i loven.

Litteratur: Lassen/Stenvik s. 41–45, s. 271–274, s. 296–300 og s. 488–500.

§ 1 første ledd

Etter varemerkeloven § 1 første ledd kan varemerkerett oppnås av «enhver». Det inkluderer privatpersoner så vel som næringsdrivende. Eneretten er imidlertid begrenset til bruk for varer og tjenester i næringsvirksomhet, se også § 4 og merknadene til den.

Selv om § 1 bruker uttrykket «enerett», får retten sitt innhold etter reglene i varemerkeloven ellers, og loven gjør enkelte unntak fra merkehavers eksklusive rett, se for eksempel § 5.

Det er ikke et krav at merket er tatt i bruk, eller at søker viser at merket skal tas i bruk, se NOU 2001: 8 s. 72–73. Reglene om bruksplikt vil imidlertid føre til at merker som ikke brukes, kan kreves slettet fra registeret og heller ikke kan påberopes overfor andre. På søknadstidspunktet er imidlertid ikke bruk et krav. Det er lovlig å registrere varemerker uten at det foreligger noen plan om å bruke merket. I en innledende markedsfase kan det være aktuelt å registrere flere variasjoner av et varemerke, for å holde mulighetene åpne for å ta merket i bruk i ulike utforminger. Defensivregistreringer kan også være en strategi mot degenerering. Et mulig eksempel er Nidar AS' registreringer av ulike variasjoner over merket SEIGMENN reg.nr. 221137, se reg.nr. 229528 SEIGFOLK, 229526 SEIGBABYER mfl.

§ 1 annet ledd

I vml. § 1 annet ledd angis hvem som kan oppnå rett til henholdsvis fellesmerker og garanti- eller kontrollmerker. Reglene om slike merker ble endret og omarbeidet med lov 67/2020 for tilpasning til varemerkedirektivet fra 2015. Ordbruken ble endret: Det som tidligere ble kalt «kollektivmerker», heter nå fellesmerker. Fellesmerker kan derfor ikke lenger brukes som en samlebetegnelse.

Mens det tidligere var frivillig for medlemsstatene å ha regler om fellesmerker, er det etter varemerkedirektivet 2015 obligatorisk å ha slike regler. Direktivet stiller også krav til reglene om registrering, ugyldighet og sletting av fellesmerker. Etter direktivet er det frivillig å ha regler om garanti- og kontrollmerker, men direktivet stiller visse krav til innholdet i reglene dersom medlemsstatene velger å gi regler om slike merker. Endringene og kravene i direktivet er utførlig omtalt i Prop. 43 LS (2019–2020) kapittel 15.

Annet ledd første punktum gjelder fellesmerker. Fellesmerker er merker som beskrives som fellesmerke når det søkes registrert, og som er egnet til å skille varene eller

tjenestene fra medlemmene av en sammenslutning fra andre virksomheters varer eller tjenester. Dette kravet ville nok uansett fulgt av § 2. Fellesmerker må fylle kravet til særpreg i § 14, jf. § 2 og også § 1 annet ledd første punktum, for registrering, men med det unntaket at merket ikke anses som beskrivende selv om det angir den geografiske opprinnelsen til varene eller tjenestene, se § 14 fjerde ledd. Innehaver av fellesmerke kan være en forening eller en annen sammenslutning av produsenter, tjenesteytere eller andre næringsdrivende eller offentlige rettssubjekter. I forarbeidene er det antatt at det må dreie seg om et offentligrettslig rettssubjekt som er organisert som en slik sammenslutning, se Prop. 43 LS (2019–2020) merknad til § 1. Etter direktivet 2015/2436 artikkel 29 nr. 2 må sammenslutningen være i stand til å inneha rettigheter og plikter, inngå kontrakter og gjøre andre rettslige disposisjoner, og opptre som part i en rettsak. Disse kravene vil nok uansett følge av norsk rett for de disposisjoner det gjelder.

Frem til varemerkeloven 2010 var fellesmerker regulert i en egen lov om fellesmerker, lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker.

Garanti- eller kontrollmerker er varemerker som beskrives som dette i søknaden om registrering, og som er egnet til å skille varer eller tjenester som er kontrollert av merkehaveren, fra andre varer eller tjenester når det gjelder materiale, metode for fremstilling av varer eller ytelse av tjenester, kvalitet, nøyaktighet eller andre egenskaper, jf. også varemerkedirektivet artikkel 27 bokstav a. Innehaver av et garanti- eller kontrollmerke kan være en offentlig myndighet, stiftelse, selskap og enhver annen fysisk eller juridisk person. Det fremgår indirekte et krav om at merkehaver driver en form for kontrollordning som sikrer at de varene eller tjenestene som merket brukes for, oppfyller kravene som kontrollordningen stiller. Kontrollen kan gjelde de i ordlyden oppregnede forholdene eller «andre egenskaper». I dette ligger at oppregningen ikke er uttømmende, men de forholdene som kan kontrolleres, må være knyttet til egenskaper ved varene eller tjenestene og ikke andre forhold, se Prop. 43 LS (2019–2020) merknad til § 1, s. 129. Det følger i og for seg av vml. § 14, jf. § 2, at kravet om særpreg gjelder, men dette er i henhold til varemerkedirektivet artikkel 27 bokstav a uttrykkelig knyttet til det å være egnet til å skille de kontrollerte varene eller tjenestene fra andre varer og tjenester som ikke har vært underlagt den samme kontrollen.

Et garanti- eller kontrollmerke kan benyttes av flere brukere for varer eller tjenester som oppfyller kriterier oppstilt av merkehaver. Det følger av tredje punktum at merkehaver ikke kan drive næringsvirksomhet med omsetning av de varene eller tjenestene som garantien eller kontrollen gjelder.

EU-domstolens dom i sak C-690/17 *Öko-Test Verlag* illustrerer hvorfor det er nødvendig med særregler om kontrollmerker for at disse skal få et hensiktsmessig vern. Öko-Test Verlag drev med testing av varer for forbrukermarkedet. For de varene som passerte testkriteriene, ga selskapet den næringsdrivende lisens til å bruke det kombinerte varemerket ÖKO-TEST. Når merket var registrert for forbrukerrådgivning og forbrukeropplysning, ga det ikke vern mot at en lisenshaver brukte merket på tannpastaforpakninger, se vml. § 4 første ledd bokstav a og b. Det at lisenshaveren kun hadde lisens til å bruke merket for en tannpasta som hadde passert testen, og ikke den tannpastaen som merket faktisk ble brukt på, måtte eventuelt håndheves som et kontraktsbrudd og ikke et varemerkeinngrep, se dommens avsnitt 42. Velkjente merker vil etter omstendighetene kunne ha bedre beskyttelse, se vml. § 4 annet ledd. Dersom

ÖKO-TEST-merket hadde vært registrert som et kontrollmerke etter varemerkeforordningens artikkel 83 flg. om kontrollmerker, ville en mer hensiktsmessig beskyttelse vært oppnådd, se dommens avsnitt 41.

Varemerkelovens regler gjelder for fellesmerkene og garanti- og kontrollmerkene, med særreguleringer blant annet i §§ 12, 12 a, 14, 15, 20, 22, 29, 35, 36, 37, 63 og 64.

§ 1 tredje ledd

Bestemmelsen gjelder beskyttelse av det som kalles *naturlige kjennetegn* når disse brukes som kjennetegn for varer eller tjenester.

De naturlige kjennetegnene er enten eget navn eller beskyttet forretningsnavn. Med «eget navn» menes personnavnet, i utgangspunktet en persons etternavn, eventuelt også med fornavn, se NUT 1958: 1 Innstilling til lov om varemerker s. 28. I praksis vil også former av bare fornavnet kunne få vern, fordi også artistnavn eller kunstnernavn som personen bruker, omfattes, se Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 41. Dette er praktisk for blant annet artister, kunstnere, idrettsutøvere eller influensere. Beskyttelsen etter varemerkeloven § 1 tredje ledd oppstår allerede ved at navnet tas i bruk, det kreves ikke at navnet er registrert eller innarbeidet som varemerke etter reglene i § 3.

«Forretningsnavn» omfatter foretaksnavn og sekundære forretningsnavn som er beskyttet etter foretaksnavneloven § 3-2, jf. § 1-1 tredje ledd. Foretaksnavn er det offisielle navnet på en virksomhet, jf. foretaksnavneloven § 1-1 annet ledd. Rett til navnet oppnås ved at det registreres og tas i bruk innen ett år, eller ved at det tas i bruk, jf. foretaksnavneloven § 3-1 første ledd. Foretaksnavnet skal også inneholde forkortelsen for selskapstypen, for eksempel AS eller ASA. Sekundære forretningsnavn er andre navn på virksomheten, for eksempel kortformer av foretaksnavnet. For foretaksnavn oppstår beskyttelsen etter varemerkeloven § 1 tredje ledd fra de tas i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester, men for sekundære forretningskjennetegn må navnet først være innarbeidet etter foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd som navn på virksomheten før det kan oppnå beskyttelse som naturlig kjennetegn etter varemerkeloven § 1 tredje ledd.

Beskyttelsen av naturlige kjennetegn etter § 1 tredje ledd gjelder bare mot urettmessig bruk av kjennetegnet. Andres bruk kan være rettmessig, for eksempel andres bruk av sitt eget navn, jf. varemerkeloven § 5 annet ledd. Før lovendringen 67/2020 var bruken av eget foretaksnavn også unntatt fra varemerkeretten etter varemerkeloven § 5 annet ledd bokstav a, se også kommentaren til § 5 annet ledd. Lovendringen innebærer at vernet for foretaksnavn og vernet for varemerker stort sett er parallelt.

Vernet etter § 1 tredje ledd er begrenset til det geografiske området hvor navnet er tatt i bruk som kjennetegn.

§ 2. Tegn som kan være varemerke

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, for eksempel ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer, avbildninger, farger og lyder, eller en vares form, utstyr eller emballasje.

Det kan ikke oppnås varemerkerett til et tegn som utelukkende består av en form eller en annen egenskap som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

Lovendringer

Endret ved lov 12. juni 2020 nr. 67 (i kraft 1. mars 2023 iflg. res. 17. feb. 2023 nr. 229, se res. 17. feb. 2023 nr. 230 for overgangsregler).

Forarbeider

Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 40–41, NOU 2001: 8 s. 75–78, Prop. 43 LS (2019–2020) s. 32–36 og s. 129–130.

§ 2 første ledd

Tegn som kan være varemerker

Bestemmelsen i § 2 regulerer hvilke merker som kan være varemerker, og gjelder alle merker enten de oppnår vern ved registrering eller innarbeidelse.

Ordmerker og grafiske merker

«Alle slags tegn» kan være varemerker. De vanligste merkene er ord og ordforbindelser, som ZALO, reg.nr. 278852 eller WORKIS, reg.nr. 311591. Slagord er nevnt i § 2 første ledd, som UNLEASH THE BEAST!, reg.nr. 307768. Et varemerke kan også være et navn, BJØRN DÆHLIE, reg.nr. 253005, eller kombinasjoner av bokstaver eller tall, som 1881, reg.nr. 248295. Mange merker er grafiske tegn eller figurer eller en kombinasjon av ord og grafikk. Varemerkeloven § 2 første ledd nevner også en vares form, utstyr eller emballasje, som er tredimensjonale merker.

Farger og lyder

For tilpasning til varemerkedirektivet 2015 artikkel 3 ble ordlyden i § 2 første ledd endret med lov 67/2020 slik at farger og lyder uttrykkelig er nevnt, men det er klart at slike merker kunne oppnå vern etter norsk rett også tidligere, se Prop. 43 LS (2019–2020) s. 130. Det er ikke noe vilkår for vern at merket oppfattes med synssansen; også lyd-, lukt, smak- eller følemerker kan få vern, se også EU-domstolens avgjørelser i C-273/00 *Sieckmann*, som gjaldt en lukt, sak C-283/01 *Shield Mark*, som gjaldt de første ni tonene fra Beethovens musikkstykke «Til Elise», og sak C-104/01 *Libertel*, som gjaldt fargen oransje. Det er imidlertid få slike registreringer i det norske Varemerkeregisteret. Det skyldes blant annet at slike registreringer kan ha vanskelig for å oppfylle kravet til særpreg, se nedenfor, og at noen av disse merkene er vanskelige å gjengi i Varemerkeregisteret på en måte som fyller vilkårene i vml. § 14, se kommentarene til § 14. En del merker består i grafiske elementer plassert på et bestemt sted på en vare, og mange av disse er i Varemerkeregisteret klassifisert som «plasseringsmerker». Varemerkeregisteret i Norge er digitalt, og søkekriteriene kan i tillegg til de hittil nevnte merketypene også rettes mot bevegelsesmerker, hologram, multimediermerker og annen type merker. Denne inndelingen har ingen rettslig betydning, men muliggjør nyanserte søk i registeret.

Andre typer tegn

Oppregningen i § 2 første ledd er ikke uttømmende, og også andre typer tegn kan utgjøre varemerker. EU-domstolen har tolket uttrykket «tegn» vidt. For eksempel har Domstolen funnet at innredningen i Apples «flagship stores» kan registreres som varemerke, sak C-421/13 *APPLE*. Ved tvil om noe utgjør et «tegn», legger EU-domstolen vekt på at formålet med å avgrense varemerkebeskyttelsen til «tegn» er å forhindre at varemerkeretten misbrukes for å oppnå en urettmessig konkurransemessig fordel, jf. sak C-49/02 *Heidelberger Bauchemie*, avsnitt 24 og sak C-321/03 *Dyson*, avsnitt 34. Sistnevnte dom gjaldt en søknad om registrering av gjennomsiktige plastbeholdere for oppsamling av støv til støvsugere, der søker hadde angitt to grafiske fremstillinger av merket som eksempler på merket. En slik registrering ville derfor gi vern for alle utforminger av gjennomsiktige plastbeholdere for oppsamling av støv til støvsugere, og dermed være et vern for en teknisk løsning og ikke en bestemt utforming av produktet som kunne tjene som opprinnelsesmarkør, se dommens avsnitt 36–38. Vurderingstemaet henger nær sammen med kravet om at tegnet må være tilstrekkelig presist angitt i søknaden, se nedenfor under kravet til særpreg.

Krav til distinktiv evne, særpreg

Generelt

Kravet om at et tegn må være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», innebærer et krav om at merket må ha distinktiv evne, altså at det må kunne vise hvor en vare eller tjeneste kommer fra. Dette er et utslag av det som er det viktigste formålet med et varemerke: å kommunisere en vares kommersielle opprinnelse. Det er ikke et krav om at forbrukerne forstår hvilken virksomhet merket henviser til, men for å fylle kravet til særpreg, må merket kunne fungere som en kommunikator for varens kommersielle opprinnelse. Tegnet må «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. Lassen/Stenvik s. 55, sitert i Rt. 2005 s. 1601 A *Gule Sider*, avsnitt 42 og i HR-2021-2480-A *Stortorvets Gjestgiveri*, avsnitt 34. Det er ikke et vilkår at tegnet er nytt, eller at det har kreative eller innovative kvaliteter. Også et tegn som har vært kjent i lang tid, kan ha særpreg. Et merke har iboende særpreg dersom det uten videre er egnet til å kommunisere opprinnelse. Merker som oppfattes som varen selv, dekor eller en beskrivelse av varen eller dens egenskaper, vil ikke kunne fungere som varemerke.

I relasjon til varer og tjenester

Kravet om særpreg i § 2 er abstrakt formulert, og spørsmålet om et merke mangler særpreg, må gjøres i relasjon til de varene eller tjenestene merket søkes registrert for, se § 14 første ledd, eller er innarbeidet for, se § 3 tredje ledd, jf. for eksempel EU-domstolens uttalelser i sak C-363/99 *Postkantoor*, avsnitt 31 og i sak C-578/17 *Hartwall*, avsnitt 27. Kravet om særpreg er omtalt kort her i kommentaren til vml. § 2, og mer utfyllende i kommentaren til vml. § 14.

Utgangspunkt i søkers beskrivelse

Utgangspunkt for vurderingen er merket *slik det er beskrevet av søker i søknaden* om registrering, se for eksempel EU-domstolens sak C-578/17 *Hartwall*, avsnitt 24, sak C-124/18 P *Red Bull*, avsnitt 37 og KFIR-2020-120 avsnitt 25 flg. Dette innebærer at det er søker som har risikoen for at søknaden og merkeangivelsen er tilstrekkelig klar og tydelig til at registreringsmyndigheten kan vurdere kravet til særpreg. Se nærmere kommentaren til vml. § 14 første ledd.

Ordbruk

I norsk rett brukes uttrykkene distinktivitet og særpreg om hverandre. De må anses å være synonyme. Loven bruker det norske uttrykket særpreg, mens ordet distinktivitet først og fremst synes brukt i praksis i domstolene og KFIR, selv om disse organene også bruker ordet *særpreg*. Ordbruken har nok utspring i varemerkedirektivet, der artikkel 4 nr. 1 bokstav b i engelsk språk bruker «distinctive character», mens den danske språkversjonen bruker «fornødent særpreg». I det følgende brukes *særpreg* og *distinktivitet* synonymt og om hverandre.

Nedre grense for særpreg

Noen merker mangler egenskaper som kan gjøre dem egnet til å kommunisere opprinnelse for varer og tjenester i det hele tatt. Dersom merket er så unnselig eller lite at det overhodet ikke kan oppfattes som merke, vil det ikke ha distinktiv evne, se for eksempel Underrettens avgjørelser i sak T-53/13 *Vans* og sak T-139/08 *Half a smiley*. Sak T-53/13 *Vans* gjaldt et merke bestående av en svakt buet strek som merke for blant annet klær og sko. Slike helt enkle grafiske figurer vil sjelden ha distinktiv evne fordi forbrukerne ikke gjenkjenner dem som markør for varenes og tjenestenes kommersielle opprinnelse, se dommens avsnitt 67, jf. sak T-139/08 *Half a smiley*, avsnitt 26. Et merke fungerer som markør for varenes opprinnelse dersom det setter forbrukerne i stand til å kunne velge å kjøpe de samme varene og tjenestene igjen dersom de ønsket det, eller å unngå å kjøpe dem igjen om de ikke ønsket det, se sak T-53/13 *Vans*, avsnitt 66. Vurderingen tar utgangspunkt i hvordan merket blir oppfattet av *omsetningskretsen* for de aktuelle varene og tjenestene, se nærmere kommentaren til § 14 første ledd annet punktum.



T-53/13 *Vans*

Figur 2.1. Varemerket som ble behandlet av EU-domstolen i sak T-53/13.

Merket består av en tykk svart strek med to svake buer.



T-139/08 *Half a smiley*

Figur 2.2. Varemerket som ble behandlet av EU-domstolen i sak T-139/08. Merket består av en tynn svart strek, buet opp mot høyre med en kort strek i enden, som et halvt smil.

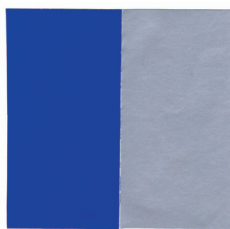
For *ordmerker* er det mest praktisk at merkene ikke har særpreg, fordi merket er beskrivende for egenskaper knyttet til de aktuelle varene og tjenestene. Dette er behandlet i kommentaren til § 14 annet ledd.

Fargemerker

For *fargemerker* har EU-domstolen lagt til grunn at de kun unntaksvis vil fylle kravet til særpreg uten innarbeidelse, se sak C-49/02 *Heidelberger Bauchemie*, avsnitt 23 og sak C-170/15 *Enercon*, avsnitt 31. Patentstyret og KFIR har fulgt opp denne praksisen, se for eksempel KFIR-2019-138, særlig avsnitt 16–18. Forbrukerne er vanligvis ikke vant til at en vares farge eller emballasjens farge også kommuniserer varens kommersielle opprinnelse, og de vil derfor ofte oppfatte fargen som produktenes eller emballasjens naturlige utseende eller som dekor, se også sak C-49/02 *Heidelberger Bauchemie*, avsnitt 23. Andre typer utradisjonelle merker, så som *plasseringsmerker* og *bevegelsesmerker*, vil lett også kunne bli oppfattet som dekor eller generelle markedsføringstiltak for å fange oppmerksomheten, se for eksempel KFIR-2020-120, som gjaldt et bevegelsesmerke (en svært kort film).

Friholdelsesbehovet gjør seg også sterkere gjeldende for fargemerker enn for ordmerker og grafiske merker, se EU-domstolens vurdering i sak C-104/01 *Libertel*, avsnitt 65–66. Saken gjaldt registrering av fargen oransje for telekommunikasjonstjenester. Selv om en registrering av et fargemerke kan begrenses til en konkret nyanse av en farge, vil ikke gjennomsnittsforbrukeren kunne skille mellom fargenyanser i sin erindring av merket. På grunn av vernet mot forvekselbare merker i § 4 første ledd bokstav b vil et registrert fargemerke dermed legge beslag på mange nyanser av fargen, og det blir få tilgjengelige farger å bruke for andre næringsdrivende, se *Libertel* avsnitt 54. Det samme er lagt til grunn av Høyesterett i HR-2017-2356-A *Lilla*, avsnitt 64 med sitat fra Lassen/Stenvik s. 116. Friholdelsesbehovet tilsier også at det skal en del til før en farge kan oppnå vern ved innarbeidelse, se nærmere kommentaren til § 3 tredje ledd.

Kombinasjoner av farger vil lettere kunne feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet og dermed fylle kravet til særpreg. Merket må imidlertid være tilstrekkelig *presist* til at fargekombinasjonen kan fungere som et merke som kommuniserer varens kommersielle opprinnelse. EU-domstolen nektet i sak C-124/18 P *Red Bull* registrering av en blå og en grå farge i en kombinasjon med to loddrette striper ved siden av hverandre i samme størrelse, med angivelse av at fargene ville bli brukt «ca. 50 %-50 %», avsnitt 42 flg.



C-124/18 *Red Bull*

Figur 2.3. Varemerket som ble behandlet av EU-domstolen i sak C-124/18 P. Merket består av en blå og en grå farge i en kombinasjon med to like store loddrette striper.

Slik merket var gjengitt og beskrevet i søknaden, ville det kunne gi vern for bruk av de to fargene i mange utforminger. Dette reiser spørsmål ikke bare om særpreg, men også om hvordan fargemerker gjengis i Varemerkeregisteret. Praksis er tilsvarende streng i Norge, se blant annet KFIR-2024-5 om fargen blå for sjokolade og KFIR-2019-138 om tre farger ved siden av hverandre for elektriske verktøy. Kravet til særpreg er nærmere omtalt i kommentar til § 14 første ledd.

Vilkåret i § 2 første ledd gjelder for både registrerte og innarbeidede merker. Gjennom innarbeidelse kan et merke som ikke har iboende særpreg, for eksempel fordi det er beskrivende, oppnå særpreg og dermed vern, se Rt. 2005 s. 1601 *Gule Sider*, avsnitt 47–48, se kommentaren til § 3 tredje ledd.

§ 2 annet ledd

Tredimensjonale merker – kravet om særpreg

Etter varemerkeloven § 2 første ledd kan også «en vares form, utstyr eller emballasje» være tegn som kan utgjøre varemerker. En vare kan ha emballasje eller være formgitt på en måte som er egnet til å kommunisere varens kommersielle opprinnelse. Også disse tredimensjonale merkene må oppfylle det alminnelige kravet til særpreg for å kunne oppnå vern som varemerke, enten ved registrering, se § 14 første ledd, eller ved innarbeidelse etter § 3 tredje ledd. EU-domstolen har tidlig slått fast at kravet til særpreg i direktivet er det samme for tredimensjonale merker som for andre merker, se forenede saker C-53/01–C-55/01 *Linde, Winward og Rado*, avsnitt 46. I praksis kan det imidlertid ofte være vanskelig for tredimensjonale merker å oppfylle kravet til særpreg, fordi merkene ikke oppfattes som varemerker av forbrukerne, se forenede saker C-53/01–C-55/01 *Linde, Winward og Rado*, avsnitt 48 og C-26/17 *Birkenstock* avsnitt 32. Forbrukerne er som regel ikke vant til at en vares form eller emballasje alene er det som kommuniserer varens opprinnelse, se sak C-218/01 *Henkel*, avsnitt 52 og fra norsk praksis KFIR-2019-29 avsnitt 19 (blå farge på sidekantene av en pall). Det er kun der formen skiller seg vesentlig fra de formene som er vanlig i bransjen for de aktuelle varene eller emballasjen, at merket vil kunne ha særpreg, se sak C-783/18 *Amphora*, avsnitt 24, jf. forenede saker C-344/10 P og C-345/10 P *Freixenet* avsnitt 45 til 47 og sak C-445/13 *Voss of Norway*, avsnitt 90 og 91.

Kravet til særpreg er et selvstendig vilkår for registrering, og det har ikke betydning for anvendelsen av unntakene i § 2 annet ledd om merket har særpreg eller ikke, se EU-domstolens sak C-421/15 *Globalkniven* avsnitt 35. Nærmere om særpregsvurderingen for tredimensjonale merker i kommentarene til § 14 første ledd.

Formål og virkeområde

Friholdelsesbehovet

Varemerkerettens formål er å beskytte den næringsdrivendes goodwill og kundekommunikasjon, og ikke å gi noen enerett til produktet som sådan. Et vern for varemerker som består av varens form eller emballasje eller egenskaper ved en vare, har potensial for å begrense konkurrenters frihet med hensyn til varenes tekniske funksjon og estetiske utforming. Friholdelsesbehovet har derfor særlig betydning for de tredimensjonale

merkene, se Lassen/Stenvik s. 110. Gjennom vilkårene i § 2 annet ledd avgrenses varemerkeretten mot beskyttelse av varen som sådan eller funksjonelle elementer ved varen, slik at det unngås at eneretter til tekniske løsninger blir evigvarende, se EU-domstolen i sak C-299/99 *Philips*, avsnitt 78, jf. 82, sak C-205/13 *Hauck/Tripp Trapp*, avsnitt 19 og sak C-215/14 *Kit Kat*, avsnitt 45. Dersom løsningen har vært patentert, er det en forutsetning i patentretten at løsningen, når patentbeskyttelsen utløper, fritt skal kunne utnyttes av enhver. En forlengelse gjennom varemerkerett ville forstyrre denne balansen, se sak C-48/09 *Lego*, avsnitt 46, noe som gjør at utformingen av tidligere patenterte produkter ofte ikke kan registreres som varemerke. Unntakene i § 2 annet ledd kommer imidlertid til anvendelse uansett om løsningen har vært patentert eller ikke, se sak T-331/10 *Globalkniven*, opprettholdt etter anke til EU-domstolen i sak C-421/15.

Normalt har de næringsdrivende noe større frihet ved utformingen av emballasje til et produkt enn ved utformingen av produktet, og de går derfor lettere klar av unntakene i vml. § 2 annet ledd. For produkter som ikke har noen egen form, men som fremstilles i korn-, pulver- eller væskeform, vil imidlertid ofte også emballasjens utforming være funksjonelt betinget, se for eksempel EU-domstolens uttalelser i sak C-218/01 *Henkel*, som gjaldt en plastbeholder for flytende vaskemiddel, avsnitt 37.

Formålet bak unntakene i § 2 annet ledd er altså å sikre at den næringsdrivende får dra nytte av den goodwillen som følger med når forbrukerne gjenkjenner en vares form eller egenskaper som tegn på varenes kommersielle opprinnelse, samtidig som konkurransen om å tilby og selge varer ikke forstyrres.

Denne begrunnelsen bak unntakene i § 2 annet ledd gjør at unntakene ikke kan avhjelpes gjennom innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd eller bruk etter § 14 tredje ledd, jf. sak C-299/99 *Philips*, premiss 57 og sak C-215/14 *Kit Kat*, avsnitt 39.

Virkeområde

Med lov 67/2020 for tilpasning til varemerkedirektivet 2015 ble ordlyden i § 2 annet ledd endret, slik at regelen også gjelder for tegn som er «en annen egenskap» enn selve vareformen. I Prop. 43 LS (2019–2020) s. 130 er det vist til at det kan dreie seg om andre trekk ved varen enn dens form, om det inntrykket varen gir, eller farger eller lyder. Slike egenskaper vil på samme måte som varens form være utelukket fra varemerkerettslig vern dersom egenskapen eller trekket er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, følger av varens karakter eller tilfører varen en vesentlig verdi. Forarbeidene nevner som eksempel lyden av en motorsykkel som merke for motorsykler.

Tilføyelsen av «en annen egenskap» vil også kunne føre til at unntaket i § 2 lettere utelukker merker fra vern der det er overlapp mellom de tre alternative vilkårene om henholdsvis varens art, teknisk resultat eller betydelig verdi, jf. Prop. 43 LS (2019–2020) s. 130. EU-domstolen har i sak C-205/13 *Hauck/Tripp Trapp*, avsnitt 32 presisert at en form som gir varen betydelig verdi, ikke må forstås slik at det bare er tale om estetisk verdi, men at formen samtidig kan ha funksjonelle elementer. Dommen er også omtalt av Inger B. Ørstavik, *Nytt i Privatretten* nr. 1/2015 s. 16–17.

Unntakene i § 2 annet ledd får også anvendelse på todimensjonale avbildninger av de aktuelle produktene eller formene, se for eksempel sak C-25/05 P *Storck* (avbildning av gullfarget innpakkingspapir rundt drops), avsnitt 29 og EFTA-domstolens dom i sak E-5/16 *Vigeland*, avsnitt 115. Bestemmelsen kan også få anvendelse på merker som

består av en farge eller et mønster som plasseres på en vare, se sak C-26/17 *Birkenstock* (skosålemønster), avsnitt 34, eller avbildninger av slike, se sak C-337/12 *Globalkni-ven*. For at unntakene i § 2 annet ledd skal få anvendelse på todimensjonale merker, må merkets form sammenfalle med varens form. Om det ikke gjør det, får unntakene ikke anvendelse, se C-163/16 *Louboutin* (fargen rød plassert under skosålen på sko var uavhengig av varens form) og C-21/18 *Manhattan*, avsnitt 42, jf. 37 (tegnet kart over Manhattan sammenfalt ikke med formen på papiret eller stoffet merket ble påført). Mange slike mønstre vil imidlertid bli oppfattet som funksjonelle eller estetiske av forbrukerne, selv om mønsteret ikke nødvendigvis er funksjonelt betinget, og merkene vil i så fall ikke fylle kravet til særpreg i § 2 første ledd, jf. § 14 første ledd. Se nærmere om praksis om kravet til særpreg for slike merker i kommentarene til § 14. Tilføyesen av ordene «annen egenskap» i § 2 annet ledd tydeliggjør imidlertid at det ikke er nødvendig å skille mellom de egentlige tredimensjonale merkene, avbildninger av tredimensjonale former og merker som består av et element som også har en funksjonell egenskap.

Varemerkeloven § 2 annet ledd gjelder kun varer og ikke for tjenester, se EU-domstolens dom i sak C-421/13 *Apple*, avsnitt 24, der Domstolen fastslo at den tilsvarende bestemmelsen i varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav e ikke var til hinder for registrering av designet i Apples ledende forretninger (flagship stores) for tjenester.

Vilkårene i § 2 annet ledd er alternative, slik at registrering skal nektes dersom minst ett av kriteriene er oppfylt, jf. sak C-215/14 *KIT KAT*, avsnitt 38 og sak C-299/99 *Philips*, avsnitt 76. Et merke kan ikke nektes registrert ut fra en kumulativ vurdering der flere av vilkårene nesten er oppfylt, se sak C-215/14 *KIT KAT*, avsnitt 49 og sak C-205/13 *Hauck/Tripp Trapp*, avsnitt 42.

Det er kun dersom tegnet «utelukkende består av» former som omfattes av unntakene, at registrering må nektes. Dersom tegnet også har elementer som ikke omfattes av § 2 annet ledd, og som fyller kravet til særpreg, kan disse registreres, men elementer som omfattes av § 2 annet ledd, får ikke vern, se for eksempel sak C-21/18 *Manhattan*, avsnitt 39–41. Det følger også av § 5 første ledd.

Former som utelukkende «følger av varens art»

Former som utelukkende «følger av varens art», kan ikke oppnå varemerkerettslig vern. Unntaket sikrer at andre næringsdrivende har frihet til å utforme sine produkter. Unntaket omfatter «naturlige» vareformer, det vil si der en endring av formen også er en endring av produktet. Et eksempel er rund, avlang pølseform – uten denne formen er produktet ikke en pølse. Det gjelder selv om det kan tenkes variasjoner i utformingen, se EU-domstolens dom i sak C-215/14 *KIT KAT*, om kjeksstriper dekket med sjokolade (nærmere omtale nedenfor). Videre omfattes lov- eller regelbestemte former, se C-205/13 *Hauck/Tripp Trapp*, avsnitt 24. Et eksempel kan være hvit glatt pakning for sigaretter, sml. Forskrift av 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer, § 19.

EU-domstolen har tolket direktivets artikkel 4 nr. 1 bokstav e (i) slik at bestemmelsen i tillegg til utformingen av varen som sådan, også omfatter de utformingene «hvis væsentlige egenskaper er nødvendige for denne vares generiske funktion eller funksjoner», C-205/13 *Hauck/Tripp Trapp*, avsnitt 25. Egenskapene er vesentlige dersom for-

brukeren kan etterspørre de samme egenskapene i konkurrentenes varer som har som formål å oppfylle en identisk eller lignende funksjon, samme doms avsnitt 26. Det er altså ikke nødvendig at de næringsdrivende er helt uten valgfrihet med hensyn til varens utforming, men dersom utformingen gjelder egenskaper ved varen som er vesentlige, og dersom andre næringsdrivendes valgfrihet blir innskrenket på en måte som berører bruksegenskapene ved varen, vil formen ikke kunne registreres, jf. C-205/13 *Hauck/Tripp Trapp*, avsnitt 27. Etter denne tolkningen vil alternativene for former som følger av varens art, og former som er nødvendige for å oppnå et teknisk resultat, overlappe noe.

Form som er «nødvendig for å oppnå et teknisk resultat»

Form som er «nødvendig for å oppnå et teknisk resultat», er også utelukket fra vern. EU-domstolen har tolket unntaket slik at det skal beskytte andre næringsdrivendes valgfrihet i utformingen av sine produkter, selv om det er flere måter å oppnå samme tekniske funksjon på, sak C-299/99 *Philips*, avsnitt 38 og C-215/14 *KIT KAT*, avsnitt 56, slik også for norsk rett Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 41. Sak C-299/99 *Philips* gjaldt varemerkeregistrering av en trehodet barbermaskin. Det var nok mulig å oppnå en tett barbering av ansiktets buer på andre måter enn ved å ha tre hoder i et trekløver på barbermaskinen. Domstolen mente at registrering likevel ville være utelukket dersom varemerkeretten ville være til hinder for at konkurrentene fritt kunne velge den tekniske løsningen de måtte ønske, for å inkorporere den aktuelle funksjonen i sin vare (avsnitt 79, jf. 38). Sak C-215/14 *KIT KAT* gjaldt kjekssjokolade i striper som kunne brekkes av. EU-domstolen opprettholdt dommen som avsto varemerkeregistrering av formen, og som la til grunn at plasseringen og dybden av rillene mellom kjeksstripen og antallet riller var trekk som var nødvendige for å oppnå det tekniske resultatet at det kunne brekkes av passende størrelse barer med kjekssjokolade. Det avgjørende for hvilke egenskaper som ble ansett vesentlige, var hvordan forbrukerne oppfattet produktet, og ikke hvordan det ble produsert.

Unntaksregelen skal imidlertid ikke tolkes for vidt. EU-domstolen uttalte i sak C-48/09 *Lego* om legoklossen (2 x 4), at

«Med ordene ‘udelukkende’ og ‘nødvendig’ sikrer bestemmelsen, at alene udformninger af en vare, som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemerke således reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af denne tekniske løsning, nægtes registrering» (*Lego*, avsnitt 48).

Vilkåret er oppfylt når alle vesentlige trekk ved produktet har en teknisk funksjon (*Lego*, avsnitt 51). Dersom varen også er utformet med vesentlige ikke-funksjonelle trekk, som dekorative eller kreative elementer, vil disse kunne registreres (*Lego*, avsnitt 52). Det er ikke nødvendig at formen refererer til hele produktet, unntaket får også anvendelse på en form som gjelder en del av et produkt, men kun dersom formen er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat som bidrar til produktets funksjon, se forenede saker C-818/18 og C-6/19 *Pirelli*, særlig avsnitt 60–63 og 74. Saken gjaldt en rille som inngikk blant flere riller i bildekk.

EU-domstolen uttalte seg i *Lego*-dommen avsnitt 51–52, jf. 70 flg. om hvordan vurderingen foretas, og det er fulgt opp i senere praksis, se sak C-421/15 *Globalkniven*,

avsnitt 29. For norsk rett, se KFIR-2018-48. Det må først gjøres (1) en vurdering av merket for å skille mellom vesentlige og ikke-vesentlige trekk i merket. Denne vurderingen tar utgangspunkt i det visuelle inntrykket merket gir, eventuelt supplert med teknisk dokumentasjon og patentdokumentasjon, se sak C-237/19 *Gömböc*, avsnitt 32. Deretter må det (2) vurderes om disse vesentlige trekkene i merket svarer til varens tekniske funksjoner. I vurderingen tas det også hensyn til tekniske funksjoner som ikke er direkte synlige ved å betrakte varens ytre slik den fremgår av merket, se sak C-30/15 *Rubik's Cube*, avsnitt 46 og 48–50, jf. KFIR-2018-48 avsnitt 19. Så lenge de vesentlige trekkene i merket svarer til varens tekniske funksjoner, er registrering utelukket selv om de samme trekkene har designmessige og estetiske kvaliteter, se sak C-421/15 *Globalkniven*, avsnitt 30–31. Vurderingen av om trekkene i merket svarer til varens tekniske funksjoner (2), er en objektiv vurdering som er uavhengig av hvordan merket oppfattes av omsetningskretsen, se *Lego*-dommen avsnitt 76 og sak C-237/19 *Gömböc*, avsnitt 34. Omsetningskretsens oppfatning av merket vil imidlertid kunne ha betydning for å avgjøre hvilke trekk i merket som er vesentlige (1), *Lego* avsnitt 76.

Former som «tilfører varen en betydelig verdi»

Former som «tilfører varen en betydelig verdi», er også utelukket fra vern. Med dette unntaket avgrenses varemerkeretten også mot varens estetiske kvaliteter, og unntaket vil typisk kunne omfatte brukskunst. Men unntaket er ikke begrenset til former som har estetiske eller dekorative kvaliteter, det avgjørende er om formen påvirker forbrukernes kjøpsbeslutning slik at det ville virke konkurransevridende å forbeholde denne utformingen for en næringsdrivende gjennom varemerkeregistring, jf. sak C-237/19 *Gömböc*, avsnitt 40 og 41. Unntakets rekkevidde er ikke helt klar. EU-domstolens praksis tyder på at det kun er dersom det påvises at forbrukernes valg om å kjøpe produktet kun er begrunnet i produktets form og den estetiske verdien det har, at unntaket får anvendelse, se Underrettens dom i sak T-508/08 *Bang & Olufsen*, avsnitt 74–75. Dersom andre hensyn, så som sikkerhet, komfort og kvalitet, er med på å bestemme kjøpsbeslutningen, er man utenfor unntaket, se C-205/13 *Hauck/Tripp Trapp*, avsnitt 30–35. Man er også utenfor unntaket dersom det er fremstillingsmåten, materialene eller det at formgiveren er en kjent kunstner, som er det forbrukerne legger vekt på, se C-237/19 *Gömböc*, avsnitt 60. I nevnte sak la Domstolen også vekt på at forbrukerne visste at den aktuelle dekorasjonsgjenstanden var «et håndgribelig symbol på en matematisk oppdagelse» (formen hadde kun ett stabilt og ett labilt likevektspunkt).

For unntakene i § 2 annet ledd har EU-domstolen lagt til grunn at deres umiddelbare formål er «at undgå at den evigtvarende eneret, som varemerket giver, kan anvendes uden tidsbegrensning til at gøre andre rettigheder, som EU-lovgiver har ønsket at underlægge forældelsesfrister, evigtvarende», sak C-205/13 *Hauck/Tripp Trapp*, avsnitt 19. Dette hensynet veier tyngst der produkter søkes varemerkebeskyttet etter utløpet av patent-, opphavs- eller designrett. I sak C-237/19 *Gömböc*, avsnitt 55 uttalte EU-domstolen at det at et produkt var beskyttet av et registrert design, ikke var til hinder for at produktets form kunne registreres som varemerke. Domstolen påpekte at de respektive reglene ikke forutsatte at de ikke skulle kunne overlappe, og at vilkårene for vern for design og varemerke var ulike, *Gömböc*, avsnitt 56–58, jf. 51.

Varemerkeloven har regler om vern av varemerker og kjennetegn. Loven er et sentralt regelverk på immaterialrettens område.

Et varemerke er et navn, en logo eller et annet kommersielt kjennetegn som brukes for å skille en næringsdrivendes varer og tjenester fra andre næringsdrivendes varer og tjenester. Varemerkeloven regulerer hvilke tegn som kan være varemerker, og hvordan det kan oppnås enerett til varemerker. Vern kan oppnås ved registrering eller gjennom bruk, når de vilkårene loven oppstiller, er oppfylt. Varemerkeloven definerer hvilke rettigheter varemerkeretten gir innehaveren og hvilke unntak som gjelder, altså i hvilke tilfeller det er lov for andre å bruke et beskyttet kjennetegn. Loven har også regler om inngrep i varemerkeretten og sanksjoner mot inngrep.

Loven regulerer også overdragelse og opphør av varemerkeretten. I tillegg har loven regler om klagebehandling og om søksmål for domstolene om varemerker. Loven har også et eget kapittel om internasjonale varemerker.

Lovkommentaren gir grundige kommentarer til bestemmelsene i loven. Praksis fra norske domstoler er utførlig behandlet, med eksempler fra praksis fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Varemerkeretten er harmonisert gjennom EØS-retten, og praksis fra EU-domstolen og Underretten er utførlig behandlet i kommentarene. Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med varemerkerett.

 Universitetsforlaget

ISBN 978-82-15-04676-1



9 788215 046761