

**«Særpregkravet i varemerkeretten
-forbødet mot registrering av skildrande merke»**

**Kandidatnr.: 159428
Rettleiar: Professor dr. juris Tore Lunde
Leveringsfrist: 2. juni 2008
Ord: 14 613 ord**

INNHALD

1	<u>INNLEIING</u>	4
	1.1 Problemstillinga	4
	1.2 Aktualitet	4
	1.3 Avgrensingar	6
2	<u>OMGREPSBRUKEN, VAREMERKEFUNKSJONEN OG RETTSKJELDESITUASJONENE</u>	7
	2.1 Kort om omgrepsbruken	7
	2.2 Varemerke som opphavsgaranti og identifikasjon	7
	2.3 Det rettslege grunnlaget	8
	2.3.1 <i>Varemerkelova og varemerkedirektivet</i>	8
	2.3.2 <i>Relevansen av praksis frå EF-organa</i>	8
	2.3.3 <i>EF-forordninga om fellesskapsvaremerke</i>	9
3	<u>FORDBODET MOT REGISTRERING AV SKILDRANDE MERKE – SÆRLEG OM FRIHALDSBEHOVET</u>	10
	3.1 Uvisse rundt rekkjevidda av forbodet	10
	3.2 Frihaldbehovet	11
	3.2.1 <i>Den samfunnsmessige balanseringa</i>	11
	3.2.2 <i>Bakgrunnen for frihaldsbehovet – eineretten</i>	11
	3.2.3 <i>Omgrepet frihaldsbehov og tilhøve til forbodet mot registrering av skildrande merke</i>	12
	3.2.4 <i>Frihaldsbehovet i praksis</i>	13
	3.2.5 <i>Tilhøve til eineretten</i>	14
	3.2.6 <i>Trygging av frihald gjennom andre reglar</i>	14
	3.3 Tilhøve mellomom forbodet mot registrering av skildrande merke og distinktivitetskravet	15
	3.3.1 <i>Skildrande merke som eksempel på merke som ikkje er distinktive</i>	15
	3.3.2 <i>Meir enn eit krav om distinktiv evne?</i>	16
	3.3.3 <i>Sjølvstendige grunnlag med ein nær samanheng</i>	16

4	<u>VURDERINGA AV OM EIT MERKE ER SKILDRANDE</u>	18
	4.1 Utgangspunktet for vurderinga	18
	4.1.1 Vurdering i høve til vare- og tenestetypen	18
	4.1.2 Relevansen av kundekrinsen	18
	4.1.2.1 Kven er den relevante kundekrinsen?	18
	4.1.2.2 Kva relevans har kundekrinsen ved vurderinga av om eit merke er skildrande?	19
	4.2 Det problematiske i samband med forbodet mot registrering av skildrande merke	21
	4.2.1 Det uproblematisk – dei genereiske ormerka	21
	4.2.2 Det problematiske – skildrande eller suggestivt?	21
	4.3 Nærare om vurderingstemaet, særleg i lys av BABY-DRY og DOUBLEMINT	22
	4.3.1 «...med uvesentlige endringer eller tillegg...»	22
	4.3.2 BABY-DRY-dommen	22
	4.3.3 DOUBLEMINT-saka	23
	4.3.3.1 Avslag frå OHIM	23
	4.3.3.2 Retten si avgjerd	23
	4.3.3.3 Forslag til avgjerd frå Generaladvokat Jacobs	24
	4.3.3.4 Domstolen i DOUBLEMINT-saka	25
5	<u>NOKRE AVSLUTTANDE VURDERINGAR</u>	27
	5.1 Verknader av at forbodet mot registrering av skildrande merke rekk lenger enn kravet om distinktiv evne	27
	5.2 Tilhøve mellom BABY-DRY og DOUBLEMINT	28
	5.3 Meir om vurdering av nyord	28
	5.4 Prøvinga av det behovet andre har for å gjere bruk av ordmerket	29
	5.5 Relevansen av om den aktuelle eigenskapen er meir eller mindre sentral	30
	5.6 Situasjonen for dei suggestive merka etter DOUBLEMINT	30
6	<u>KJELDER</u>	32

1 INNLEIING

1.1 Problemstillinga

For å få eit merke registrert som varemerke må merket vere «egnet til å skille søkerens varer fra andres», jf. vml. § 13, første ledd, første punktum. Dette er kravet om at merket har distinktiv evne. Vidare må eit merke som skal registrerast, ikkje «...gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen...», jf. andre punktum. Merket kan etter dette ikkje vere skildrande i høve til den aktuelle vara eller tenesta. Desse vilkåra utgjer saman det ein kan omtale som det grunnleggjande kravet til at eit varemerket har særpreg.¹

Eit merke på ei vare eller ei teneste, som skildrar vara eller tenesta, vil i seg sjølv ikkje ha annan funksjon enn å fortelje den kjøpande krinsen noko om typen av vare eller teneste. Tradisjonelt har då òg dei skildrande merka vorte sett på som i seg sjølv ueigna til å vere varemerke, fordi dei ikkje vil kunne oppfylle det grunnleggjande kravet om å «...skille søkerens varer fra andres...», jf. § 13, 2. ledd, 1.punktum.² Trass dette utgangspunktet har seinare praksis vist at det ikkje nødvendigvis er ein direkte samanheng mellom den distinktive evne eit merke har, og spørsmålet om eit merke er skildrande.³

Sidan synet har vore at distinktivitet og forbodet mot skildrande merke har vore to sider av same sak, har det ikkje vore nokon grunn til å halde desse to komponentane i særpregkravet ut frå kvarandre. Den seinare praksis har likevel aktualisert spørsmålet om ordmerke som i seg sjølv er distinktive, likevel vil kunne nektast registrert i medhald av forbodet mot registrering av skildrande merke. Det følgjer av dette at forbodet mot skildrande merke då vil ha ei rekkjevidde som dels er samanfallande med, dels går ut over, distinktivitetskravet.

Eg vil difor i denne oppgåva først ta føre meg tilhøve mellom dei to komponentane i særpregkravet. Eg vil i høve til dette sjå på i kva grad distinktivitetskravet og forbodet mot registrering av skildrande merke er samanfallande, og i kva grad forbodet mot skildrande merke har ei rekkjevidde ut over distinktivitetskravet.

Vidare vert den sentrale problemstillinga kor langt forbodet mot skildrande merke rekk. Dette er i høg grad eit skjønsmessig vurderingstema utan konkrete svar. Eg vil likevel gjere ei forsøk på å rasjonalisere denne vurderinga, for såleis å kunne gi eit visst inntrykk av kva forbodet omfattar.

1.2 Aktualitet

Det å setje merke på varer har sitt opphav langt attende i tid. I den økonomiske og kulturelle utviklinga dei seinare åra har den rolla eit varemerke spelar akselerert.⁴ I ein marknad med mengder av aktørar som leverer like vare, og tenester, er det eit behov for å vise kva vare som kjem frå kven. Berre på denne måten kan ein kommersiell aktør sikre seg delar av marknaden, og berre på denne måten kan aktørar med like varer konkurrere om delar av marknaden.

1 Knud Wallberg «Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen» NIR 2005 nr. 1. Sjå meir om omgrepsbruken i pkt. 2.1.

2 Meir om tilhøve mellom kravet om at merke må kunne skille og forbodet mot skildrande merke i pkt. 3.3.1

3 Lassen/Stenvik s. 62 med tilvising til sak C-191/01 P DOUBLEMINT og sameinte saker C-108/97 og C-109/97 CHIEMSEE. Dette er det òg gitt uttrykk for i NOU 2001:8 «Lov om varekjenning med motiver fra Varemerkeutredningen II» s. 75

4 NOU 2001:8 «Lov om varekjenning med motiver fra Varemerkeutredningen II» s. 18 venstre spalte

Den tilspissa konkurransen om kundegruppene gjer at varemerket som konkurransefaktor og interessa i gode varemerke har auka. Varemerke vert ikkje berre nytta for å markere kven som står bak ei vare, men òg i stor grad for å enkelt knytte eit godt rykte til vara eller tenesta. På denne måten har dei gode varemerka ein særleg sterk økonomisk funksjon ved at desse kan gi fleire kundar og auka profitt. Næringsdrivande har difor ei interesse i å registrere namn som indikerer positive verdiar, eller merke som viser til, eller gir assosiasjonar til, dei aktuelle varene eller tenestene.

Marknadsføring av «fantasimerke» vil krevje ein langt større innsats for å sikre innpass hjå den kjøpande krinsen, enn merke som viser til den vara eller tenesta. Det er difor tenleg å nytte eit ordmerke som har ei viss kopling til den aktuelle typen av vare eller teneste. Den lettinga i marknadsføringa som slike assosierande merke kan gi, gjer det interessant å få slike merke registrert som varemerke.

Det at registrering av varemerke gir ein umiddelbart einerett til å gjere bruk av det aktuelle merket på dei varer eller tenester som registreringa gjeld for, aktualiserer eit spørsmål om kva merke som skal kunne få ein slik særleg possisjon. Merke som viser til vara eller skaper assosiasjonar til denne, kan òg skape konflikt i høve til den moglegheita alle næringsdrivande må ha til å kunne nytte merke med tilknytning til vara i marknadsføringa si.

Den eineretten som ei varemerkeregistrering inneber, aktualiserer på denne måten behovet for å trekkje ei grense mot det som skal vere fritt til bruk for alle.⁵ Vidare er det behov for ei nærare klargjering av i kva grad merke kan relatere seg til vara og eigenskapar ved denne, utan at merket kan nektast registrert i medhald av forbodet mot skildrande merker, jf. vml. § 13, første ledd, andre pkt. og varemerkedirektivet art 3, nr.1, bokstav c).⁶

EF-retten har dessutan gitt varemerkeretten ein ny dimensjon. Med varemerkedirektivet og den verknaden som vert lagt på praksis frå EF-organa, er grensene i høve til kva som kan registrerast som varemerke, meir samansett og dynamisk enn tidlegare.⁷

Det er òg viktig å hugse på at vurderinga om eit merke er skildrande eller ikkje vil måtte avgjerast konkret i kvart enkelte tilfelle. Varemerkelova og varemerkedirektivet gir ikkje i seg sjølv dei store bidraga i klargjeringa av rekkjevidda av forbodet. Saman med praksis frå EF ved Domstolen og Retten vil ein likevel kunne stille opp visse retningslinjer for kor langt forbodet rekk. Noko meir enn retningslinjer for framtidige saker vil dette likevel ikkje vere. Kvar enkelt sak må avgjerast på bakgrunn av eit konkret skjønn, og tilsynelatande like saker kan få ulike resultat. Dessutan er vi her på eit dynamisk område der desse generelle retningslinjene vil utvikle og endre seg. Resultatet i ei sak vil ikkje kunne vere anna enn eksempel for framtidige avgjerder.⁸ For forbodet mot registrering av skildrande merke vil dette òg forsterkast av at kva som vil vere skildrande, og i kor stor grad det gjer seg gjeldande eit behov for å halde ord eller omgrep fri til bruk for alle, vil avhenge sterkt av dei språklege tradisjonane i det einskilde land.⁹

5 Sjå om frihaldsbehovet i pkt. 3.2

6 Jf. problemstillinga i pkt. 3.4.2.2.

7 Varemerkedirektivet om tilnærming av medlemsstatenes lovgiving om varemerker av 21. desember 1988 vart gjennomført etter EØS-avtalen ved endringslov av 27.november 1992 nr. 113.

8 Lassen/Stenvik s. 59 og Rt.2002-391 GOD MORGON-dommen med tilvising til praksis frå Patentstyret.

9 Mogens Koktvedgaard (2002) s. 326

1.3 Avgrensingar

Definisjonen av varemerke viser at eit varemerke kan bestå av ord, figurar, kombinasjon av ord og figurar (kombinasjonsmerke), tredimensjonale merke og vareutstyr. I seinare tid har òg merke som ikkje kan oppfattast med synet, slik som smak, lukt og lyd vorte aktualisert. Desse merka er problematiske i høve til krvet om at eit varemerke må kunne «...gjengis grafisk...». Slike ikkje-visuelle merke er likevel ikkje i prinsippet utelukka som varemerke.¹⁰ Kravet om at merke må kunne «...gjengis grafisk...» vert ikkje handsama nærare i denne oppgåva.

Vidare er denne oppgåva avgrensa til å omhandle registrering av ord som varemerke. Forbodet mot registrering av skildrande merke aktualiserer seg i størst grad ved registrering av ord fordi det då er ordet i seg sjølv, utan noko grafisk utforming, som utgjer merke og som må fylle krava til særpreg. Det er òg ordmerke som tydelegast vil kunne vere skildrande.

Oppgåva avgrensast òg mot det særpreg eit merke kan få gjennom bruk i marknaden ved å verte innarbeidd og såleis få vern, jf. vml. § 2 og varemerkedirektivet art. 3 nr. 3.

¹⁰ Sak C-273/00 Sieckmann set likevel svært strenge krav som gjer at slike ikkje-visuelle merke truleg vanskeleg vil kunne registrerast som varemerke.

2 OMGREPSBRUKEN ,VAREMERKEFUNKSJONEN OG RETTSKJELDESITUASJONEN

2.1 Kort om omgrepsbruken

Korkje distinktivitet eller særpreg er omgrep som er nytta i lovteksten. Omgrepa har likevel fått innpass og vert i stor grad nytta i praksis og i teorien. Den omgrepsbruken som har utvikla seg, er ikkje konsekvent. Distinktivitet og særpreg vert dels nytta om ein annan som synonyme omgrep.¹¹ Dels vert distinktivitet nytta som samleomgrep på kravet til at eit merke må ha evne til å skilje og at merke ikkje må vere skildrande for den aktuelle vara eller tenesta.¹² Denne siste måten å bruke omgrepa på samsvarer ikkje med den bruken av omgrepa eg vil gjere i denne oppgåva. Eg nyttar distinktivitet for eit merke si evne til å skilje (distingvere) ei vare frå ei anna, jf. over om § 13, første ledd, første punktum. Dette utgjer, slik eg ser det, saman med forbodet mot registrering av skildrande merke, det grunnleggjande kravet om at varemerke må ha særpreg.

2.2 Varemerke som opphavsgaranti og identifikasjon

Merke på varer skal identifisere kven den aktuelle vara stammar frå, og skal vise det kommersielle opphavet på ein enkel måte. Dette fordrar eit krav om at varemerka er av ein slik art at dei kan fylle denne funksjonen. Kravet om at varemerket må «...kunne skille søkerens varer fra andres...» er difor fundamentalt og ligg, om ein vil, i varemerket sin «natur».¹³ Denne grunnleggjande funksjonen til varemerke viser seg òg i utforminga av reglane.

Varemerkelova § 1 definerer kva som ligg i det rettslege omgrepet varemerke. Eit varemerke kan etter dette vere «...alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester, og som kan gjengis grafisk...». Ei tilsvarande formulering har ein òg i varemerkedirektivet art 2.

Etter ordlyden, jf. «...egnet til å skille...», er dette eit krav om at merke er av ein slik karakter at kundekrinsen på bakgrunn av merka kan halde varer frå dei ulike kommersielle aktørane frå kvarandre. Høgsterett har sagt at uttrykket inneber at «...merket skal være egnet til å markere varenes kommersielle opprinnelse...».¹⁴ I teorien vert det stilt krav om at merke må kunne trekkje til seg merksemd og Høgsterett har òg sagt at kravet inneber om at merket må kunne feste seg i medvitnet til kjøparen.¹⁵

Vilkåret om at varemerket må vere «...egnet til å skille søkerens varer fra andres...» er heilt grunnleggjande for at varemerkeretten skal kunne ha den tiltenkte identifiseringsfunksjonen. Kravet er òg stilt som eit uttrykkeleg vilkår for registrering av varemerke, jf. vml. § 13, første ledd, første punktum. I fortalen til varemerkedirektivet er det òg uttrykkeleg sagt at føremålet med varemerket er «at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse».¹⁶

Varemerke har i dag fleire praktiske føremål enn berre å markere det kommersielle opphavet til produktet. Med den utstrekte lisensieringspraksisen som i dag ligg føre, vil eit varemerke i like stor

11 GOD MORGON-dommen s. 395

12 Rt.1998.1315 og Rt.2005.1601 GULESIDER-dommen. Dette er òg den omgrepsbruk Lassen/Stenvik har.

13 Mogens Koktvedgaard (2002) s. 325

14 GOD MORGON-dommens. 397

15 Lassen /Stenvik s. 43 og Rt.1999.641 SUPERLEK-dommen s. 645, jf. «...egnet til å feste seg i bevisstheten...»

16 Varemerkedirektivet betraktning 10

grad verte nytta som signal om at produktet er av ein viss kvalitet.¹⁷ Mange merke får òg ein sjølvstendig symbolfunksjon. For den kjøpande krinsen er ofte denne symbolfunksjonen langt viktigare enn kva kommersielt opphav den aktuelle vara har.¹⁸

Trass dette viser praksis frå Domstolen at identifiseringsfunksjonen framleis er det sentrale. Domstolen framhevar konsekvent at «...*varemærkets afgørende funktion* er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse...» (mi kursivering).¹⁹

For å vere opphavsgaranti treng eit merke berre å ha evne til å skilje varene frå andre varer. Den overordna funksjonen til varemerke gir difor grunnlag for å utelukkande stille krav om at merke for å registrerast har distinktiv evne. Som det kjem fram seinare i denne oppgåva, gjer òg andre omsyn seg gjeldande slik at spørsmålet om registrering av merke ikkje aleine kan vurderast etter om merke oppfyller varemerkefunksjonene.

2.3 Det rettslege grunnlaget

2.3.1 Varemerkelova og varemerkedirektivet

Varemerkelova av 3.mars 1961 nr. 4 (vml.) § 13, første ledd er utgangspunktet for den norske reguleringa av når eit merke kan registrerast som varemerke. Kravet om at merke må vere «egnet til å skille», og at merke ikkje må «gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen», jf. andre punktum, har fått sitt innhald fastlagt gjennom førearbeida, registreringspraksis frå Patentstyret og praksis frå Høgsterett.

Ny lovgiving har i lengre tid vore på trappene. I 2001 kom den norske offentlege utgreiinga om «Lov om varekjenntegn med motiver fra Varemerkeutredningen II».²⁰ Lovarbeidet har etter dette stoppa opp og det ligg enno ikkje føre nokon odelstingsproposisjon. Utgreiinga kan likevel gi relevant klargjering og vil i nokon grad verte nytta.

Gjennom EØS-avtalen vart Noreg forplikta til å gjennomføre varemerkedirektivet av 21. desember 1988 om «tilnærming av medlemsstatenes lovgiving om varemerker». Varemerkedirektivet vart gjennomført ved endringslov av 27. november 1992, og denne kom i kraft saman med EØS-avtalen 1. januar 1994. Lova innebar inga endring av vml. § 13, første ledd, men utsegna i førearbeida om at det ved tolkinga av lova no må «...legges vesentlig vekt på forholdet til varemerkedirektivet...» må gjelde òg i høve til reglane som ikkje vart endra.²¹

2.3.2 Relevansen av praksis frå EF-organa

Etter EØS-avtalen art. 6, jf. art. 2a, skal føresegner i avtalen og vedlegga som materielt er identisk med føresegner i EF-retten tolkast i samsvar med avgjerder frå EF-domstolen. Dette gjeld formelt berre avgjerder frå Domstolen som er treft før EØS-avtalen vart underteikna 2. mai 1992. Praksis frå tida etter er ikkje bindande, men skal likevel tilleggjast stor vekt ved tolkinga av norsk lov på

17 Lassen/Stenvik s. 23

18 Lassen/Stenvik s. 24

19 Sak C-299/99 Philips avsnitt 30

20 NOU 2001:8 Utgreiinga er avgitt av Birger Stuevold Lassen og Jostein Sandvik og desse utgjer den norske komité, som saman med ein dansk, svensk og finsk komité samarbeidde om revisjon av varemerkeretten.

21 Ot.prp.nr72(91-92) s. 55

direktivregulert område.²²

I dag er difor den sentrale rettskjelda ved tolkinga av den varemerkerettslege reguleringa varemerkedirektivet og forståinga av denne som kjem fram i praksisen frå Domstolen. I høve til forbodet mot skildrande merke, gir korkje vml. § 13 eller varemerkedirektivet art. 3, nr 1, bokstav c) i seg sjølv noko større bidrag, og praksis frå Domstolen vil difor utgjere det sentrale grunnlaget for tolkinga av reglane.

Det er meir uvisst og meir varierende i kva grad praksis frå Retten og Kontoret for Harmonisering i den indre marknad (Office for Harmonisation in the Internal Market - OHIM) vil vere relevant.²³ Der Domstolen ikkje har stadfesta det syn Retten eller OHIM gir uttrykk for, må ein vere varsam med i for stor grad å leggje vekt på denne praksisen.²⁴ Domstolen kan gjerne gå imot dei synspunkt Retten har, og difor leggje seg på ei anna linje.²⁵ Samstundes vil praksisen frå Retten og OHIM i visse tilfelle vere det einaste retningsgivande frå EF. Då vil denne praksisen utgjere den einaste klargjeringa, og vil måtte vere relevant for å kunne oppnå ein viss rettslikskap innanfor EØS.

2.3.3 EF-forordninga om fellesskapsvaremerke

EF-forordninga om fellesskapsvaremerke etablerer eit system for registrering av EF-varemerke som gir einskapleg verknad innan heile EU. Forordninga er ikkje bindande for Noreg, men har på sentrale punkt ein likelydande ordlyd som varemerkedirektivet. Forordninga vert òg administrert av OHIM, og avgjerdene kan på same måte verte anka inn for Retten og vidare til Domstolen.

I GOD MORGON-dommen sa Høgsterett at «...fordi vilkårene er identiske og fordi det for begge regelsett er EF-domstolen som har det siste ord, finner jeg det klart at praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkning av varemerkeloven...på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser...».²⁶ Med dette er det klart at praksis i høve forordninga òg vil vere relevant for tolkinga av direktivet og varemerkelova.

Forordninga regulerer forbodet mot skildrande merke i art. 7, nr. 1, bokstav c). Når eg i denne oppgåva viser til dette alternativet, samsvarar det med forbodet i varemerkedirektivet art. 3, nr. 1, bokstav c).

22 Rt.1997.1954 og GOD MORGON-dommen

23 EU-retten sitt svar på Patentstyret

24 Lassen/Stenvik s. 29

25 Slik i Philips og sak C-383-99 BABY-DRY

26 GOD MORGON-dommen s. 396

3 FORBODET MOT REGISTRERING AV SKILDRANDE MERKE – SÆRLEG OM FRIHALDSBEHOVET

3.1 Uvissa rundt rekkjevidda av forbodet

Etter vml. § 13, første ledd andre punktum kan det ikkje skje registrering av merke som gir uttrykk for «...varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen...». Varemerkedirektivet har i art. 3 nr. 1 bokstav c) ei tilsvarande registreringshindring som nektar registrering av merke som kan tene til å «...betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhet, mengde, anvendelse, verdi...eller andre egenskaber...». Desse formuleringane vert omtala som forbod mot registrering av skildrande varemerke.²⁷

Ordlyden i desse føresegnene gir i seg sjølv ikkje grunnlag for tolkingstvil. Ein kan likevel slå fast at ordlyden er klart meir vid enn snever.²⁸ Likevel er det ikkje opplagt kor langt forbodet mot skildrande merke rekk. Sjå meir om dette i pkt. 4.3.

Bakgrunnen for tvilen om rekkjevidda av forbodet ligg dels i det faktum at det er språket som avgjer kva forbodet omfattar. Språket er levande og orda har den tydinga brukarane til ei kvar tid legg i dei. Kva ord som vil vere skildrande for ei vare vil kunne variere. Dette ser ein for eksempel ved at ordmerke degenererer og får ei generisk tyding.²⁹ På same måte kan nye ord kome til i språket. Desse nye ord kan byggje på allereie kjende ord, og av denne grunn verte sett på som skildrande, eller dei har ei skildrande tyding på grunnlag av det meiningsinnhaldet som vert lagt i dei.³⁰

Varemerkedirektivet art. 3 nr. 1, bokstav c) har uttrykkeleg teke omsyn til det faktum at det vil variere kva ord som kan tene til å skildre ei vare eller eigenskapar ved denne. Dette er gjort ved at registreringshindringa i bokstav c) ikkje berre omfattar ord som *er* skildrande, men òg omfattar ord som «...kan tjene til...» å skildre vara. Forståinga av dette er presisert av Domstolen i DOUBLEMINT. Der vart det sagt at det ikkje var noko krav om ar det omhandla ordet «...faktisk anvendes til at beskrive varer...eller deres egenskaber...», det er tilstrekkeleg at ordet «...kan anvendes til sådanne formål...».³¹ Etter dette er det tilstrekkeleg at eit ord har evne til å vere skildrande. Dette gjer at sjølv nyord, som ikkje har eit fastsett innhald, vil kunne vere skildrande.³²

Uvissa rundt rekkjevidda av forbodet mot registrering av skildrande merke har òg si forklaring i frihaldsbehovet. Dette omsynet er sentralt i grunngevinga bak forbodet, og får difor òg ei sentral rolle i klargjeringa av det nærare innhaldet av forbodet.³³ Frihaldsbehovet er ingen fast storleik og vil ha eit varierende innhald som i sin tur påverkar rekkjevidda av forbodet mot skildrande merke.

27 GULESIDER-dommen avsnitt 42

28 Slik òg Generaladvokat E.Sharpstone i forslag til avgjerd av 14.desember 2006 om ordmerket CELLTECH, jf. avsnitt 59.

29 F.eks. Termos, Frisbee, Mixmaster. Lars Holmqvist omtalar degenerering av varemerke som det mest tydelege uttrykket for verknaden av frihaldsbehovet på særpreget til varemerke, jf. s. 119.

30 Rusbrus, blogg (henta frå wikipedia.no)

31 DOUBLEMINT avsnitt 32

32 Meir om dette i pkt. 4.3.3.3 og pkt. 5.3.

33 Jf. presisering i GOD MORGON på s. 401, med vidare tilvising til CHIEMSEE, om frihaldsbehovet som sentral rettspolitisk grunngeving bak art.3, nr. 1, bokstav c).

3.2 Frihaldsbehovet

3.2.1 Den samfunnsmessige balanseringa

Immaterielle gode er ikkje-eksklusive. Dette inneber at immaterielle gode, i motsetnad til dei fysiske, kan nyttast av fleire, uavhengig av kvarandre. Immaterielle gode har ikkje, som fysiske gode, ei naturleg avgrensing. Likevel har immaterielle gode vorte akseptert avgrensa til bruk for einskilde innehavarar. Samstundes har dei immaterielle rettane frå dei tidlegaste rettsdanningar på området berre vorte akseptert innan visse rammer med omsyn til ei konkret balansering mellom samfunnet og den einskilde rettshavar.³⁴ Dette har å gjere med den avhengige stillinga dei immaterielle rettane har. Immaterielle gode kan i motsetnad til fysiske gode ikkje bere frukter utan å nyttast i samfunnet. I varemerkeretten er det opplagt at eit varemerke, for å ha nokon verdi, må nyttast på marknaden, overfor og i samkvem med den kjøpande krinsen.

Den største avgrensinga som vert gjort i immaterielle rettar, er tidsavgrensinga, som gjer at innehavaren, etter ei bestemt tid misser eineretten til det immaterielle godet. Retten til eit varemerke kan av opplagte grunnar ikkje vere tidsavgrensa.³⁵ Ei tidsavgrensing av varemerkeretten ville ført til forvirring i marknaden og hindra varemerkeretten i å fylle den grunnleggjande funksjon, å vere opphavsgaranti. Likevel må varemerkeretten, som dei andre immaterielle rettane, balanserast mot samfunnsmessige omsyn. Òg førearbeida framhevar at varemerkelova byggjer på ei balansering mellom interessa i einerett til varemerka og den samfunnsmessige interessa i sunn og god konkurranse.³⁶ På grunn av vanskaner med å avgrense varemerkeretten i tid etter at registrering har skjedd, vil det i høve til varemerka vere eit behov for å gjere ei avgrensing på førehand, altså avgrense *kva* som kan vere eit varemerke. Varemerkeretten si samfunnsmessige balansering vil difor i stor grad måtte skje i samband med spørsmålet om eit varemerke kan registrerast. Balanseringa skjer i stor grad gjennom frihaldsbehovet.

3.2.2 Bakgrunnen for frihaldsbehovet - eineretten

Omsynet til frihald er til ei viss grad allereie teke i vare av distinktivitetskravet. Kravet om distinktiv evne set allereie ein viss terskel for når eit ord kan registrerast, og trekk dermed ei grense mellom kva ordmerke som kan registrerast til bruk for ein einskild og kva ord som må vere frie til bruk for alle, jf. pkt. 2.2. Vanlege ord og uttrykk, slik som hverdag og blanding, vil ikkje kunne registrerast fordi merke av denne grunn ikkje vil vere «egnet til å skille».³⁷ På denne måten vert frihaldsbehovet teke i vare så langt merke ikkje har distinktiv evne.³⁸ I den nemnde relasjonen kan ein seie at omsynet til frihald vert aktualisert på grunn av varemerket sin hovudfunksjon - å identifisere det kommersielle opphavet.

Den eigentlege bakgrunnen for at frihaldsbehovet vert aktualisert er det faktum at varemerkeregistrering gir ein eineretten. Eit merke har ikkje i seg sjølv noko innhald eller verdi, og det eineretten som gir merket eit innhald og ein verdi. Etter vml. § 4 inneber denne eineretten at ingen andre kan bruke «...samme kjennetegn...». Altså kan andre næringsdrivande ikkje bruke eit merke som er så likt at det er «...egnet til å forveksles...» med det registrerte merke i den

34 Mogens Koktvedgaard (2005) s. 24

35 Mogens Koktvedgaars (2005) s. 25

36 Innst. O.VIII (60-61) s.3

37 Lassen/Stenvik s. 61. GOD MORGON-dommen kan på si side verke å setje terskelen for distinktivitet enno lavare, sidan denne aksepterte registrering av ei vanleg morgonhelsing.

38 Sjø om tilhøve mellom forbodet mot skildrande merke og distinktivitetskravet i pkt. 3.3. BABY-DRY-dommen går òg langt i retning av å leggje til grunn at frihaldsbehovet i tilstrekkeleg grad vert teke i vare av kravet om distinktivitet.

alminnelege omsetnaden, jf. § 4, første ledd, tredje punktum, jf. § 6.

Ei varemerkeregistrering av ord som merke avgrensar dermed den bruk andre kan gjere av det aktuelle ordet. Kravet om «...egnet til å forveksle...» inneber likevel berre at eineretten til eit merke gjeld for «...samme eller lignende...» varer eller tenester, jf. § 6, andre ledd. Dette gjer at eineretten til eit ordmerke ikkje inneber fullstendig avgrensing av bruken av ordet. At ein næringsdrivande har registrert EPLE for klær, hindrar ikkje ein anna i å registrere EPLE for verkty eller datamaskinar. Problemet oppstår først når det er søkt om registrering av eit ordmerke for visse varer og tenester som òg andre vil ha bruk for å nytte til tilsvarande varer og tenester. Det er først i denne situasjonen frihaldsbehovet aktualiserer seg.

3.2.3 Omgrepet frihaldsbehov og tilhøve til forbodet mot registrering av skildrande merke

Omgrepet frihald eller frihaldsbehov vert ikkje nytta i reguleringa av varemerkeretten, korkje i varemerkelova eller i varemerkedirektivet. Likevel har omgrepet vunne innpass som namnet på eit sentralt omsyn i vurderinga av om eit varemerke har tilstrekkeleg særpreg til å kunne registrerast.³⁹

Frihald er ikkje eit eige grunnlag for å nekte registrering, men er eit relevant omsyn og moment i vurderinga av om eit merke skal kunne registrerast.⁴⁰ Der det ligg føre eit behov for konkurrentane til å gjere bruk av det ordet som vert søkt registrert, vil frihaldsbehovet gi grunnlag for ei strengare vurdering av om merke er skildrande eller ikkje.⁴¹

Omgrepet indikerer i seg sjølv at det her er tale om å halde noko fritt. Dette noko er det ordmerket som vert søkt registrert, og dette skal verte halde fritt frå den eineretten varemerkeregistreringa inneber. Frihaldsbehovet vert slik nytta til å trekkje ei grense mellom det som kan verte gitt einerett til, og det som ein må halde fritt tilgjengeleg.⁴²

Behovet det her er sikta til, er det behovet andre næringsdrivande har for å nyttegjere seg av språket og ordtilfanget i marknadsføringa av sine varer og tenester. Behovet skal sikre at det ikkje skjer for stor «...innsnevring av andre forretningsdrivendes marknadsføringsmuligheter innen bransjen...».⁴³ Ord som fleire har behov for å nyttegjere seg av skal difor ikkje vert monopolisert for ein enkelt næringsdrivande.⁴⁴

Ord som skildrar vara eller tenesta, vil det ofte vere ønskjeleg å nytte i marknadsføringa for å kunne fortelje mest mogleg om det aktuelle produktet. Frihaldsbehovet gjer seg difor særleg sterkt gjeldande i høve til slike skildrande ord og uttrykk. Dette gir Høgsterett òg uttrykk for i GOD MORGON-dommen, der det vert sagt at «...hensynet [til frihald] ivaretas...først og fremst av bestemmelsen i § 13 første ledd annet punktum om forbudet mot generiske og beskrivende merker...».⁴⁵

Den særlege stillinga til frihaldsbehovet i samband med forbudet mot skildrande merke viser seg òg i dei retningslinene praksis har trekt opp i samband med rekkjevidda av forbudet, jf. under i pkt.

39 I tysk rett er frihaldsbehov – Freihaltebedürfnis, ei eiga absolutt registreringshindring, jf. Markengesetz (lov om merke) art.8, avsnitt 2, nr. 2.

40 Lassen/Stenvik s. 46

41 Are Stenvik i Nytt i privatretten 2003 nr. 2, om forståinga av dommen frå Domstolen i sak C-53/01-C-55/01 Linde-Rado

42 Lars Holmquist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 114

43 SUPERLEK-dommen s. 645

44 GULESIDER-dommen avsnitt 42

45 GOD MORGON-dommen s. 398

4.3. EF-domstolen har òg mange gonger vist til at forbodet mot registrering av skildrande merke i varemerkedirektivet art. 3, nr. 1, bokstav c) byggjer nettopp på «...det mål af almen interesse, at de tegn og angivelser, der beskriver egenskaper ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle...».⁴⁶

3.2.4 Frihaldsbehovet i praksis

I praksis har frihaldsbehovet hatt ei noko varierende stilling og relevans. Etter BABY-DRY frå EF-domstolen vart det reist noko tvil om relevansen av frihaldsbehovet. Omsynet til frihald vart ikkje nemnt av Domstolen, og det vart i stor grad berre fokusert på den distinktive evna som avgjerande for registrering, sjølv om spørsmålet var om merket var skildrande etter varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav c).

Det vart sagt at bakgrunnen for forbodet mot registrering av skildrande merke var at slik merke som varemerke «...ikke kan opfylde funktionen om at identificere...».⁴⁷ Fokusert på identifiseringsfunksjonen som det avgjerande vert òg forsterka ved at Domstolen starta med å vise til art. 4 (varemerkedirektivet art. 2) om at definisjonen av eit varemerke berre krev at merket må vere «...egnet til at adskille en virksomheds varer eller tenesteydelser fra andre virksomheders...».⁴⁸ Vidare vart det sagt at art. 7, nr.1 bokstav c) (varemerkedirektivet art. 3, same alt.) då omfattar «...kun sådanne tegn og angivelser, der...-enten direkte eller ved henvisning til en af dens væsentligste egenskaper – kan betegne en vare eller en tjenesteydelse som den, der er indgivet til registrering...»(mi kursivering).⁴⁹

Dommen gav grunnlag for å konkludere med at frihaldsbehovet ikkje hadde særleg vekt i særpregvurderinga. Høgsterett slo etter dommen òg fast at frihaldsbehovet «...ikke har spilt noen framtreddende rolle i EF-domstolens og Førsteinstansdomstolens praksis...».⁵⁰ I alle høve er forbodet mot skildrande merke, jf. § 13, første ledd andre pkt. og varemerkedirektivet art. 3 nr.1 bokstav c), det som i første rekkje skal take i vare omsynet til frihald.⁵¹ I GOD MORGON-dommen sa Høgsterett at det i første rekkje er for skildrande «...ord og uttrykk at hensynet til andre næringsdrivendes mulighet for å bruke de aktuelle ord og uttrykk gjør seg gjeldende...».⁵²

Relevansen av frihaldsbehovet har etter BABY-DRY kome sterkare fram i praksis frå Domstolen.⁵³ Som nemnt, vert det særleg vist til at føremålet med art. 3, nr. 1, bokstav c) er å take i vare behovet for fri bruk.⁵⁴ Praksis i høve til forbodet mot skildrande merke viser òg at frihaldsbehovet er sentralt ved avgjerda av kor langt dette forbodet rekk. Dette kan ein særleg sjå i DOUBLEMINT der Domstolen uttrykkeleg sa at Retten hadde feilvurdert rekkjevidda av forbodet mot skildrande merke ved å «...ikke efterprøve, om den omtvistede ordkombination kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende...» for å skildra deira vare eller teneste.⁵⁵

46 BABY-DRY, CHIEMSEE, Linde mot Rado

47 BABY-DRY avsnitt 37

48 BABY-DRY avsnitt 38

49 BABY-DRY avsnitt 39

50 GOD MORGON-dommen s. 401

51 GOD MORGON-dommen s.398 og 401

52 GOD MORGON-dommen s. 398

53 Linde-Rado, Sak C104/01 Libertel Groep

54 Linde-Rado og CHIEMSEE

55 DOUBLEMINT avsnitt 35

3.2.5 *Tilhøvet til eineretten*

Det er ein nær samanheng mellom eineretten og frihaldsbehovet, jf. pkt. 3.2.2 om bakgrunnen for dette behovet. Frihaldsbehovet må difor sjåast i samanheng med den eineretten varemerkeregistreringa gir. Dess meir omfattande eineretten er, dess større avgrensing vil registreringa verte for andre, og dess meir vil behovet for frihald gjere seg gjeldande.⁵⁶

Den retten ei registrering gir, er ein rett av eit heller uvisst omfang. Registreringa gir ein einerett til merket og til merke som kan forvekslast med dette, jf. §§ 4 og 6. Kva det nærare innhaldet i eineretten er, gir registreringa ikkje svar på. Eineretten får først avgjort sitt omfang ved eventuelle spørsmål om inngrep i eineretten. Dette har samanheng med at varemerkeretten i stor grad får det nærare innhald fastlagt på bakgrunn av den stillinga merket har i marknaden. Registreringa gir berre eit utgangspunkt for å sikre merket ei stilling i marknaden, utan å gi nokon klart avgrensa einerett. Av denne grunn vil det vernet eit merke har, variere med utbreiinga i marknaden, slik at sterkare, meir kjende merke nyt sterkare vern enn dei svake merka.⁵⁷

På bakgrunn av det uklare omfanget av eineretten vil ikkje omfanget i seg sjølv få verknad for vekta av frihaldsbehovet ved spørsmålet om registrering av eit merke. Det er difor det faktum at registreringa i det heile gir ein einerett, om enn av eit uvisst omfang, som gjer frihaldsbehovet aktuelt. Dette samsvarar godt med utsegna frå Domstolen i CHIEMSEE om at det ikkje er krav om at det «...bestaar et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder...».⁵⁸

Samanhengen mellom frihald og eineretten er òg årsaka til at frihaldsbehovet er aktuelt i samband med spørsmålet om det er gjort inngrep i ein eineretten. I inngrepssaka må ein avgjere kor omfattande eineretten er, og frihaldsbehovet er aktuelt i den vurderinga. Slik var tilfellet i saka om merket SUPERLEK, der Høgsterett sa at «...[f]riholdelsesbehovet må vurderes i forhold til det område som beslaglegges av et varemerkes vern...». Det vart i høve til SUPERLEK peika på at merket var svakt og difor ville ha eit snevert vern. Andre næringsdrivande ville difor kunne leggje seg nær opp til merket og frihaldsbehovet vart av denne grunn ikkje i særleg grad aktualisert.⁵⁹

På same måten, om enn ikkje i høve til skildrande merke, var det i samband med registrering av GOD MORGON-dommen for appelsinjuice. Her sa Høgsterett at det var tale om «...et temmelig svakt merke...», noko som vil vere relevant i vurderinga av «...hvilket vern merket gir mot merker som ligger nær opptil...».⁶⁰ I denne dommen sette Høgsterett ein låg terskel for å få einerett til vanlege ord og uttrykk, men kompenserte for dette ved desse avsluttande utsegnene om at innhaldet i eineretten vil vere tilsvarende snever.

3.2.6 *Trygging av frihald gjennom andre reglar*

Høgsterett viser i GOD MORGON-dommen at frihald kan sikrast, ikkje berre ved å nekte registrering, men òg ved å avgrense omfanget av eineretten til merket. Dette vil likevel kunne verte ei for snever trygging fordi registreringa vil vere eit bevis på ein einerett, og vil kunne gi innehavar av merke eit sterkt våpen for å hindre andre i å leggje seg i nærleiken av merket.⁶¹

Behovet for å kunne nytte skildrande merke er til ei viss grad òg sikra gjennom varemerkedirektivet

56 Jeremy Phillips s. 79

57 Dette er bakgrunnen for Kodak-regelen, jf. vml. § 6, andre ledd, som gir sterkare merke vern, ut over varelikskap.

58 CHIEMSEE avsnitt 35

59 SUPERLEK-dommen s. 645

60 GOD MORGON-dommen s. 402

61 Noko meir om dette under avsluttande vurderingar i pkt. 5.1.

art. 6. Denne artikkelen regulerer varemerket sine rettsverknader etter registrering, og seier at eineretten til eit varemerke ikkje inneber ein rett til å nekte andre å gjere bruk av «...angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenheit, mængde, anvendelse, værdi, geografisk oprindelse...», jf. art. 6, nr. 1, bokstav b).

Den rådgivande utsegna til Generaladvokat Jacobs i BABY-DRY kan gi inntrykk av at art. 6 (forordninga art. 12) i tilstrekkeleg grad avgrensar eineretten, slik at det behovet andre har for å bruke skildrande merke ikkje skal kunne avgrense høve til å registrere slike merke.⁶² Han seier blant anna at «...formålet med varemærkeforordningens artikkel 7, stk. 1, litra c), ikke er at hindre en monopolisering af almindelige beskrivende udtryk, men snarere at undgå en registrering af beskrivende varenavne, som ikke ville kunne beskyttes...». Når saka kom opp for Domstolen, viste denne til forordninga art. 12(varemerkedirektivet art. 6), og at denne samanhalde med art. 7, nr. 1, bokstav b) og c), viser at føremålet med forbodet mot skildrande merke er «...at forhindre, at der registreres tegn...der...ikke kan opfylde funktionen om at identificere...».⁶³ På denne måten gir Domstolen inntrykk av at art. 12 i tilstrekkeleg grad tek i vare behovet for å verne om skildrande ord, slik at forbodet mot skildrande merke ikkje treng rekkje lengre enn eit forbod mot merke som manglar distinktiv evne.

Det er klart at art. 6 kan ha den funksjonen at den sikrar at merke som har blitt registrert, men som det oppstår behov for andre å nytte til eit skildrande føremål, kan nyttast til dette. På denne måten kan art. 6 vere ein tryggingssventil. Likevel vil trygginga gjennom art. 6 berre gi eit utgangspunkt, på same måte som ei meir generell avgrensing i vernet sitt omfang òg berre er eit utgangspunkt. Det å kunne vise til ei registrering vil i stor grad sørgje for å halde andre næringsdrivande borte frå å nytte det registrerte ordet, sjølv om dette skulle kunne nyttast i samsvar med art.6.

Seinare praksis frå EF-domstolen har òg vore klar i sitt syn på dette. I saka mellom Libertel Groep og OHIM vart det gitt uttrykk for at for stor vekt på avgrensinga i art. 6 (forordninga art. 12) vil gjere at førehandskontrollen med varemerke vil verte minimal.⁶⁴ Det vart sagt at dette vil vere «...uforenligt med ordningen i varemerkedirektivet, der hviler på en forudgående kontrol af registreringen og ikke en efterfølgende kontrol...».⁶⁵

Når registreringa inneber ein einerett, liten eller stor, fordrar dette i seg sjølv at det er gjort ei vurdering av om merket fortener denne eineretten. På bakgrunn av dette kan andre reglar berre vere supplerande i ivaretakinga av frihaldsbehovet.

3.3 Tilhøve mellom forbodet mot registrering av skildrande merke og distinktivitetskravet

3.3.1 Skildrande merke som eksempel på merke som ikkje er distinktive

Etter vml. § 13, andre punktum framstår forbodet mot registrering av skildrande merke som ei presisering av kravet i første punktum om at merket må vere «...egnet til å skille...», jf. bruken av «således». I førearbeida til lova, jf. NUT-1958 s.1 er det òg gitt uttrykk for at « således » er kome til for å gjere det tydeleg at andre punktum i røynda berre er tale om ein bruk av første punktum.

Det er òg slik at dei fleste ikkje-distinktive merke er skildrande. Forbodet mot skildrande merke kan, som lova og førearbeida viser, sjåast på som ein konsekvens av at merke må vere distinktive.

62 Generaladvokaten i BABY-DRY avsnitt 77-81

63 BABY-DRY avsnitt 37

64 Libertel Groep avsnitt 58

65 Libertel Groep avsnitt 59

Ord som skildrar ei vare, vil ha ein ibuande manglande evne til å skilje fordi ordet leier tanken direkte over på den aktuelle vara eller tenesta, utan å gi grunnlag for nærare merksemd. Ein kan seie det slik at eit skildrande merke i stor grad ikkje vil verte sett på som «...en kommersiell opprinnelsesangivelse...».⁶⁶ På denne måten vil skildrande merke som eit utgangspunkt ikkje kunne oppfylle den grunnleggjande identifiseringsfunksjonen som eit varemerke skal ha, og må av denne grunn nektast registrert.

3.3.2 Meir enn eit krav om distinktiv evne?

Trass ordlyden i § 13, første ledd, jf. «således», har Høgsterett sett på kravet til distinktivitet og forbodet mot skildrande merke som sjølvstendige grunnlag for å nekte registrering.⁶⁷ Sjølv om hovudføremålet med den varemerkerettslege reguleringa er identifisering og opphavsgaranti⁶⁸, vil reguleringa òg måtte ta i vare andre omsyn, jf. over om frihald.

BABY-DRY-dommen gir på si side inntrykk av at forbodet mot skildrande merke har liten verknad ut over kravet om distinktiv evne. Dette har i stor grad samanheng med den manglande vektlegginga av frihaldsbehovet i dommen. Seinare praksis viser då òg at frihaldsbehovet i høg grad er relevant, og gjer at inntrykket frå BABY-DRY-dommen, om at det berre er eit krav om distinktiv evne, ikkje kan oppretthaldast.

Frihaldsbehovet viser at ein ikkje einseitig kan sjå på den distinktive evna til eit merke når spørsmålet om eit merke kan registrerast skal klarleggjast.⁶⁹ Frihaldsbehovet tek omsyn til andre næringsdrivande sitt behov for å gjere bruk av det aktuelle ordmerke, eit omsyn som ikkje alltid vil vere samanfallande med eit merke si distinktive evne. Òg merke som har evne til å skilje opphavet til ulike varer frå kvarandre, kan det vere behov for å halde fri.⁷⁰ Frihaldsbehovet gir difor i seg sjølv grunnlag for å seie at forbodet mot skildrande merke må rekkje lenger enn til eit krav om distinktivitet. Dette har òg støtte i praksis.⁷¹

I Varemerkeutredningen II vert det peika på at distinktivitetskravet i seg sjølv ikkje i tilstrekkeleg grad kan ta i vare behovet for frihald.⁷² Her er «således» foreslått teke ut av lovteksten for å klargjere at skildrande merke ikkje berre er eksempel på merke som manglar distinktiv evne. Der er gitt uttrykk for at visse ord, som har eit skildrande innhald, likevel kan ha distinktiv evne. Til dømes kan dette vere tilfelle der andre verksemdar ikkje har teke i bruk det aktuelle ordet eller for tida ikkje nyttar det i marknadsføringa. Dette kan òg gjelde nydanna ord som byggjer på kjende, skildrande ord, og som i seg sjølv må seiast å vere skildrande. Meir om vurderinga av slike nyord under pkt. 5.3.

3.3.3 Sjølvstendige grunnlag med ein nær samanheng

Domstolen har i ein rekkje dommar slått fast at registreringshindringane i art. 3 er uavhengige av kvarandre og krev særskilt etterprøving.⁷³ Vidare vert det konsekvent sagt at dei ulike alternativa i

66 Patentstyret 2.avd. sak nr. 7653 PHONEMAIL

67 GULESIDER-dommen avsnitt 42

68 Philips avsnitt 30

69 Lassen/Stenvik seier på s. 62 at ei slik tolking er ein naturleg konsekvens av at forbodet mot skildrande merke ikkje berre skal take i vare merke som ikkje er eigna som varemerke.

70 Slik òg Cornish/Llewelyn s. 703 om at «...descriptiveness and distinctiveness are not mutually exclusive: as found by the COURT of Appeal in «ESB», «[a] mark may be both distinctive in that it communicates a message as to the trade origin of the goods to which it is applied) while simultaneously conveying a clear description of those goods».

71 Lassen/Stenvik s. 62 med tilvising til CHIEMSEE og generaladvokat Jacobs i samband med DOUBLEMINT.

72 NOU 2001:8 s. 75 høgre spalte

73 Sak C-363/99 POSTKANTOOR avsnitt 67 OG 85

art 3. må tolkast «...i lys af den almene interesse, der ligger bag hver af dem...».⁷⁴

Trass skilje mellom dei to grunnlaga har Domstolen fleire gonger gitt uttrykk for ein nærare samanheng mellom dei. I BIOMILD uttrykte Domstolen det slik at «[n]avnlig mangler et ordmärke, der er beskrivende for varers og tjenesteydelsers egenskaber i henhold til varemerkedirektivet artikel 3, stk. 1, litra c, af samme grund nødvendigvis det fornødne særpreg...i henhold til samme bestemmelse litra b)...».⁷⁵ Dette kan gi inntrykk av at Domstolen framleis held fast ved at forbodet mot registrering av skildrande merke berre er ein konsekvens av kravet om at merke må ha distinktiv evne. I BABY-DRY-dommen verkar Domstolen òg å gjere ei samla vurdering av bokstav b) og c).⁷⁶

Uttrykkeleg seier dette likevel ikkje at merke som er distinktive ikkje samstundes kan vere skildrande. Desse utsegnene kan òg forståast slik at skildrande merke *per definisjon* ikkje er distinktive, meir enn ei utsegn om at skildrande merke faktisk ikkje er distinktive. Denne forståinga har støtte i DOUBLEMINT-dommen der det vert sagt at skildrande merke «...anses således...*efter selve deres art* for uegnede til at opfylde varemerkets funktion som angivelse af oprindelsen...» (mi kursivering).⁷⁷ På bakgrunn av dette skal ein kanskje ikkje leggje for mykje i desse utsegnene. I alle fall ikkje i den forstand at ein må forstå forbodet mot skildrande merke snevrare enn ein ville gjort utan utsegnene.

Det meir prinsipielle tilhøve mellom føresegnene i bokstav b) og c) er det ikkje fullstendig semje om. Generaladvokat Trstenjak gir i den rådgivande utsegna i EUROHYPO uttrykk for at dei to alternativ må verte haldne fullstendig frå kvarandre.⁷⁸ Han viser til juridisk teori, der det kjem til uttrykk at registreringshindringane skal vurderast uavhengig og at særpreg ikkje er eit generisk begreb, der litra c) er eksempel.⁷⁹ Han viser òg til den endringa som vart gjort av forordningsforslaget ved at alternativ c) ikkje berre vart sett opp som eksempel på teikn som mangla distinktivitet, jf. b), men vart ei sjølvstendig registreringshindring.

Skiljet mellom dei interessene dei ulike alternativa skal ta i vare, og praksis sitt fokus på dette skiljet, talar òg for at alternativa må sjåast heilt uavhengig av kvarandre. Bokstav b) byggjer på den allmenne interesse som er samanfallande med den grunnleggjande funksjonen til varemerket, å garantere for opphavet, medan bokstav c) skal take i vare interessa i at ord som skildrar eigenskapar, skal vere fri til bruk for alle. I SAT.1 og BioID oppheva Domstolen Rettens Dom fordi den hadde lagt vekt på interessa i å halde ord som skildra eigenskapar fri, eit vilkår som Domstolen slo fast ikkje var relevant i høve til litra b), berre i høve til litra c).⁸⁰ Dette er òg det råd Generaladvokat Trstenjak kjem med i saka om ordmerke EUROHYPO.⁸¹

74 CHIEMSEE avsnitt 25 og Philips avsnitt 77

75 Sak C-265/00 BIOMILD avsnitt 19. Sjå òg POSTANTOOR avsnitt 86

76 BABY-DRY avsnitt 40 og 44

77 DOUBLEMINT avsnitt 30

78 Sak C-304/06 P EUROHYPO avsnitt 46

79 C. Rohnke, «Die Rechtsprechung des EuGH im Markenrecht – Schwerpunkte, Tendenzen, Systematik», MarkenR, 2006, s.480; G. Eisenführ og D. Schennen, Kommentar zur Gemeinschaftsmarkenverordnung, Heymanns, 2003, s.85, 86 og 123

80 Sak C-329/02 P SAT1 og sak C-37/03 P BioID

81 Dom i saka om EUROHYPO fall 8.mai 2008, jf. sak C-304/06 P. Domstolen held fast på eit skilje mellom dei ulike alternativa i art. 3, nr.1, slik at feil bruk av omsyn i høve til registreringshindring vil innebere ein rettsleg feil. Domstolen kom likevel til at OHIM med rette kunne avvise registreringsøknaden fordi EUROHYPO ikkje var distinktivt, jf. art. 7, nr. 1 bokstav b).

4 VURDERINGA AV OM EIT MERKE ER SKILDRANDE

4.1 Utgangspunktet for vurderinga

4.1.1 Vurderinga i høve til vare- og tenestetypen

Om eit ordmerke er skildrande vil avhenge av kva type vare eller teneste registreringa skal gjelde for. Ord vil ikkje generelt vere skildrande. Om eit ord er skildrande vil ein måtte undersøkje ved å vurdere ordet og ordet si tyding opp mot den aktuelle vara eller tenesta. Formuleringane i vml. og varemerkedirektivet, jf. «...varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhet...» i art. 3, gir uttrykkeleg tilvising til dette.

Eit merke kan av denne grunn nektast registrert for ei type vare, på grunnlag av at det er skildrande, medan det kan registrerast for ei anna. Til dømes vil LEMON & LIME kunne registrerast for juvelvarer og smykker, men ikkje for drikkevarer.⁸²

4.1.2 Relevansen av kundekrinsen

Korkje varemerkelova eller varemerkedirektivet seier noko om kven si oppfatning av merka som skal danne utgangspunkt for vurderinga av om merket er skildrande eller ikkje. Praksis viser at vurderinga av særpreg, då òg om eit merke er skildrande, skal skje i høve til den relevante kundekrins.⁸³

Varemerka er bindeleddet mellom den industrielle masseprodusent og forbrukarkrinsen.⁸⁴ Det er kundekrinsen som på bakgrunn av varemerka skal kunne halde ulike produsentar frå kvarandre, og det er difor den kjøpande krinsen som må oppfatte merka som varemerke.

4.1.2.1 Kven er den relevante kundekrins?

Den relevante kundekrins vil i utgangspunktet vere den gruppe som skal gjere bruk av den aktuelle vara eller tenesta.⁸⁵ Ein må difor ta ta utgangspunkt i kva varer og tenester det aktuelle merke er søkt registrert for.

For visse type varer vil alle vere ein del av kundekrinsen. Slik er det for eksempel med daglegvarer fordi dette er noko alle gjer bruk av. Etter praksis frå Domstolen er det i slike tilfeller gjennomsnittsfbrukaren som er den relevante kunde i vurderinga. Denne gjennomsnittsfbrukaren vil vere ein «...almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet...» person.⁸⁶ I praksis er det òg presisert at merksemdsnivået til forbrukarane vil variere alt etter kva type varer eller tenester det er tale om.⁸⁷

For andre varer vil kundekrinsen bestå av ein snevrare krins av meir bevisste, eller òg meir spesialiserte kjøparar. Dette vil vere tilfelle for dyrare, spesialiserte varer, og for varer som vert

82 Registrert for Uranus AS

83 I Kerly's s. 163 vert dette lagt til grunn som absolutt, utan nærare problematisering, då òg i høve til skildrande merke.

84 Mogens Kockvedgaard(2005) s.326

85 Slik òg Lassen/Stenvik om «omsetningskretsen» s. 280

86 Sak C-342/97 Lloyd, Sak T-28/06 om slagordet «VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN», sak T-348/02 QUICK

87 Lloyd avsnitt 25 og 26

selde til næringsdrivande i samband med deira næringsverksemd. For desse kundegruppene vil det måtte skje ei strengare vurdering, fordi desse gruppene har eit større merksemdsnivå i høve til dei varene dei kjøper.⁸⁸

4.1.2.2 Kva relevans har kundekrinsen ved vurderinga av om eit merke er skildrande?

Kravet om distinktiv evne er sett for å ta i vare at varemerket fungerer som opphavsgaranti. Det er difor naturleg at den distinktive evna til eit merke må vurderast med grunnlag i dei som skal oppfatte denne distinktiviteten, altså kundekrinsen.

Varemerkedirektivet artikkel 3, nr. 1, bokstav c) bestemmer at det er varemerke som «...i omsætningen...» kan tene til å skildre vara som skal nektast registrert. Ordlyden «i omsætningen» peikar i retning av at det er kundekrinsen si oppfatning av merke som er avgjerande for om merket er skildrande eller ikkje.

Forbodet mot skildrande merke relaterer seg likevel ikkje berre til den identifiserande evna merket skal ha i høve til kundekrinsen, men òg til det behov andre næringsdrivande har for fritt å kunne gjere bruk av språket og ordtilfanget i marknadsføringa. I høve til forbodet mot registrering av skildrande merke er det difor ikkje på same måte ein naturleg følgje at kundekrinsen må danne utgangspunktet for vurderinga. Særleg ord som andre næringsdrivande ikkje har teke i bruk eller som ikkje for tida vert nytta, eller nyord vil for den kjøpande krinsen vere ukjende og av denne grunn kunne verte oppfatte som distinktive og ikkje-skildrande. Det er difor grunn til å stille spørsmål om kva relevans kundekrinsen sitt syn skal ha i høve til vurderinga av om eit merke er skildrande etter vml.§ 13, eller varemerkedirektivet art. 3, nr. 1, bokstav c).

I DOUBLEMINT-dommen vert dommen frå Retten oppheva fordi den hadde gjort feil ved å ikkje vurdere «...om ordkombinasjonen kunne tenkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskab ved deres varer og tjenesteydelser...».⁸⁹ Domstolen krev med dette at det skal gjerast ei vurdering av det behov andre næringsdrivande har for å gjere bruk av merket til å skildre den aktuelle varetypen.

Utsegna gir grunnlag for å seie at ei vurdering i høve til om kundekrinsen oppfattar merket som skildrande eller ei vil verte for snever. Dette fordi det ikkje nødvendigvis vil vere samsvar mellom kundekrinsen si oppfatning og det behov andre næringsdrivande vil ha for å gjere bruk av det aktuelle ordet. Generaladvokat Jacobs peikar òg i forslag til avgjerd i DOUBLEMINT på at ei vurdering av kva som «i omsætningen» vil vere skildrande for ei vare, òg må vurderast i høve til det synspunkt andre næringsdrivande har.⁹⁰

Ein direkte motsetnad mellom det syn kundekrinsen har på eit merke, og det behov andre næringsdrivande har for å gjere bruk av det aktuelle ord, er det nødvendigvis ikkje. Det behovet ein næringsdrivande har, vil ofte avhenge av at kundekrinsen oppfattar ordet som skildrande for eigenskapar ved vara eller tenesta. Samstundes har Domstolen sagt at bruken av art. 3, nr. 1, bokstav c) ikkje avheng av «...at der bestaar et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder...».⁹¹ At kundekrinsen ikkje oppfattar at ord som skildrande, vil nok redusere det behov som ligg føre for å halde ordet fritt, men det fjernar likevel ikkje behovet

⁸⁸ Sak T-34/00 EUROCOOL

⁸⁹ DOUBLEMINT avsnitt 35

⁹⁰ Generaladvokat Jacobs forslag til avgjerd i DOUBLEMINT avsnitt 77. Òg i denne retning; Lars Holmqvist s. 84, der han gir uttrykk for at vurderinga ikkje berre må gjerast i høve til kundekrinsen, men òg i høve til «...det sannolika [sannsynlege] eller faktiska frihållningsbehovet...»

⁹¹ CHIEMSEE avsnitt 35

fullstendig. Dette støttar opp om det synspunkt at sjølv ord som kundekrinsen ikkje oppfattar som skildrande, vil kunne avgrensast i medhald av art. 3, nr. 1, litra c).

Praksis kan tyde på at kundekrinsen sitt syn i overvegande grad er det sentrale. I ein dom frå Retten vart det uttrykt at vurderingstemaet etter art. 7, nr. 1, bokstav c) «...utelukkende...» er om det «...på grunnlag af det pågældende ordmerkets relevante betydning- er en tilstrekkelig direkte og konkret forbindelse mellem tegnet og de varer eller tjenesteydelser, som varemerkeansøgningen vedrører, set ud fra den tilsigtede kundekreds' synspunkt...» (mi kursivering).⁹²

Det ligg ikkje føre praksis frå Domstolen som uttrykkeleg seier at dette må vere vurderinga. Seinare praksis frå Retten går òg i retning av å la kundekrinsen vere det heilt sentrale.⁹³ Det vert her sagt at vurderinga må vere om «den berørte kundekreds straks og uden yderligere overvejelse kan opfatte det [merket] som en beskrivelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser eller af en af deres egenskaber» (mi kursivering).⁹⁴

Utsegna går langt i retning av å basere heile vurderinga av om eit merke er skildrande på den oppfatninga kundekrinsen har av merket. At merket «...straks og uden yderligere overvejelse...» skal oppfattast som ei skildring av vara vil i lita grad take i vare omsynet til det behov andre næringsdrivande vil ha i å bruke det aktuelle ordet eller uttrykket. Dette vil kunne seiast å stå i strid med utsegna i DOUBLEMINT om at eit merke kan nektast registrert «...så fremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser...».⁹⁵ Dette siste gir nettopp inntrykk av at det for ord som har fleire ulike tydingar, er tilstrekkeleg at ein av dei er skildrande, uavhengig av om den relevante kundekrins «...straks og uden yderligere overvejelse...» oppfattar ordet som skildrande.

I samband med DOBLEMINT-saka kom Retten med ei tilsvarande utsegn, jf. avsnitt 30, utan at Domstolen tek direkte stilling til den. Generaladvokaten sa likevel i samband med utsegna at Retten gjer ein feil. Dette fordi det faktum at eit merke er tvitydig eller suggestivt ikkje nødvendigvis hindrar merke si evne til i omsetnaden å vere skildrande for eigenskapar ved ei vare.⁹⁶

Det føregåande viser at det eit visst grunnlag for å hevde at kundekrinsen ikkje skal ha den heilt avgjerande rolla i vurderinga av om eit merke er skildrande eller ikkje. I forslag til avgjerd i DOUBLEMINT-saka gav Generaladvokat Jacobs uttrykk for at kundekrinsen si oppfatning ville vere eit moment i ei større vurdering. Han la opp til ei tre-trinns vurdering der oppfatninga til kundekrinsen ville vere relevant både i vurderinga av korleis ordet eller uttrykket vert oppfatta og i vurderinga av kor viktig den aktuelle skildrande eigenskapen har i høve til vara.⁹⁷ Samstundes gav han uttrykk for at noko av bakgrunnen for ei slik tre-trinnsvurdering var «at indføre en lidt højere grad av objektivitet» til vureringa.⁹⁸

Meir om vurderinga til Generaladvokat Jacobs i pkt. 4.3.3.2

92 Sak T-311/02 LIMO avsnitt 30 med tilvising til sak T-106/00 STREAMSERVE og Sak T-356/00

CARCARD. Saka gjaldt spørsmålet om ordmerke LIMO ville bli forstått som «Laser Intensity Modulation» og spørsmålet om dette ville vere skildrande for hovudsakleg laserar.

93 Sak T-458/05 TEK, Sak T-19/04 PAPERLABEL

94 Dette vert òg lagt til grunn som eit krav for at varemerkedirektivet art. 3 (1) c) skal kome til bruk av Tritton s. 286.

95 DOUBLEMINT avsnitt 33

96 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 42

97 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 63

98 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 61

4.2 Problemstillinga i høve til forbodet mot registrering av skildrande ordmerke

4.2.1 Det uproblematisk - dei generiske ordmerka

Dei generiske orda for ei vare eller ei teneste er klart omfatta av forbode mot skildrande merke, jf. «varens art». Ei generiske nemning viser berre til arten av vara, eller kva som er vanleg å kalle vara. Slik som GROVBRØD berre vil fortelje kva type brød det er tale om, ikkje noko om kven som står bak produksjonen av det aktuelle brødet.

Det vanlege namnet på ei vare må alle kunne gjere bruk av, og ingen kan få einerett gjennom til denne gjennom ei varemerkeregistrering. Dessutan vil den generiske nemninga for ei vare nettopp ikkje verte oppfatta som noko anna enn eit namn på vara, og difor vil eit slikt merke ikkje kunne fylle funksjonen som identifikasjon av det kommersielle opphavet.

Om ei nemning må seiast å vere generisk eller ikkje vil sjeldan vere vanskeleg å avgjere. Det er ofte enkelt å undersøkje om ordet vert nytta for vise kva art av vare eller teneste det er tale om. Spørsmål kan likevel oppstå, men då oftare i høve til spørsmålet om eit varemerke har degenerert (ordet vert ikkje oppfatta som eit varemerke, men som namnet på ei type vare eller teneste). Problem kan òg kome opp i samband med spørsmålet om eit generisk ord kan registrerast eller har vern som varemerke fordi det har vorte innarbeidd etter reglane i vml. § 2. Dette vil det ikkje verte gjort nærare greie for her.

4.2.2 Det problematiske - skildrande eller suggestivt?

Det problematiske i høve til forbodet mot skildrande merke er dei merka som ligg i ei «gråson» mellom det generiske eller dei klart skildrande merka og dei merka som berre gir assosiasjonar til varene eller tenestene som merket skal nyttast for.⁹⁹ Dette siste kan ein kalle dei suggestive merka.

Suggestivitet er ei form for særpreg som ligg mellom dei skildrande og dei assosiasjonsfrie fantasimerka.¹⁰⁰ Eit treffande synspunkt er at eit suggestivt varemerke er eit merke «...that suggest rather than describe».¹⁰¹ Suggestive merke er merke som ikkje skildrar, men som likevel spelar på eigenskapar ved vara, eller arten av vara.¹⁰² Merka skaper assosiasjonar til den aktuelle vara og tenesta, men gjer dette på ein diffus måte.

I motsetnad til dei skildrande merka vil dei suggestive ikkje direkte leie tanken over på vara eller tenesta, men krev nærare ettersyn for å oppdage den samanheng som er mellom merket si tyding og vara. Eksempel på dette er KARRIMOR for ryggsekkar og ranslar, og GLITRE for lyspærer. Den uklare tilknytninga gjer at dei suggestive merka har distinktiv evne. Merka aktualiserer ofte heller ikkje noko behov for andre næringsdrivande til å nytte det aktuelle ordet i si marknadsføring og fell då utanom forbodet mot registrering av skildrande merke. Suggestive merke kan difor i utgangspunktet registrerast.¹⁰³

99 Walleberg/Lund-Johansen – EF-varemærket i praksis NIR 4/2002 s. 333

100 Lars Holmqvist s. 20

101 Black's Law Dictionary

102 Lassen/Stenvik s. 85

103 Generaladvokat Jacobs gir i forslaget til avgjerd i DOUBLEMINT-saka uttrykk for at suggestivitet ikkje nødvendigvis hindrar at ordmerket har evne til «i omsætningen at tjene til at betegne en vares (såsom tyggegummi) egenskaber», jf. avsnitt 42. Domstolen følger ikkje uttrykkeleg opp i høve til dette, men utsegnene frå Domstolen kan gi grunnlag for å hevde at i alle fall dei svakt suggestive merka kan nektast registrert i medhald av forbodet mot skildrande merke. Meir om DOUBLEMINT-saka i pkt. 4.3.3.

Skiljet mellom dei ordmerke som berre spelar på eigenskapar ved den aktuelle vara, og difor kan registrerast, og dei ordmerka som er skildrande, slik at dei må nektast registrert, er uklar.¹⁰⁴ Det kan ikkje peikast på eit eksakt punkt der eit ordmerke går frå å vere skildrande til å vere suggestivt. Denne grensa er likevel avgjerande for i kva grad eit merke kan spele på eigenskapar ved ei vare utan å verte nekta registrert i medhald av vml. § 13, første ledd eller varemerkedirektivet art. 3, nr. 1, bokstav c). Dette aktualiserer difor spørsmålet om kva avstand eit ordmerke må ha i høve til eigenskapar ved den aktuelle vara eller tenesta for å kunne gå klar av forbodet mot skildrande merke.

4.3 Nærare om vurderingstemaet, særleg i lys av **BABY-DRY** og **DOUBLEMINT**¹⁰⁵

4.3.1 «...med uvesentlige endringer eller tillegg...»

Ordlyden i varemerkelova gir i seg sjølv eit visst grunnlag for å seie noko om kva avstand eit merke må ha i høve til den vara eller teneste registreringa gjeld for. Vml. § 13 omfattar ikkje berre dei merka som består av skildrande ord, men òg ord med «...uvesentlige endringer eller tillegg...». At dette må vere regelen seier seg sjølv. Utan ei slik rekkjevidde ville forbodet mot skildrande merke vore illusorisk.¹⁰⁶

Varemerkedirektivet har inga tilsvarande formulering og ein kunne stille spørsmål om dette inneber ein skilnad i høve til varemerkelova. Dette vart problematisert ved tilpassinga av varemerkeretten til varemerkedirektivet, utan at det her vart teke noko standpunkt.¹⁰⁷ Varemerkelova vart då òg ståande uendra på dette punktet, men det vart peika på at den norske regelen i alle høve måtte tolkast i samsvar med praksis innan EØS, slik at ein eventuell skilnad ikkje skulle ha noko verknad.

Etter at det i **BABY-DRY**-dommen vart uttala at ein «...tydelig avvigelse...» må til for at eit merke skal kome klar av registreringsforbodet mot skildrande merke, må det kunne seiast å vere klart at det ikkje ligg føre nokon skilnad mellom vml. og varemerkedirektivet på dette området.¹⁰⁸ I innstilling til ny varemerkelov er vilkåret om «uvesentlig endring eller tillegg» framleis med. Tilhøvet er ikkje problematisert, og årsaka er nok at den rådande oppfatning er at det vil vere samsvar mellom praktiseringa av varemerkedirektivet og den norske varemerkelova.¹⁰⁹

4.3.2 **BABY-DRY**-dommen

BABY-DRY-dommen gjaldt ein søknad frå firmaet Procter & Gamble om registrering av ordmerket **BABY-DRY** for ulike typar bleier til barn. Dommen aktualiserte spørsmålet om i kva grad eit merke som består av skildrande ord, kan registrerast.¹¹⁰

Merket vart akseptert registrert som varemerke under tilvising til at merket fyller kravet om ein «...tydelig avvigelse i formuleringen...fra den udtryksform, der i den normale sprogbruk anvendes av de berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber...». Det vart sagt at **BABY-DRY** hadde ein «...strukturelt usædvanlige sammenstilling...» og at uttrykk som **BABY-DRY** var «...leksikale oppfindelser...», som av denne grunn ikkje kunne

104 Slik òg Generaladvokat Jacobs i høve til spørsmålet om **DOUBLEMINT**.

105 Sak C-383/99 P **BABY-DRY** og sak C-191/01 P **DOUBLEMINT**

106 Lassen/Stenvik s. 82

107 Ot.prp.72(1991-92) s. 80

108 **BABY-DRY** avsnitt 40

109 Lassen/Stenvik s. 82

110 Meir om registrering av nyord som består av skildrande ord i pkt. 5.3.

verte nekta registrert.¹¹¹

BABY-DRY må, trass den uvanlege samansetjing, seiast å vise til ein sentral eigenskap ved bleier, å halde barnet tørt. I følgje BABY-DRY-dommen skulle det gjerast ei vurdering av om merket var ein normal måte å skildre vara eller eigenskapar ved vara på. Dommen gir inntrykk av at det ikkje vert kravd noko avstand mellom *tydinga* av eit ord som er søkt registrert som varemerke og vara eller eigenskapar ved denne. Likevel vart det kravd ein viss avstand i form av at merke måtte skilje seg frå den normal språklege og leksikalske samansetjinga av orda.

Aksepten av merket BABY-DRY må sjåast i samanheng med det sterke fokuset Domstolen hadde på merket si evne til å kunne identifisere det kommersielle opphavet og den manglande vektlegginga av frihaldsbehovet, jf. pkt. 3.2.4. Det vart i dommen sagt at føremålet med forbodet mot registrering av skildrande merke var at desse «...ikke kan opfylde funktionen om at identificere...» det kommersielle opphavet.¹¹² Dette overser at forbodet mot skildrande merke ikkje berre skal hindre registrering av merke som ikkje har distinktive evne, men òg skal sikre fri bruk for alle. Dommen overser òg det faktum at merke kan vere skildrande, og av denne grunn må nektast registrert, sjølv om det kan oppfylle funksjonen som opphavsgaranti, jf. pkt. 3.3.2.

4.3.3 DOUBLEMINT-saka

4.3.3.1 Avslag frå OHIM

DOUBLEMINT-saka gjaldt ein søknad frå Wm Wrigley Jr. Company (Wrigley) om registrering av DOUBLEMINT for, i hovudsak, tyggegummi. OHIM avslo søknaden i medhald av forordninga art. 7, nr. 1, bokstav c), fordi det fann at varemerket «...udelukkende består af ordet DOUBLEMINT, der i omsætningen kan tjene til at betegne varenes egenskaber. Ordet doublemint kan defineres som foreningen af to slags mynte, pebermynte og grøn mynte, der i sig selv er en speciel smag. Varemerket er beskrivende for varer, der kan have en dobbelt myntesmag («doublemint flavour» på engelsk)...».¹¹³ Wrigley var ikkje nøgde med dette og tok saka vidare til Retten.

4.3.3.2 Retten si avgjerd

Retten uttala innleiingsvis at «...tegn eller angivelser, hvis betydning går ud over det rent beskrivende...» kan registrerast.¹¹⁴ Vidare går Retten over i å vise til dei mange ulike tydingane DOUBLEMINT vil kunne ha, og at for den potensielle forbrukaren vil «double» saman med «mint» ha to særlege tydingar; «...to ganger så meget mynte som det normale...» eller «...med smag av to slags mynte...».¹¹⁵

På bakgrunn av dette konkluderer Retten med at «...de mange betydninger, der indeholdes i det sammensatte ord DOUBLEMINT...fratager...dette tegn enhver beskrivende funktion i betydningen i artikel 7, stk. 1, litra c)...».¹¹⁶ Retten avsluttar med å seie at ordet DOUBLEMINT har eit ubestemt og suggestivt innhald som ikkje gjer det mogleg å «...umiddelbart og uden yderligere overvejelse at opdage en beskrivelse af en egenskab ved de pågældende varer...».¹¹⁷ Avgjersla frå OHIM vart difor oppheva og OHIM anka saka inn for Domstolen.

111 BABY-DRY avsnitt 43 og 44

112 BABY-DRY avsnitt 37

113 Sitat frå Generaladvokat Jacobs i hans forslag til avgjerd i DOUBLEMINT avsnitt 8

114 Retten i DOUBLEMINT avsnitt 20

115 Retten i DOUBLEMINT avsnitt 25

116 Retten i DOUBLEMINT avsnitt 29

117 Retten i DOUBLEMINT avsnitt 30

Denne siste utsegna om at det skildrande må framstå «...umiddelbart og uden yderligere overvejelse...» viser at det etter Retten sitt syn må vere ein viss avstand mellom den tydinga det omstridde ordmerket har og eigenskapar ved dei aktuelle varene eller tenestene. Utsegna gir ikkje ei presis rettleiing for når eit merke må seiast å vere omfatta av forbodet mot skildrande merke, men utsegna kan seiast å ikkje representerer ei særleg streng vurdering. Dette må òg seiast å vere i samsvar med BABY-DRY-dommen og den tradisjonelle oppfatninga om at suggestive merke kan registrerast fordi dei krev eit nærare ettersyn for å oppdage den samanhengen som for slike merke ligg føre i høve til vara eller eigenskapar ved denne.

4.3.3.3 Forslag til avgjerd frå Generaladvokat Jacobs

Sjølv om Generaladvokaten sine forslag til avgjerder ikkje er bindande, vil dei kunne ha stor analytisk verdi i klargjeringa av det nærare innhaldet i reglar. Dette fordi forslaga inneber ein sjølvstendig gjennomgang av sakene og relevant praksis, samstundes som forslaga, i tillegg til å kome med konkrete forslag til korleis den aktuelle saka skal løysast, òg gir generelle retningslinjer.

Forslaget til Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT-saka er eit godt eksempel på eit særskild gjennomarbeidd forslag til avgjerd. Jacobs tek i detalj føre seg spørsmålet om tolkinga av forbodet mot registrering av skildrande merke i art. 7, nr. 1, bokstav c). Vurderinga framstår som meir grundig og detaljert enn både dommen frå Retten og Domstolen, og det er difor grunn til å sjå nærare på forslaget.

Særleg interessant for problemstillinga i denne oppgåva er generaladvokat Jacobs si klargjering av tolkinga av uttrykket «beskrivende karakter». Uttrykket vert nytta som kortform for ord si evne til i omsetnaden å karakterisere eigenskapar ved varer etter forordninga art. 7, nr. 1, bokstav c).¹¹⁸

Generaladvokaten startar med å avvise relevansen av påstanden frå Wrigley om at forbrukarane faktisk oppfattar DOUBLEMINT som eit varemerke for tyggegummi, ikkje som ei skildring smaken av tyggegummien. Han held fram at denne argumentasjonen i lita grad vil vere relevant i spørsmålet om DOUBLEMINT er skildrande.¹¹⁹ Han peiker likevel på at ein slik argumentasjon vil ha sin sentrale plass i vurderinga om DOUBLEMINT har vorte innarbeidd som varemerke for Wrigley etter reglane om innarbeiding i forordninga art. 7, nr. 3, men at dette ikkje er eit spørsmål i denne saka.¹²⁰

Det sentrale spørsmålet for Jacobs er om det upresise semantiske innhaldet i DOUBLEMINT, eit faktum både OHIM og Retten er samde om, gjer at ordet ikkje er skildrande, men må seiast å vere suggestivt, slik at registrering kan skje.¹²¹

Held ein dette saman med den tidlegare utsegna til Jacobs om at suggestivitet ikkje hindrar eit merke si evne til å vere skildrande, må problemstillinga forståast med den føresetnad at det berre er i dei tilfella merket *aleine* er suggestivt at det kan gå klar av forbodet i mot skildrande merke.¹²² Dette forsterkar den uklarleiken som ligg føre i høve til grensdraginga mellom dei skildrande og dei suggestive merka, jf. pkt. 4.2.2.

Jacobs presiserer at vurderinga ikkje er ein eksakt vitenskap, og at han difor berre kan foreslå nokre

118 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 50

119 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 55

120 Tilsvarande reglar i varemerkedirektivet art. 3, nr. 3 og vml. § 2

121 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 56 og 57

122 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 42

«generelle retningslinjer».¹²³

Han seier at ein for det første må sjå på korleis merke «...forholder sig til en vare eller en af varens egenskaber...». Dess meir faktisk og objektivt merket er i høve til dette, dess meir truleg er det at merke vil kunne tene til å karakterisere vara i omsetnaden slik at merket må nektast registrert i medhald av art. 7, nr. 1, bokstav c).¹²⁴

Det andre momentet i vurderinga omhandlar «...den måde, hvorpå et udtryk opfattes: Hvor umiddelbart overføres meddelelsen?...». ¹²⁵ Dess meir vanleg og «nede-på-jorden» merket er, dess meir sannsynleg er det at forbrukaren forstår den skildrande tydinga, og dess meir sannsynleg er det at merke må nektast registrert.

Her ser vi at Jacobs er inne på det som Retten ser som sentralt, at det må gjerast ei vurdering av om den skildrande tydinga til merke kan oppdagast «...umiddelbart og uden yderligere overvejelse...». Til skilnad frå Retten vil Jacobs berre ha dette med som eit moment i ei større vurdering.

Det tredje trinnet i vurderinga går på «...betydningen af egenskaben i forhold til varen, navnlig etter forbrukeren oppfattelse...». Vesentlege eigenskapar som er grunnleggjande for vara eller er særleg viktig for forbrukaren sitt val av vare, talar mot registreing. Meir tilfeldige eller vilkårlege eigenskapar gjer argumentasjonen om å nekte registrering vesentleg svakare.¹²⁶

Tre-trinns-vurderinga viser gjennom utforminga at det svaret ein kjem ut med ikkje vil vere heilt presist. Jacobs peiker då òg på på at ein ikkje vil kunne finne eit eksakt punkt der eit merke ikkje lenger er skildrande. Han held fram at ein meir vil måtte sjå føre seg ein glideskala mellom to ytterpunkt, der ei subjektiv vurdering vil måtte til for å avgjer kva del av skalaen merke ligg nærast.¹²⁷ Jacobs avsluttar med å seie at konklusjonen vil avhenge av kva ytterpunkt merket etter ei heilskapsvurdering ligg nærast og at sunn fornuft vil vere ein supplerande faktor.¹²⁸

4.3.3.4 Domstolen i DOUBLEMINT-saka

23.oktober 2003 avsa Domstolen dom i saka om mellom Wrigley og OHIM. Avgjerda frå Domstolen er langt meir kortfatta og tek ikkje opp Generaladvokaten sine vurderingstema.

Domstolen slår fast utgangspunkta om at art. 7, nr. 1, bokstav c) skal take i vare «...det mål af almen interesse, at de tegn og angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer...fritt skal kunne bruges af alle...».

Domstolen gjer ei klargjering av kva som ligg i omgrepet «udelukkende består af» i art. 7, nr. 1 bokstav c). Domstolen meiner det er irrelevant om merket har fleire ulike tydingar, slik DOUBLEMINT har. Kravet er ikkje at merket må ha ein «utelukkende beskrivende» karakter.¹²⁹ Ordet "utelukkende" står til verbet «består» og er knytt til dei delar ordmerket består av, ikkje til ordet si evne til å skildre eigenskapar. Det er difor ikkje eit krav om at tydinga av ordet «utelukkende beskriver» den aktuelle vara eller tenesta. Domstolen konkluderer då med at Retten

123 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 58

124 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 62

125 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 63

126 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 64. Meir om relevansen av om eigenskapen er meir eller mindre sentral i pkt. 5.5.

127 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 61

128 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 66

129 DOUBLEMINT avsnitt 34

gjorde ein feil når den aksepterte DOUBLEMINT til registrering fordi merket har ei tyding som «...går ud over det rent beskrivende...».¹³⁰

Når det gjeld uttrykket «beskrivende karakter», går Domstolen ikkje inn i det vurderingstemaet som Jacobs skisserte. I staden gjer Domstolen ei streng tolking av forbodet mot registrering av skildrande merke i art. 7, nr. 1 bokstav c) når den seier at registrering kan nektast «...uden at det kræves, at...varemærket...faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser...eller deres egenskaber. Det er tilstrækkeligt...at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål...». Eit ordmerke kan difor nektast registrert «...såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser...».¹³¹

Domstolen konkluderte deretter med at Retten har gjort ein feil når den ikkje har etterprøvd «...om den omtvistede ordkombination kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne egenskaer ved deres varer eller tjenesteydelser...».¹³² Meir om dette vurderingstemaet i pkt. 5.4 og 5.6.

130 Retten i DOUBLEMINT avsnitt 20 og Domstolen i DOUBLEMINT avsnitt 33

131 DOUBLEMINT avsnitt 32

132 DOUBLEMINT avsnitt 35

5 NOKRE AVSLUTTANDE VURDERINGAR

5.1 Verknader av at forbodet mot registrering av skildrande merke rekk lenger enn kravet om distinktiv evne

Som det går fram av pkt. 3.3.2 i det føregåande, vil forbodet mot skildrande merke ha ein sjølvstendig verknad utan over kravet om distinktiv evne. Ved at forbodet mot skildrande merke og distinktivitet ikkje er samanfallande vil vurderinga av om eit merke kan registrerast verte meir samansett og komplisert. Komplikasjonene ligg i at det ikkje berre må undersøkjast om merket vil kunne skilje søkjaren sine varer frå andre, men at ein òg må undersøkje om merke har ein slik samanheng med vara, eller eigenskapar ved denne, som gjer at merke er skildrande. I tillegg må det gjerast ei vurdering av om andre næringsdrivande vil ha eit behov for å fritt kunne bruke det aktuelle merket i si marknadsføring. Dette behovet vil vere ein variabel, som ein samstundes ikkje vil kunne gi noko klart innhald eller verknad.¹³³ Desse tinga gjer at vurderinga får eit større skjønsmessig preg og få klare løysingar.

Samstundes vil ei større avgrensing av registreringar gjennom forbodet mot registrering av skildrande merke kunne hindre konflikatar i høve til spørsmålet om det har skjedd inngrep i ein varemerkerett. Dette fordi ei registrering av merke som har tilknytning til vara uansett vil verte oppfatta som svake merke som andre kan leggje seg nær.¹³⁴ Konflikt kan då oppstå fordi der er uvisst *kor nært* andre kan leggje seg. Til dette kjem òg det faktum at innehavar av ei registrering, på trass av ein svak einerett, vil ha eit sterkt våpen ved registreringa til å avskjere andre sin merkebruk. Ei relativt streng avgrensing av registrering gjennom forbodet mot registrering av skildrande merke vil kunne hindre desse konfliktsituasjonane.¹³⁵ Dessutan vil ei streng avgrensing kunne vere med på å oppfordre andre næringsdrivande til å bruke tid på marknadsføring av merke som skil seg frå konkurrentane sine merke, i staden for å bruke tid på å leggje seg så nær andre sine merke som mogleg.¹³⁶

Det er òg grunn til å peike på at merke som har ei viss tilknytning til den aktuelle vara eller tenesta det vert nytta for, vil kunne få vern gjennom reglane om innarbeiding, jf. vml. § 2 og varemerkedirektivet art. 3 nr. 3 ved at merka vert «godt kjent som særleg kjennetegn for noens varer», jf. vml. § 2, andre ledd. På denne måten er ikkje skildrande merke i seg sjølv utelukka som varemerke, men krava for at slik innarbeiding skal liggje føre er strenge. Lassen og Stenvik har uttrykt det slik at skildrande merke må få ei tyding som «overdøver» den opphavlege tydinga.¹³⁷ Dei klart skildrande merka vil difor ofte aldri kunne verte innarbeidd som varemerke. For dei merka som på ein meir uklar måte skildrar vara, vil kravet lettare kunne verte innfridd. Det faktum at desse merka har distinktiv evne, og i tillegg kanskje er nyord, vil gjere at merka mykje enklare vil kunne oppfylle krava til innarbeiding. Eit vidare nedslagsfelt for forbodet mot registrering av skildrande merke vil difor ikkje hindre næringsdrivande i å ha gjere bruk av, og få vern for, merke som gir assosiasjonar eller på anna måte spelar på vara, tenesta eller eigenskapar ved desse.

133 Meir om prøvingsintensiteten i høve til andre næringsdrivande sitt behov i pkt. 5.4.

134 Dette la Høgsterett til grunn i SUPERLEK-dommen s. 645 og i GOD MORGON-dommen s.402.

135 Jeremy Phillips s. 108-109 gir på si side uttrykk for fleire føremoner med å tillate registrering av skildrande merke.

Han meiner det er få som vil nytte godt av forbodet, kanskje med unntak av dei som skal undersøkje søknader om registrering, og som får «gleda» av å avvise søknader frå store firma, slik som f.eks. Procter & Gamble og Wrigley.

136 Dette vil likevel ha avgrensa verknad så lenge det generelle distinktivitetskravet er sett så lågt som det er.

137 Lassen/Stenvik s. 216

5.2 Tilhøvet mellom BABY-DRY og DOUBLEMINT

Generaladvokat Jacobs ønska i DOUBLEMINT å nytte høvet til å klargjere den forståinga av forbodet mot skildrande merke som kom fram i BABY-DRY-dommen. Denne forståinga meiner han i stor grad var feil, fordi BABY-DRY-dommen vart misforstått. Han brukte difor mykje plass på klargjering av kvifor BABY-DRY kunne registrerast, medan han meinte DOUBLEMINT måtte nektast registrert i medhald av art. 7, nr. 1, bokstav c).

Jacobs framhevar den opplagde skilnaden som ligg i at BABY-DRY har ei omvendt ordstilling, noko DOUBLEMINT manglar.¹³⁸ Han trekk vidare fram at BABY-DRY av denne grunn inneheld noko meir enn delane «baby» og «dry». Det han då siktar til er ordmerket BABY-DRY sin «...ekstremt kortfattede, ...usædvanlig struktur og det forhold, at det ikke vil kunne underkastets en intuitiv gramatisk analyse, som umiddelbart ville gøre betydningen klar...».¹³⁹ Til dette kjem det at BABY-DRY er eit nytt ord, noko som etter Jacobs sitt syn «gør det mindre sandsynligt, at det vil blive anvendt i omsætningen som et beskrivende uttrykk».¹⁴⁰

Det kan hevdast mot dette at det er banalt om ei enkel endring av ordstillinga skal kunne ha den konsekvens at registrering likevel kan skje. Som Jacobs seier vil den omvende ordstillinga i seg sjølv ikkje vere tilstrekkeleg, det er følgjene av endringa som vil vere det relevant. Samstundes som desse endringane berre gir moment til ei større vurdering. Eg er samd i det skilje Jacobs gjer mellom dei to sakene, sjølv om eit skilje her, som elles i høve til dei skildrande merka, ikkje vil gi eit klart svar for løysing av framtidige saker. Dei momenta Jacobs viser til er likevel generelle, og vil vere sentrale for framtidige vurderingar av om eit merke må seiast å vere skildrande eller ikkje.

5.3 Meir om vurderinga av nyord

Eit nyord er, som omgrepet sjølv seier, eit nytt ord i språket. Slike nyord vil ikkje ha vore i bruk i omtalen av varer eller tenester og vil difor i utgangspunktet ikkje kunne seiast å faktisk skildre ei vare eller eigenskapar ved denne.

Når kravet for å nekte registrering av ordmerke berre er at merke må vere *egna til å skildre* vara eller eigenskapar ved denne, vil òg nyord opplagt kunne vere omfatta.¹⁴¹ Dette vil klart vere tilfelle der det nye ordet er sette saman av kjende og skildrande språkelement, og samansetjinga er gjort etter vanlege normer for danning av ord, som f.eks. SNARKJØP (RG 1958.628), KONFEKTOGRAM (NIR 1995 S. 305).¹⁴²

Praksis har likevel slått fast at nyord som er skapt ved å setje saman skildrande ord, ikkje automatisk òg er skildrande. Det er ikkje tilstrekkeleg at delane kvar for seg er skildrande, merket må i sin heilskap òg vere skildrande.¹⁴³ Utan at dette vart sagt uttrykkeleg, viser løysinga i BABY-DRY òg at det ikkje er nokon automatikk i at skildrande ord alltid vil utgjere eit skildrande varemerke. Her var det nettopp den uvanlege, ukorrekte samansetjinga som gjorde at merket vart akseptert.¹⁴⁴ Domstolen trekk òg fram at det faktum at ordet er nytt vil gjere det mindre sannsynleg

138 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 71 og 72

139 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 19

140 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 19

141 DOUBLEMINT avsnitt 32

142 NOU 2001:8 s. 75

143 POSTANTOOR avsnitt 96

144 Sjå om dette i pkt. 4.3.2 og BABY-DRY avsnitt 43 og 44. Frå norsk praksis er SUPERLEK her eit eksempel på nyord som består av skildrande delar, men som vart gitt vern som varemerke.

at andre vil ønskje eller ha bruk for å nytte ordet.¹⁴⁵

Samstundes viser praksis at hovudregelen er at ein rein kombinasjonen av delar, som kvar for seg er skildrande for vara, òg er skildrande, sjølv om kombinasjonen er eit nyord.¹⁴⁶ I BIOMILD er det sagt at «...[v]ed blot at forbinde sådanne bestanddele uden at tilføre dem en usædvanlig ændring, navnlig af syntaktisk eller semantisk karakter, kan der kun fremkomme et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne de nævnte varers eller tjenesteydelsers egenskaber...».¹⁴⁷

For at ein slik kombinasjon ikkje skal vere skildrande må den skape eit inntrykk som ligg «...tilstrækkelig langt fra det indtryk, man får ved blot at sammenlægge de nævnte bestanddele...».¹⁴⁸ For at dette skal vere tilfelle må kombinasjonen vere «...mere end summen af de nævnte bestanddele...».¹⁴⁹

For nyord sin del vil det difor måtte gjerast ei vurdering av om det ligg noko særleg i samanstillinga, som gjer at merket vil skilje seg klart frå den tydinga dei enkelte delane i seg sjølv har. Her vil dei generelle retningslinene frå Generaladvokat Jacobs i samband med tilhøve mellom BABY-DRY og DOUBLEMINT vere sentrale, jf. pkt. 5.2. Samstundes vil ein sjølv sagt måtte gjere ei vurdering av om det nye ordet, slik det framstår vil vere eit or som andre kunne tenkje seg å ville gjere bruk av.

5.4 Prøvinga av det behov andre har for å gjere bruk av ordmerket

Domstolen krev i DOUBLEMINT ei etterprøving av «...om den omtvistede ordkombination kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende...» i samband med vurderinga etter varemerkedirektivet art. 3, nr. 1, bokstav c).¹⁵⁰ Kva denne vurderinga vil innebere seier Domstolen ingenting om.

At ordmerket må «...kunne tænkes...» at bli brukt av andre gir ikkje grunnlag for noko streng vurdering. Ein kan i stor grad seie at dette berre gir grunnlag for å sjå om det for næringsdrivande vil vere *tenleg* å nytte det aktuelle ordet i omtale og marknadsføring av tilsvarande varer eller tenester. Samanhalde med at det i CHIEMSEE vert sagt at det ikkje er krav om eit «...konkret, aktuelt eller tungtvejende behov...», må det kunne seiast at det ikkje på nokon måte er krav om å slå fast eit påtrengjande behov.¹⁵¹ Til dette kjem det at Domstolen i POSTKANTOOR sa at det ikkje hadde nokon verknad for behovsvurderinga om det eksisterer «...synonymer for at betegne de samme egenskaber...».¹⁵²

På bakgrunn av dette er det ikkje krav om at det vert gjort ei særleg inngåande prøving. Sjølv om ingenting uttrykkeleg er sagt, kan praksis tolkast slik at det er tilstrekkeleg å slå fast ein viss samanheng mellom merket og vara, og at det er tilstrekkeleg å prøve om denne samanhengen gjer det ønskjeleg for andre å bruke dette ordet i samband med sal av varer.

145 Generaladvokat Jacobs i DOUBLEMINT avsnitt 19

146 POSTANTOOR avsnitt 98 og BIOMILD avsnitt 39

147 BIOMILD avsnitt 39

148 BIOMILD avsnitt 40 og POSTKANTOOR avsnitt 104

149 BIOMILD avsnitt 43 POSTKANTOOR avsnitt 104

150 DOUBLEMINT avsnitt 35

151 CHIEMSEE avsnitt 35

152 POSTKANTOOR avsnitt 104

5.5 Relevansen av om den aktuelle eigenskapen er meir eller mindre sentral

Forbodet mot registrering av skildrande merke i vml. § 13 og varemerkedirektivet art. 3, nr. 1 bokstav c) skil ikkje mellom meir eller mindre sentrale eigenskapar eller karakteristikkar ved ei vare eller teneste. Dette inneber at det i utgangspunktet ikkje har nokon relevans om eigenskapen er meir eller mindre sentral.

I BABY-DRY-dommen vart det sagt at art. 7, nr. 1, bokstav c) berre omfattar merke som skildrar «...en af dens væsentligste egenskaber...».¹⁵³ I samband med DOUBLEMINT seier ikkje Domstolen noko om dette, sjølv om Generaladvokat Jacobs i forslaget til avgjerd peikar på at det i heilskapsvurderinga er relevant å sjå på «...betydningen af egenskaben...» merket spelar på i høve til den aktuelle vara. Dette kan sjåast på som eit uttrykk for at det ikkje i seg sjølv er avgjerande å sjå på kor viktig eigenskapen er, men at dette vil kunne ha verknad i høve til kor stor vekt andre næringsdrivande sitt behov vil vere.

Utsegna i CHIEMSEE-dommen om at «...anvendelsen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ikke afhaenger af, at der bestaar et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder...» trekk likevel i retning av at relevansen av om eigenskapen er meir eller mindre sentral ikkje vil ha særleg verknad.¹⁵⁴ Når det ikkje er krav om eit særleg tungtvegande behov, vil det faktum at eit ordmerke i det heile skildrar ein eigenskap i seg sjølv skape eit tilstrekkeleg behov.

At det ikkje skal ha nokon verknad kor sentral eigenskapen er har òg støtte i det faktum at kva som er ein meir eller mindre sentral eigenskap vil kunne variere. Ein eigenskap som det i marknadsføringa ikkje har vore grunn til å fokusere på, kan seinare få stor verknad ved at eigenskapen vert særleg viktig for kundegruppa, eller for å framheve kvaliteten ved vara i høve til andre liknande varer. Ein kan berre tenkje på den store marknadsføringseffekten det i dag ligg i å framheve bestemte miljøvennlege eigenskapar, som tidlegare ikkje hadde den største aktualiteten.

I POSTKANTOOR vart det då òg slått fast at det er «...uden betydning, at de egenskaber ved varene eller tjenesteydelserne, som muligvis bliver beskrevet, i forretningsmæssig henseende måtte være væsentlig eller underordnede...».¹⁵⁵

Trass det føregåande er det grunn til å peike på at eigenskapar som ei vare har, men som på ingen måte vil vere relevante for forbrukarane eller dei næringsdrivande, truleg må kunne akseptrast til registrering. Eit godt eksempel er POISON, som må kunne registrerast for parfyme, sjølv om parfyme vil kunne vere giftig dersom denne blir drukke i tilstrekkeleg mengde.¹⁵⁶

5.6 Situasjonen for dei suggestive merka etter DOUBLEMINT

Domstolen går i sitt votum i DOUBLEMINT ikkje inn ei nærare og konkret vurdering av om DOUBLEMINT må nektast registrert eller ikkje. Domstolen legg kort og godt til grunn ei streng og generell vurdering av om ordmerke har ei tyding som er egna til å vere skildrande.

Vurderingstemaet vert snevra inn til ei vurdering av «...om den omtvistede ordkombination kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne egenskaber ved deres varer eller tjenesteteydelser...», jf. pkt. 4.3.3.3.¹⁵⁷

153 BABY-DRY avsnitt 39

154 CHIEMSEE AVSNITT 35

155 POSTKANTOOR avsnitt 102

156 Jeremy Phillips s. 103

157 DOUBLEMINT avsnitt 35

Når Domstolen slår fast at det er tilstrekkeleg at merket «...i en af dets mulige betydninger...» er skildrande vil dette kunne vere problematisk i høve til dei suggestive merka, jf. pkt. 4.2.2. Denne typen ordmerke, som viser til eller spelar på eigenskapar ved vara eller tenesta, vil nettopp ofte i ei tyding «...betegne en egenskap...» ved vara eller tenesta. Det einaste ein må gjere er å knekke den «suggestive koda» til merket for å oppdage denne samanhengen.

Domstolen avgrensa i DOUBLEMINT ikkje i høve til merke som krev slik kodeknekkning. Generaladvokat Jacobs gav på side uttrykk for at eit merke som er slik at det er bruk for ein «kryptokryssord-entusiast» for å oppdage koplinga til vara, tvilsamt vil kunne nektast registrert.¹⁵⁸ Jacobs avgrensar altså, men gir òg uttrykk for ei streng vurdering av dei suggestive merka.

At spørsmålet om suggestivitet ikkje uttrykkeleg er teke opp av Domstolen gjer at ein må vere varsam med å konkludere. Utsegna til Jacobs samanhalde med utsegna frå Domstolen, må likevel gi grunnlag for å seie at dei svakt suggestive merka ikkje kan registrerast.

SUPERLEK, som vart akseptert av Høgsterett, har vore eit slikt eksempel på eit svakt suggestivt merke.¹⁵⁹ Høgsterett sa at merke «...et godt stykke på veg [kan] sies å være beskrivende for de varer det gjelder...», men at merket har eit litt utydeleg meiningsinnhald som gjer at «...det er egnet til å skape en viss undring...».¹⁶⁰ SUPERLEK ville opplagt ha gått inn i «DOUBLEMINT-kategorien» og skulle då vorte nekta registrert.

Seinare praksis frå Retten gir likevel grunnlag for ei viss nyansering. Her har det vorte kravd at ein «...straks og uden yderligere overvejelse...» kan oppdage samanhengen, eller at det må vere ein «...tilstrekkelig direkte og konkret forbindelse mellem tegnet og de varer eller tjenesteydelser...» registreringa gjeld for.¹⁶¹ Desse utsegnene vert i noko teori tolka slik at varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav c) ikkje kjem til bruk på suggestive merke.¹⁶² Dette overser at Domstolen ikkje uttrykkeleg har teke stilling til spørsmålet. Ein skal då vere noko varsam med å leggje for mykje i praksisen frå Retten, fordi Domstolen kan, og i praksis har valt, andre retningar.¹⁶³

Skal utsegnene frå Retten sameinast med utsegnene frå Domstolen, må ein i det minste kunne seie at det må vere ein viss synleg samanheng mellom varemerket og vara eller eigenskapar ved denne for at forbodet i art.3, nr. 1, bokstav c) skal kome til bruk. At denne umiddelbart og direkte må vere synleg for kundekrinsen vil i lys av Domstolen sine utsegner i DOUBLEMINT vere ei for streng vurdering.¹⁶⁴ Vurderinga vil òg kunne seiast å vere noko for snever fordi dette ikkje samsvarar med den relevansen, som Domstolen framhevar, at andre næringsdrivande sitt behov for å gjere bruk av ordet må ha.

158 Genrealadvokaten i høve til «[h]vor umiddelbart overføres meddelelsen?» i avsnitt 63

159 Lassen/Stenvik s. 85

160 SUPERLEK-dommen s. 645

161 LIMO avsnitt 30

162 Tritton seier at «...Where it is a case of evocation or allusion rather than a direct designation, Art.3(1)(c) is not engaged...», jf. s. 287

163 Lassen/Stenvik s. 29

164 Dette har òg støtte i at oppfatninga til kundekrinsen ikkje aleine vil vere avgjerande for om eit merke er skildrande, jf. pkt. 4.1.3.1.

6 KJELDER

Litteratur:

- Bently, Lionel/Sherman, Brad «Intellectual Property Law» (2001)
- Cornish, William/ Llewelyn. David «Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights» (2007)
- Holmqvist, Lars «Varumärkens särskiljingsförmåga» (1999)
- Kerly, Duncan Mackenzie «Kerly's law of trade marks and trade names» 13. utgåve ved Kitchin, Llewelyn, Mellor, Meade, Moody-Stuart (2001)
- Koktvedgaard, Mogens «Lærebog i Immaterialret» 7. reviderte utgåve ved Jens Schovsbo (2005)
- Koktvedgaard, Mogens «Lærebog i Immaterialret» 6. reviderte utgåve (2002)
- Lassen, Birger Stuevold/Stenvik, Are «Oversikt over norsk varemerkerett» 2. utg., rev. versjon (2003)
- Phillips, Jeremy «Trade Mark Law – a practical anatomy» (2003)
- Tritton, Guy/ Davis/Edenborough/Graham/ Malynicz/Roughton «Intellectual property in Europe» 13. utgåve (2008)

Artiklar:

- Gundersen «Varemerket i lys av EU-utviklingen», NIR 2005 nr. 1
- Stenvik, Are Nytt i privatretten 2003 nr. 2
- Stenvik, Are «Justifying intellectual property in the society of knowledge» NIR 2007 nr. 2
- Wallberg, Knud «Varumärken i ljuset av EU-

utvecklingen», NIR 2005 nr. 1

Walleberg/Lund-Johansen

«EF-varemærket i praksis» NIR 2002 nr. 4

Wessman, Richard

«Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU», NIR 2002 nr. 1

Praksis frå Domstolen og Retten:

http://eur-lex.europa.eu/RECH_jurisprudence.do

Sameinte saker C-108/97 og C-109/97 CHIEMSEE

Dom av 4.mai 1999 i sak mellom Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) og Boots- und Segelzubehör Walter Huber og Franz Attenberger CHIEMSEE

Sak C-342/97 Lloyd

Dom av 22.juni 1999 i sak mellom Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH og Klijsen Handel BV (spørsmål om prejudisiell avgjerd frå andgericht München I - Tyskland)

C-383-99 BABY-DRY

Dom av 20.september 2001 i sak mellom Procter & Gamble Company og OHIM

Sak T-34/00 EUROCOOL

Dom av 27.februar 2002 i sak mellom Eurocool Logistik GmbH mot OHIM

Sak T-106/00 STREAMSERVE

Dom av 27.februar 2002 i sak mellom Streamserve Inc. og OHIM

Sak T-356/00 CARCARD

Dom av 20. mars 2002 i sak mellom DaimlerChrysler AG og OHIM

Sak C-299/99 Philips

Dom av 18.juni 2002 i sak mellom Koninklijke Philips Electronics NV mod Remington Consumer Products Ltd

Sak C-273/00 Sieckmann

Dom av 12.desember 2002 i sak mellom Ralf Sieckmann og Deutsches Patent- und Markenamt (spørsmål om prejudisiell avgjerd frå Bundespatentgericht - Tyskland)

Sameinte saker C-53/01-C-55/01 Linde-Rado

Dom av 8.april 2003 etter spørsmål om prejudisell avgjerd frå

	Bundesgerichtshof – Tyskland, ang. søknad om registrering av tredimensjonale varemerke frå Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc. (C-54/01) og Rado Uhren AG (C-55/01)
Sak C-104/01 Libertel Groep	Dom av 6.mai 2003 i sak mellom Libertel Groep BV mod Benelux-Merkenbureau
Sak C-191/01 P DOUBLEMINT	Dom av 23.oktober 2003 i sak mellom OHIM og Wm. Wrigley Jr. Company
Sak T-348/02 QUICK	Dom av 27.november 2003 i sak mellom Quick restaurants SA og OHIM
Sak C-363/99 POSTKANTOOR	Dom av 12.februar 2004 i sak mellom Koninklijke KPN Nederland NV og Benelux-Merkenbureau (spørsmål om prejudisiell avgjerd frå Gerechthof te 's-Gravenhage (Nederlandene) .
Sak C-265/00 BIOMILD	Dom av 12.februar 2004 i sak mellom Campina Melkunie BV og Benelux-Merkenbureau (spørsmål om prejudisiell avgjerd frå Benelux-Gerechthof)
Sak T-311/02 LIMO	Dom av 20.juli 2004 i sak mellom Vitaly Lissotschenko og Joachim Hentze mot OHIM
Sak C-329/02 P SAT1	Dom av 16.september 2004 i sak mellom SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH og OHIM
Sak T-19/04 PAPERLABEL	Dom av 22.juni 2005 i sak mellom Metso Paper Automation Oy og OHIM
Sak C-37/03 P BioID	Dom av 15.SEPTEMBER 2005 i sak mellom BioID og OHIM
Sak T-28/06 «VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN»	Dom av 6.november 2007 i sak mellom RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG og OHIM
Sak T-458/05 TEK	Dom av 20. november 2007 i sak mellom Tegometall International AG og

OHIM

Sak C-273/05 P CELLTECH

Dom av 19.april 2007 i sak mellom
Celltech R&D Ltd og OHIM

Sak C-304/06 P EUROHYPO

Dom av 5.mai 2008 i sak mellom
Eurohypo AG og OHIM

Praksis frå Høgstrett:

www.lovdata.no

Rt.1997.1954

Rt.1998 s 1315

Rt.1999.641 SUPERLEK

Rt.2002 s. 391 GOD MORGON

Rt.2005 s. 1601 GULESIDER

Anna:

Ot.prp.nr.72 (1991-1992)

Lovvalg i forsikring, lov om
gjennomføring i norsk rett av
EØS-avtalens vedlegg V punkt 2
om fri bevegelighet for
arbeidstakere m.v innenfor EØS
og lov om endringer i enkelte
lover som følge av EØS-avtalen

NOU 2001:8

Lov om varekjennetegn med
motiver fra
Varemerkeutredningen II

Garner, Bryan A.

Black's Law Dictionary 8.
utgåve av