

Farger som varemerke

Kandidatnummer: 166 300

Veileder: Professor dr. juris Tore Lunde

Leveringsfrist: 02.06.2009

Til sammen 14 763 ord

**Det juridiske fakultet,
Universitetet i Bergen**

08.05.2009

Masteroppgaven omhandler farger som varemerke. I oppgaven tar jeg opp vilkårene for varemerkevern, og ser på problemene knyttet til fargemerkeregistreringer. Omfanget av en slik enerett behandles også.

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
1 Innledning	4
1.1 Oppgavens fokus	4
1.2 Introduksjon til oppgavens tema	4
1.3 Litt om farger	5
2 Historie	7
2.1 Varemerkelovgivningen	7
2.2 Uvanlige kjennetegn	8
3 Rettskilder	9
4 Legislative hensyn bak varemerkelovgivningen	10
5 Krav til varemerker	12
5.1 Vilkår for innarbeidelse	13
5.2 Registreringsvilkår	14
6 Farge som varemerke	14
6.1 Krav om at fargen oppfattes som et kjennetegn	14
6.2 Særpregskravet	15
6.2.1 Fargetypen	16
6.2.2 Konkrete fargemerker	16
6.2.3 Abstrakte fargemerker	17
6.2.3.1 Kreves det bruk for at vilkåret om særpreg skal anses oppfylt?	18
6.2.3.2 Enkeltfarger	19
6.2.3.3 Fargekombinasjoner	19
6.2.4 Deskriptive farger	20
6.2.5 Friholdelsesbehovets betydning	20
6.2.5.1 Enkeltfarger	21
6.2.5.2 Fargekombinasjoner	22
6.2.6 Svake fargemerker	22
6.2.7 Patentstyrets registreringspraksis	23
6.3 Grafisk gjengivelse	25
6.3.1 Rettspraksis	26
6.3.2 Spesielle krav for fargekombinasjoner	27
6.3.3 Patentstyrets retningslinjer	27
7 Varemerkevernets utstrekning	29
7.1 Fargemerkets omfang	30
7.1.1 Svake fargemerker	30

7.1.2	Konkurransespekter	31
7.1.3	Kodakregelen	32
7.2	Forvekslingsvurderingen	33
8	Konklusjon	35
9	Kilder.....	36
9.1	Litteratur	36
9.2	Lovregister.....	37
9.3	Domsregister.....	37

1 Innledning

1.1 Oppgavens fokus

Emnet for avhandlingen er farger som varemerke. Farger er en ny type varemerke som har aktualisert seg i den senere tid. Slike typer varemerker kalles ofte utradisjonelle varemerker, og skiller seg fra de tradisjonelle varemerkene. Tradisjonelle varemerker er merker som tidlig ble ansett for å være egnet til å registreres; de kunne oppfattes med synet og gjengis på papir. Merkene deles gjerne inn i tre hovedgrupper: ordmerker, figurmerker og tredimensjonale varemerker.

De utradisjonelle varemerkene er nymotens varemerker som har oppstått i forbindelse med den teknologiske utvikling. Slike varemerker kan i større grad oppfattes av andre sanser enn synet. Utradisjonelle varemerker er ansett for å være vanskeligere å registrere enn de tradisjonelle. Eksempler på utradisjonelle varemerker er luktmerker, slagord, lydmerker, følemerker, smaksmerker etc. Jeg vil ha hovedfokus på farger, og avgrenser således oppgaven mot andre utradisjonelle varemerker.

I avhandlingen ønsker jeg å se nærmere på problemene knyttet til farger som varemerke. For å få en god forståelse av rettsområdet er det innledningsvis nødvendig å gjøre rede for en del generell bakgrunnsinformasjon. Jeg vil deretter ta for meg vilkårene for registrering av varemerker, før jeg går mer konkret inn på farger som varemerke. Jeg vil i denne forbindelse se på om fargemerker kan fungere som individualiseringsmiddel. Interessante spørsmål vil være om fargen er egnet til å fortelle om produktets opphav og slik oppfattes som et varemerke, eller om den kun anses som produktets iboende egenskap. Deretter vil jeg se nærmere på omfanget av den beskyttelsen man får som følge av at fargen anses som et varemerke.

I det følgende vil jeg ha hovedfokus på den norske rettstilstanden. Av den grunn vil jeg først og fremst se på norsk rettspraksis. Allikevel vil både EU-domstolens avgjørelser og rettspraksis fra OHIM¹ være interessant der norsk rettspraksis bygger på slike avgjørelser eller er mangelfull.

I oppgaven vil jeg i utgangspunktet se mest på fargemerker som ønskes registrert for *varer*, siden det er mest relevant når det gjelder denne typen varemerker. Det er allikevel klart at det som sies om varer i oppgaven, også gjelder for tjenester. Jeg viser med dette til varemerkeloven § 1 tredje ledd.

1.2 Introduksjon til oppgavens tema

Et varemerke er definert som et merke som næringsdrivende bruker på en vare for å skille den ut fra andre.² Det er mange grunner til at man ønsker enerett for sitt varemerke. I dag er markedet i stadig vekst, og det er økt fokus på varemerker som en av bedriftens store verdier. I 2008 ble Coca Colas varemerke estimert av Interbrand til å ha en verdi på 66,7 milliarder

¹ The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

² Aschehoug og Gyldendals lille norske leksikon 1998, s. 1122.

dollar, altså rundt 470 milliarder kroner.³ Et stadig jag etter å profilere sin bedrift har ført til nye former for å søke kundenes interesse, herunder bruk av utradisjonelle varemerker.

En grunn til at farger er velegnet som varemerke er at de er godt synlige og kan gjenkjennes på lang avstand. En vare med en sterk og ruvende farge kan skille seg ut i mengden på flere meters avstand, i motsetning til vanlige ordmerker. En slik egenskap er særdeles viktig i et samfunn med svært mange likeartede produkter som stammer fra ulike produsenter. Tilbudet er så stort at kunden har vanskelig for å finne rett produkt uten et varemerke. Fargen er dermed en viktig faktor for gjenkjenning av produktet, og indirekte for valget.

For at man skal kunne få beskyttelse for sitt fargemerke kreves det etter varemerkeloven enten registrering, jf. § 1, eller innarbeidelse, jf. § 2. Det er i hovedsak vilkårene for registrering av fargemerker som behandles i oppgaven. Vilkårene for innarbeidelse vil kun behandles overfladisk.

For å oppnå varemerkebeskyttelse for farger kan man gå frem på ulike måter. En måte er å oppnå indirekte varemerkebeskyttelse. Et typisk eksempel på dette er at man får vern for et figurmerke med farge, eller for en farge som del av en vares eller en forpakkings design. I slike tilfeller er fargen avgrenset av varens eller merkets form. En annen måte å oppnå beskyttelse på er når vernet gis for fargen separat. Dette kalles gjerne abstrakte fargemerker. Fargen er beskyttet som sådan, og har ingen avgrensning i forhold til ulike elementer.

Et fargemerke kan få beskyttelse enten som enkeltfarge eller som fargekombinasjon. En fargekombinasjon består av to eller flere farger.

1.3 Litt om farger

Det er samspillet mellom lyset og de fysiske gjenstandene rundt oss som fører til fargeopplevelsen. Prosessene som skjer når lyset reagerer med omgivelsene kalles ofte absorpsjon eller refleksjon. Ved fullstendig absorpsjon vil alt lys absorberes, og objektet vil se sort ut. Ved fullstendig refleksjon vil det hvite dagslyset sendes tilbake fra objektets overflate, og objektet vil se hvitt ut. Det finnes imidlertid mellomtilfeller der bare deler av lyset absorberes av objektet, mens noe av lyset blir sendt tilbake. Det er i slike tilfeller at objektet vil få farge. Fargen oppstår som en følge av det tilbakesendte lysets bølgelengde. Det er øyets netthinne og nervesystemet som står for de fysiologiske betingelser for at lysimpulser utenfra skal kunne oppfanges og videreformidles til hjernen.⁴ Synssentret i hjernen organiserer og tolker meldingene til synsopplevelser.

En additiv fargeblanding oppstår når lys fra to eller flere lyskilder treffer en overflate, og summeres. Ulike forsøk har vist at den gunstigste måten å blande additivt, er å bruke lys fra de mest karakteristiske områdene av fargespekteret. Fargene rød, grønn og blå er de som er mest gunstig, og kalles ofte for primærfarger. Fargene supplerer hverandre, og gir flere blandingsfarger enn noen annen lysblanding.

RGB kalles fargemodellen som brukes ved additiv fargeblanding. Modellen uttrykker fargesammensetninger ved en beskrivelse av blandingsforholdet mellom de tre primærfargene. Det finnes ulike måter å beskrive blandingsforholdet av fargene. Jeg har

³ Interbrand, 2008. Norsk verdi estimert med en dollarkurs av 02. mars 2009 på 7,03.

⁴ Willumsen 1991, s. 30.

benyttet meg av en metode som ofte brukes for datamaskiner. Skalaen går fra 0 til 255, og illustrerer den fullstendige skalaen til en enslig 8-bit byte.⁵ I et tilfelle der både r, g og b har verdier på 0, er resultatet svart. Dersom alle verdiene er på maks, det vil si 255 eller 100 %, vil resultatet bli hvitt. Hovedformålet med RGB-modellen er å formidle bilder i elektroniske systemer, slik som på tv eller for datamaskiner.⁶

En subtraktiv fargeblanding oppstår når hvitt lys passerer gjennom ulike filter, og slik danner en farge. Lyset man ender opp med vil være mørkere enn hver av komponentfargene man har brukt ved filtreringen. Det som skjer er at lyset reduseres for hvert filter det passerer, det subtraheres. Grunnfargene i en subtraktiv fargeblanding er gul, magenta (rød) og cyan (blå), og fargesystemet betegnes CMY. Når disse tre fargene blandes subtraktivt i full konsentrasjon vil alt lys absorberes, og resultatet bli svart.

Et eksempel på et fargesystem som baserer seg på subtraktiv fargeblanding av trykkfarger, er Pantone-systemet. Det amerikanske Pantone Color Institute er særlig kjent for å sin fargeprøvesamling, Pantone Colour Matching System (PMS).⁷ Systemet er et standardisert fargesystem hvor formålet er korrekt reproduksjon av farger, uansett hvor man befinner seg. Pantone-systemet omfatter også mer spesielle farger, slik som metallfarger og fluorescentfarger. Systemet benyttes blant annet for å fastsette offisielle referanser for flaggfarger.

Som vi ser, finnes det mange ulike farger som oppstår av fargesammensetninger. Elementærfarger er de seks elementære fargeopplevelsene, og omfatter gul, rød, blå, grønn, hvit og sort.⁸ Alle andre fargeinntrykk kan uttrykkes ved deres likhet med disse seks, som svarer til synsnervens muligheter for signalformidling til hjernen.⁹

Til tross for de kjente farger og de mulige fargenyanser, er det likevel begrenset hvor mange fargenyanser man kan *skille* fra hverandre. Det er anslått at det menneskelige øyet er i stand til å skille mellom ca. 10 millioner fargenyanser.¹⁰ Et annet spørsmål er hvor mange fargenyanser man greier å kjenne igjen. Særlig problematisk er dette i situasjoner der man ikke kan foreta en direkte sammenligning mellom de ulike fargene. Som vi skal se kan typen farge ha betydning for hvilket vern varemerket kan gis. Særlig primær- og elementærfargene kan tenkes å måtte beskyttes mot enerett, i større grad enn svært uvanlige farger.

De farger som er gjengitt i oppgaven kan ikke garanteres å være helt presise. Jeg har benyttet meg av en oversettelse fra Pantone- til RGB-fargekoder, fordi Microsoft Word benytter seg av RGB-fargekoder som er beregnet for skjermbilder.¹¹ Pantonefargene er beregnet for trykk og det er nettopp derfor Pantone-kodene benyttes for de fleste fargemerker. For fargemerkeregistreringer som ikke viser til Pantone-koder har jeg måtte benytte meg av Patentstyrets egne hjemmesider for en gjengivelse av fargemerket.¹² Jeg refererer til nærmere presisering i kapittel 6.3 angående avvik i forhold til fargegjengivelser i ulike medier.

⁵ Wikipedia 2009 a.

⁶ Wikipedia 2009 a.

⁷ Wikipedia 2009 b.

⁸ Willumsen 1991, s. 213.

⁹ Willumsen 1991, s. 213.

¹⁰ Brenna 1993, s. 7.

¹¹ Jeg har benyttet meg av Adobe Illustrator CS4 for konverteringen.

¹² <http://www.patentstyret.no>.

2 Historie

2.1 Varemerkelovgivningen

Merker på handelsvarer har eksistert i lang tid. Når varemerker først ble tatt i bruk, var det av kunstnere, håndverkere og handelsmenn. Verkene ble signert for å markere produktets opphav.

De første rettsreglene om varemerker kom med laugvesenet på 1500-tallet.¹³ Dette var detaljerte regler om merkeplikt.¹⁴ Ved industrialiseringen¹⁵, fra 1840 og utover, gikk vi over til den privatrettslige varemerkeretten. Siden produktene nå ble masseprodusert, fattet produsentene interesse for kjennetegnenes verdi som hjelpemidler i konkurranskampen og krevde enerett for sine merker.

I den senere tid har de nordiske landene i stor grad drevet med lovsamarbeid. Det første nordiske samarbeidet på varemerkeområdet startet allerede i 1881, og man har siden den tid forsøkt seg på bevaring og styrking av nordisk rettsenhet. Resultatet har vært stort sett samstemte lovforslag, med små ulikheter grunnet blant annet språk, historiske forskjeller innenfor rettsutviklingen og rettspraksis, samt forskjeller i næringslivets struktur og oppbygging. Nasjonale forskjeller på prosess og administrasjon har også ført til ulikheter i forhold til rettsreglenes materielle innhold og deres plassering i lovverket.

Norge fikk sin første varemerkelov 26. mai 1884.¹⁶ Senere var Norge det første landet i Norden til å bryte med det etablerte registreringsprinsippet i sin innstilling til ny varemerkelov av 1904. Innstillingen ble fulgt opp av en ny varemerkelov i 1910 som hjemlet vern av både registrerte og innarbeidede merker. Som et resultat av nordisk lovsamarbeid vedtok Norge i 1936 en endringslov til 1910-loven.¹⁷ I 1958 leverte komiteene i de nordiske landene en innstilling om varemerkeretten. Ved samarbeidet ble det imidlertid ikke oppnådd total rettsenhet. Til tross for dette fikk både Norge, Danmark, Sverige og Finland nye varemerkelover som bygget på komiteenes utkast. Norges nye varemerkelov kom 3. mars 1961, og er fortsatt gjeldende.¹⁸

I de senere år har det foregått en betydelig utvikling på varemerkerettens område. Utviklingen har resultert i at varemerkeretten har fått ny betydning. Det er særlig synet på kjennetegnets funksjon som er endret,¹⁹ samtidig som nye handels- og distribusjonsformer har gjort seg gjeldende. Som følge av utviklingen ble det i 1997 igjen opprettet et nordisk lovsamarbeid, denne gangen uten Danmark. Forbildet for revisjonen var Danmarks nye varemerkelov fra 1991, med endringslov av 1996 og 1998. Resultatet har imidlertid vist seg å avvike en del fra den danske lov. Et eksempel på dette er det todelte systemet i Finland, Sverige og Norge med registrering eller innarbeidelse²⁰, mens det i Danmark fremdeles opereres med registrering eller ibrukttagelse av varemerket.

¹³ Aschehoug og Gyldendals lille norske leksikon 1998, s. 570.

¹⁴ Knoph 1936, s. 34.

¹⁵ Hodne 2000, s. 189.

¹⁶ Sverige 5. juli 1884, Danmark 11. april 1890 og Finland 11. februar 1889 (forordning tett tilknyttet lovene).

¹⁷ Ny endringslov i Sverige i 1934 og i Finland i 1953. Ny varemerkelov i Danmark 1936.

¹⁸ Danmark i 1959, Sverige i 1960 og Finland i 1964.

¹⁹ Se kapittel 4.

²⁰ Varemerkeloven § 2 annet ledd.

2.2 Uvanlige kjennetegn

Når det gjelder ukonvensjonelle kjennetegn var det lenge slik at beskyttelse for disse ikke kunne gis etter varemerkeloven. Kravet til varemerker var at merket skulle kunne festes på selve varen og oppfattes med synet.²¹ Slik havnet tegn som appellerte til andre sanser, utenfor varemerkelovgivningen.

I 1922 ble lov av 7. juli nr. 11 om utilbørlig konkurranse vedtatt. Loven fulgte tysk mønster og hadde oppstilt en generalklausul i § 1. Generalklausulen var en forbudsregel mot utilbørlige forretningsmetoder. Selv om de ukonvensjonelle kjennetegnene falt utenfor varemerkelovgivningen, kunne de likevel få vern gjennom generalklausulen.

I varemerkeloven av 1961 ble objektet ved registrering etter § 1 og objektet ved innarbeidelse etter § 2 likestilt, jf. § 1 annet ledd.²² Innstillingen fremhevet at oppregningen i bestemmelsen var ment å være uttømmende. Farger ble dermed ikke ansett for å være et kjennetegn etter varemerkeloven, men kunne til tross for dette være karakteristisk for forretningen og bidra til at bedriften opparbeidet seg goodwill. Komiteen drøftet om kjennetegn som falt utenfor definisjonen i § 1 annet ledd burde få vern dersom de ble innarbeidet, men de kom til at man heller fikk benytte seg av generalklausulen i § 1 i lov om utilbørlig konkurranse. Grunnen til at man ønsket å benytte seg av lov om utilbørlig konkurranse, var at det var mest hensiktsmessig på dette tidspunktet. Generalklausulen var elastisk og ble supplert av andre betryggende regler.²³

Markedsføringsloven av 16. juni 1972 avløste loven fra 1922 om utilbørlig konkurranse. Den nye loven var i stor grad basert på de samme reglene for forretningsskikk som den gamle. I dag er det et akseptert prinsipp at markedsføringslovgivningen kan supplere den immaterialrettslige lovgivningen, dersom den sistnevnte lovgivning ikke strekker til.

Det er nylig vedtatt ny markedsføringslov som trer i kraft 1. juni 2009. Loven viderefører dagens rettstilstand angående illojal konkurranse mellom næringsdrivende. Det er allikevel slik at det er foretatt en del endringer med hensyn til bestemmelsenes plassering i lovverket. Generalklausulen i § 1 i den gjeldende markedsføringsloven, blir i den nye loven delt opp i tre ulike bestemmelser, §§ 2, 6 og 25. Spesialbestemmelsen i § 8 erstattes med den nye markedsføringslovens § 30.

Norge har lenge hatt en konkurranselovgivning som gjennom generalklausuler har rammet illojal konkurranse. Opptreden i strid med god forretningsskikk har vært ulovlig. Rettstilstanden i Norge, Danmark og Finland har vært relativt lik. I Sverige har man derimot krevet presis og skrevet lov som vilkår for å gripe inn ovenfor illojal konkurranse. Som et resultat av dette ble Sveriges varemerkelov en rendyrket enerettslov. Varemerkelovgivningen i Danmark og Norge ble imidlertid oppfattet som presiserte utslag av de generelle prinsippene som fremkom av konkurranseloven.

I de senere år har Sveige hatt en utvikling innenfor markedsføringsretten. Det er nå antatt at mange av de forhenværende ulikhetene mellom svensk, og dansk og norsk lovgivning er redusert. Likevel er det enda slik at danske og norske domstoler står friere enn svenske domstoler til å foreta en fri og formålsrettet tolkning av varemerkerettens lovbestemmelser.

²¹ Knoph 1936, s. 418 og 419.

²² Innstilling til lov om varemerker, s. 26.

²³ Lov om fellesmerker av 9. juli 1923, Margarinloven av 24. juni 1931 nr. 15, Trustloven av 12. mars 1926 nr. 3

Jeg vil ikke komme nærmere inn på markedsføringsretten i min oppgave.

Når EFs varemerkedirektiv av 1988 ble gjennomført i de nordiske landene, fikk vi en endring i rettstilstanden.²⁴ Tidligere hadde varemerkeloven § 1 vært uttømmende, men ved Norges endringslov ble bestemmelsen ansett som eksemplifiserende.²⁵ Det vilkåret det nå legges vekt på, for å se om varemerket kan få vern, er om ”tegn[et]” er ”egnet til å skille en virksomhets varer” fra andres og om det kan ”gjengis grafisk”, jf. § 1 annet ledd. Det er av den grunn disse vilkårene jeg skal se nærmere på i oppgaven.

Løsningen støttes i varemerkeutredningen IIs forslag til ny varemerkelov.²⁶ Her fastslår man at enerett til ”varemerke eller annet varekjennetegn” kan oppnås uten registrering når kjennetegnet er innarbeidet. Forslaget likestiller dermed varemerker med andre varekjennetegn.

3 Rettskilder

Som en følge av det tette nordiske lovsamarbeidet, kan man ved tolkningen av norsk varemerkelov se hen til praksis og litteratur fra de andre nordiske landene. Til tross for klare fellestrekk i regelverkene, vil ikke dette nødvendigvis føre til like løsninger i alle de nordiske landene.

Når det gjelder internasjonalt samarbeid på varemerkerettens område har vi lyktes i mindre grad.

Paris-konvensjonen av 20. mars 1883 gav blant annet regler om internasjonalt vern på kjennetegnrettens område, samt forbud mot illojal konkurranse. Konvensjonen har i dag omtrent 150 tilsluttede stater, heriblant Norge som tiltrådte 1. juli 1885. Den viktigste bestemmelsen er artikkel 2 punkt 1) som fastslår at ”[d]e som tilhører et unionsland skal i samtlige andre unionsland nyte de samme fordeler med hensyn til industrielt rettsvern som de enkelte lands lover nå gir eller i fremtiden kommer til å gi landets egne undersåtter (...)”. En annen viktig bestemmelse er artikkel 6bis som gir et minimumsvern.

TRIPS-avtalen²⁷ er en del av WTO-avtalen²⁸ som ble opprettet 15. april 1994. Avtalen bygger på Paris-konvensjonen og inkorporerte flesteparten av de eksisterende, globale konvensjonene som fantes innenfor immaterialretten. TRIPS-avtalen gir materialrettslige bestemmelser om varemerkerett, men har også nye regler om tvisteløsning og sanksjoner mot medlemsland som ikke oppfyller sine forpliktelser. Avtalens artikkel 2 punkt 1 pålegger medlemsstatene å overholde Pariskonvensjonens artikkel 1 til 12, herunder forpliktelsen om nasjonal behandling og minstekravene. Særlige bestemmelser om varemerker står i section 2, artikkel 15 til 21.

Når det gjelder Pariskonvensjonens og TRIPS-avtalens bestemmelser, er norsk varemerkelovs alminnelige regler i all hovedsak tilpasset disse.

²⁴ Rdir 89/104 EØF.

²⁵ Endringslov av 27. november 1992 nr. 113, med ikrafttredelse 1. januar 1994.

²⁶ NOU 2001:8, Kap. 14.1, kap. 1, § 3.

²⁷ Agreement on Trade-related aspects of intellectual property rights.

²⁸ World Trade Organization.

EFs varemerkedirektiv harmoniserte reglene om registrerte varemerker og om varemerker som søkes registrert.²⁹ EØS-avtalen³⁰ har gjort varemerkedirektivet gjeldende for Norge, noe som blant annet har ført til at vi har innført bruksplikt for registrerte varemerker.

Hensynet til rettsenhet innenfor EØS gjør det nødvendig å se hen til direktivet når man skal tolke norsk varemerkelov. ”God Morgon”-dommen³¹ omhandlet et ord- og figurmerke. Spørsmålet som ble tatt opp var om merket hadde tilstrekkelig særpreg, jf. § 13 første ledd første punktum. Det ble slått fast på s. 396 at relevant praksis fra EF-domstolen som er yngre enn 2. mai 1992, ikke er formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalen artikkel 6. Allikevel var det ”på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov”. Som støtte for synet nevnes både Rt. 1997 s. 1954 og formuleringer i Ot.prp.nr.72 (1991-1992).

I siste avsnitt, på side 396, blir det konstatert at ”varemerkeloven § 13 første ledd første punktum må tolkes i lys av varemerkedirektivets og forordningens bestemmelser om det tilsvarende registreringsvilkår i EF-retten og praksis i EF-organene omkring vilkårene for registrering”.

I juridisk teori konstateres det at rettspraksis fra EF-domstolen er helt sentral.³² Det sies videre at rettsanvendelsen i dag i stor grad går ut på å klargjøre innholdet i de retningslinjer som er gitt av EF-domstolen, fremfor å studere de tradisjonelle rettskilder. Dette ser vi blant annet av Patentstyrets praksis som i utstrakt grad benytter seg av EF-domstolens uttalelser.

EFs Rådsforordning av 20. desember 1993 gjelder som lov i alle EU-land. Det er med denne innført et system for registrering av fellesskapsvaremerker. Forordningen administreres av OHIM. Siden forordningens regler har sterke likhetstrekk med direktivet, er det på det rene at disse må sees i sammenheng. Siden EF-domstolen har den avgjørende kompetanse ved tolkningen av både direktivet og forordningen, kan praksis tilknyttet forordningen være relevant for tolkningen av direktivet, og slik også for tolkningen av norsk varemerkelov. Standpunktet følger blant annet av God Morgon-saken hvor Domstolen refererer til betraktningene til Patentstyrets annen avdeling og sier seg enig i disse. På side 396 i dommen går det frem at ”[d]et også vil være relevant å ta hensyn til praksis knyttet til den tilsvarende bestemmelsen i Rådsforordning 40/94/EF om EF-varemerker”.

4 Legislative hensyn bak varemerkelovgivningen

Varemerkelovens § 1 første ledd gir uttrykk for varemerkets funksjon, som er å tjene som ”særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester”. Lovens forarbeider fremhever at varemerket ”skal være et individualiseringsmiddel som angir at vedkommende vare eller ytelse har tilknytning til en bestemt næringsdrivende”.³³ Også i EFs varemerkedirektiv er det slått fast i betraktning 10 at varemerkevernet har ”som særlig (...) oppgave å garantere at

²⁹ Rdir. 89/104 EØF.

³⁰ Avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

³¹ Rt. 2002 s. 391.

³² Manshaus 2008, Innledende note.

³³ Innstilling til lov om varemerker, s. 26.

varemerket fungerer som angivelse av opprinnelse". Varemerkets primæroppgave er således å markere kommersiell opprinnelse.

Opphavsgarantien har alltid vært viktig for konsumentene. I dagens samfunn er det ekstra viktig for aktørene å verne om varens kommersielle opprinnelse på grunn av den stadig økende og globaliserte handelen. Varemerket er av den grunn viktig for å identifisere varen fra de mange likeverdige produktene som tilbys på markedet. Varemerket skal kunne individualiseres fra de øvrige produkter av samme art, samtidig som det skal identifisere hvem som står bak varen. Dette kalles ofte varemerkets atskillelsesfunksjon.

Arsenal-dommen³⁴ illustrerer godt hvilke hensyn som ligger bak når det gis enerett til et varemerke. Saken omhandlet salg av uoffisielle Arsenal-effekter. Selgeren hadde gjort det klart for kundene at varene som ble tilbudt var uoffisielle effekter, som ikke hadde tilknytning til produsenten av offisielle Arsenal-effekter.

I dommen, avsnitt 47, blir varemerkets atskillelsesfunksjon trukket frem. I et samfunn som fokuserer på konkurranse, må merkehaverne kunne "attract and retain customers by the quality of their goods (...) which is made possible only by distinctive signs allowing them to be identified". Ved bruk av særlige kjennetegn på varene er det mulig for forbrukerne å identifisere varens kommersielle opphav.

I tillegg til atskillelsesfunksjonen har varemerket en garantifunksjon.³⁵ I Arsenal-dommen ble det framhevet at for at varemerket skal kunne identifisere varens opphav må det "offer a guarantee that all the goods or services bearing it have been manufactured or supplied under the control of a single undertaking which is responsible for their quality".³⁶ På denne måten kan forbrukerne velge å kjøpe den samme varen på nytt, eller å styre unna produktet ved neste innkjøp.

Som vi ser er varemerkelovgivningen ikke bare en regulering av forholdene mellom de kommersielle aktørene, men også til fordel for forbrukerne. Forbrukerne skal kunne kjenne igjen produktene og skille varens kommersielle opprinnelse fra hverandre. Varemerkene gjør det lettere for forbrukerne å orientere seg i markedet, samtidig som de garanterer produktenes kvalitet.

Varemerkelovens regler er delvis begrunnet i ønsket om å hindre at leverandører av varer og tjenester blandes sammen i folks bevissthet, slik at fare for forveksling oppstår. En forveksling kan innebære at en bedrift må dele sitt gode renommé, eller sin opparbeidede goodwill, med andre. Goodwill er av Knoph beskrevet som tilfeller der "almenheten er velvillig innstillet overfor forretningen og dens varer, og dette skyldes igjen det gode ryktet som den har vunnet".³⁷ Varemerket er en spesielt viktig komponent i arbeidet for å opparbeide og vedlikeholde goodwill. Det kan derfor sies at eneretten også er gitt for å verne om opparbeidet goodwill. Man vil ikke at denne tar skade eller kommer andre, ufortjente, til gode. Ofte er det brukt mye tid og penger på å anskaffe seg et godt renommé, og det er derfor særlig viktig å verne om varemerkene. Varemerkene blir således et symbol på de verdiene som ligger i bedriften.

³⁴ Sak C-206/01 Arsenal Football Club plc.

³⁵ Lassen 2003, s. 24.

³⁶ Avsnitt 48.

³⁷ Knoph 1936, s. 365.

Arsenal-dommen illustrerer også denne funksjonen for varemerker. Det fastslås, i avsnitt 50, at for å sikre opphavsgarantien til et varemerke må merkehaveren ”be protected against competitors wishing to take unfair advantage of the status and reputation of the trademark by selling products illegally bearing it”.

Et annet viktig hensyn som gjør seg gjeldende i varemerkelovgivningen er hensynet til at noen tegn bør friholdes. Friholdelsesbehovets begrunnelse er å unngå monopolisering av ord, tegn og lignende som kan brukes som varemerke, dersom også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke disse.

5 Krav til varemerker

Lov om varemerker av 3. mars nr. 4 1961 § 1 annet ledd stiller opp visse vilkår som må være oppfylt for at varemerker skal få vern.

Det er på det rene at oppregningen i bestemmelsen av hva som kan utgjøre et varemerke, ikke er uttømmende, jf. ”blant annet”. Varemerkedirektivets betraktning 7 andre setning støtter opp om dette.

Kravet om ”tegn” skal etter juridisk teori favne vidt. Det er de to andre vilkårene som i hovedsak begrenser bestemmelsen. For det første kreves det at varemerket må være ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester”. For det andre kreves det at tegnet kan ”gjengis grafisk”.

Den naturlige språklige forståelse av ”tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester” tilsier at det må foreligge et symbol som danner et visst inntrykk og tiltrekker seg forbrukerens oppmerksomhet. Varemerket må skille seg fra andre varemerker, og slik ha individualiserende evne. Vilkåret betegnes ofte som et krav om særpreg.

En søknad om varemerkeregistrering må inneholde en angivelse av hvilke typer varer eller tjenester merket skal registreres for, jf. § 17 første ledd. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg skal vurderes i relasjon til de søkte varer eller tjenester. Dersom det ønskes vern for ulike typer varer, skal varemerkets særpreg vurderes for hver enkelt av varene.

Det avgjørende er hvordan gjennomsnittsforbrukeren av varene vil oppfatte varemerkets særpreg.

Man tar utgangspunkt i den relevante gjennomsnittsforbruker som varen retter seg mot. Gjennomsnittsforbrukeren anses etter Gut Springenheide-saken³⁸ å være ”an average consumer who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect”. I Norge brukes ofte formuleringen omsetningskretsen. Søtt + Salt-dommen³⁹ omhandlet spørsmålet om forvekslingsfare mellom varemerkene ”Søtt + Salt” og ”pascal søtt & salt”. I avsnitt 41 ble det konstatert at det ikke ligger noen realitetsforskjell i ordene gjennomsnittsforbruker og omsetningskretsen. Jeg kan ikke komme nærmere inn på denne vurderingen i min oppgave.

³⁸ Sak C-210/96 Gut Springenheide GmbH, avsnitt 37.

³⁹ Rt. 2008 s. 1268.

Det er i den forbindelse viktig å påpeke at gjennomsnittsforbrukeren vil variere etter hvilken type vare merket skal brukes på. Momenter som vil påvirke karakteristikken er varens pris og bruksområde. Også gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå vil variere med hvilken type vare det gjelder. Oppmerksomhetsnivået er vanligvis lavt ved dagligdagse og rimelige varer, sammenlignet med luksuskjøp der gjennomsnittsforbrukeren ofte er svært merkebevisst.

Rettspraksis, deriblant Superlek-dommen⁴⁰, God morgon-dommen⁴¹ og Søtt + Salt-dommen⁴², trekker i retning av at kravet til særpreg settes temmelig lavt.

I tillegg til vilkåret om særpreg må kjennetegnet kunne ”gjengis grafisk”, jf. § 1 annet ledd. Ordlyden tilsier at tegnet må kunne nedtegnes på papir ved hjelp av for eksempel tekst og symboler. Vilkaåret er først og fremst gitt av hensyn til registreringsordningen. Man skal ut fra gjengivelsen kunne forstå hvordan merket ser ut i virkeligheten, for så å innrette seg.

5.1 Vilkår for innarbeidelse

Innarbeidede merker får kun vern for de varer som varemerket faktisk brukes for, og er begrenset til de områder der det er ”godt kjent” som kjennetegn. Innarbeidelsen varer så lenge varemerket er ”godt kjent” i omsetningskretsen som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester.⁴³

Lovens § 1 annet ledd gjelder for ”varemerke[r]”. Til tross for at § 1 første ledd omhandler registrering, tilsier ordlyden at annet ledd gjelder varemerker generelt, enten de søkes registrert eller innarbeides.

Varemerkeloven § 2 omhandler varemerker som innarbeides. Det sier seg selv at dersom et varemerke ikke er ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester” fra en annens, jf. § 1 annet ledd, kan det heller ikke være ”godt kjent som særlig kjennetegn” for en bestemt virksomhet, jf. § 2 annet ledd. Varemerket er i en slik situasjon ikke egnet til å fungere som et kjennetegn som identifiserer produktets kommersielle opprinnelse.

Ordlyden i § 1 annet ledd trekker i retning av at også innarbeidede varemerker må oppfylle vilkåret om grafisk gjengivelse. Varemerkedirektivets art. 2 krever at tegnet må ”fremstilles grafisk”, men sikter bare til varemerker som ønskes registrert. Som nevnt er registreringsordningen hensynet bak vilkåret om grafisk gjengivelse. Begrunnelsen gjør seg således ikke gjeldende for innarbeidede varemerker. Med henblikk på direktivet og juridisk teori, er det temmelig klart at § 1 annet ledd om grafisk gjengivelse ikke skal tas på ordet når det gjelder innarbeidelse.⁴⁴ Dette fører til at også merker som ikke kan gjengis grafisk har en viss mulighet til å få vern gjennom innarbeidelse.

⁴⁰ Rt. 1999 s. 641.

⁴¹ Rt. 2002 s. 391.

⁴² Rt. 2008 s. 1268.

⁴³ NOU 2001:8, kapittel 13.1, kapittel 1, § 3.

⁴⁴ Lassen 2003, s. 228.

5.2 Registreringsvilkår

Registrering skjer nasjonalt hos Patentstyret⁴⁵, jf. varemerkeloven §§ 12 følgende, eller internasjonalt hos WIPO⁴⁶ i henhold til Madridprotokollen av 1989, jf. varemerkeloven kapittel 9. Registrerte varemerker gis virkning i hele riket og for de varer det registreres for. Registreringen gjelder i ti år fra registreringsdagen, jf. §§ 23 annet punktum og 54 første ledd. Registreringen kan fornyes i ti år om gangen, og kan i prinsippet vare uendelig.⁴⁷

I varemerkeloven § 13 første ledd første punktum gjentar man at varemerket ”må være egnet til å skille søkerens varer fra andres”. Bestemmelsen gjelder bare for varemerker som søkes registrert. Norsk rettsteori har imidlertid kommet frem til at man neppe behøver å skille mellom kravet etter § 1 annet ledd og registreringskravet i § 13 annet ledd første punktum, da skillet ikke har særlig praktisk betydning.⁴⁸ Jeg viser til behandlingen av § 1 annet ledd ovenfor, for en nærmere tolkning av bestemmelsen.

Ved avgjørelsen av om varemerket har særpreg skal man ta ”hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk”, jf. § 13 første ledd tredje punktum. Det er med dette klart at et varemerke kan oppnå særpreg gjennom bruk.

Det fremheves i § 13 første ledd annet punktum at varemerket ”ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg” må ”gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen”. Bestemmelsen rammer såkalte deskriptive merker, altså merker som beskriver varens egenskaper, og er begrunnet i friholdelsesbehovet.⁴⁹ Det fremgår av juridisk teori at særpregskravet og unntaket for beskrivende merker er uavhengige av hverandre, dette til tross for at det ofte er slik at beskrivende merker også mangler særpreg.⁵⁰

Som vi har sett kan det nektes å gi varemerkerett dersom merket ikke har særpreg, eller dersom merket er deskriptivt. Sammen kalles registreringsvilkårene for et krav om distinktivitet.⁵¹ Er vilkårene i § 13, jf. § 1 annet ledd oppfylt, skal varemerket registreres.

6 Farge som varemerke

6.1 Krav om at fargen oppfattes som et kjennetegn

For at fargen i det hele tatt skal kunne fungere som et varemerke, kreves det at den oppfattes som et kjennetegn. Fargemerket må av gjennomsnittsforbrukeren primært oppfattes som en angivelse av produktets kommersielle opprinnelse, som et individualiseringsmiddel. Det kan være vanskelig for farger å tilfredsstillere dette kravet. Grunnen til dette er at farger og fargekombinasjoner, i likhet med former, normalt har flere funksjoner utover det å angi varens

⁴⁵ Styret for det industrielle rettsvern.

⁴⁶ World Intellectual Property Organisation

⁴⁷ Lassen 2003, s. 35.

⁴⁸ Lassen 2003, s. 19.

⁴⁹ Se kapittel 4.

⁵⁰ Lassen 2003, s. 44.

⁵¹ Lassen 2003, s. 45.

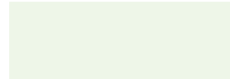
kommersielle opphav. Fargen oppfattes derfor ofte som en egenskap ved tingen i stedet for et individualiseringsmiddel. Fargen kan for eksempel oppfattes som naturlig for produktet, eller brukes som et dekorativt element for å gjøre varen mer attraktiv. Eller den kan fylle en teknisk funksjon, der fargen viser produktets egenskaper. Dette gir praktiske fordeler for produktene, slik som refleksjon og visuelle fordeler. Et eksempel på dette er at man benytter seg av varsselfarger på redningsvester slik at de skal kunne oppdages på lang avstand.

Der fargene har en annen primærfunksjon enn som individualiseringsmiddel, fungerer den ikke som et varemerke, og kan heller ikke registreres som dette. Et eksempel på dette er varemerkesøknad nummer 200512606 og 200512607 som ble nektet registrert hos Patentstyret. Det ble uttalt at "[o]msetningskretsen vil (...) ikke oppfatte grønnfargen som et kjennetegn, men som væskens naturlige eller tilsatte farger. Det kan være nødvendige ingredienser i væsken som av natur har grønn farge, og man kan tro at væsken eller bensementen har sin farge på grunn av disse virkestoffene. Videre kan man tro at grønnfargen er tilsatt for å gjøre produktet mer attraktivt eller mer brukervennlig".

Søknadsnummer 200512606
Dark green, Pantone 360 C.



Søknadsnummer 200512607
Lightgreen, Pantone 7485 C



Når det gjelder søknader om beskyttelse av farger for *tjenester* er det lettere for konsumentene å oppfatte fargen som et kjennetegn. Grunnen til dette er at tjenester i utgangspunktet ikke har farger, sammenlignet med en farget vare eller forpakning.⁵²

Man kan alltid forsøke å bevise at det er skjedd en utvikling i den aktuelle bransjen som innebærer at farger anvendes for å skille varer og tjenester, og at det dermed har blitt slik at konsumentene normalt ser på farge når de skal identifisere en vares eller en tjenestes kommersielle opphav.

6.2 Særpregskravet

Dersom det er på det rene at fargen oppfattes som et kjennetegn, kreves det at den må være "egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester", jf. varemerkelovens § 1 annet ledd. Fargen må være så uvanlig at konsumentene legger merke til den som noe særpreget for den aktuelle vare eller tjeneste.

Som nevnt tidligere skal særpregsvurderingen drøftes konkret opp mot de søkte varer. Dette medfører at selv om et fargemerke i seg selv kan være egnet til å fungere særskillende, er det ikke sikkert at det i det konkrete tilfellet anses å være egnet til å skille i forhold til de varer man ønsker beskyttelse for. Fargemerker nektes ofte registrert nettopp fordi fargen er typisk for den type varer man ønsker å registrere den for.

Jeg viser i den forbindelse igjen til saksnummer 200512606 og 200512607 for registrering ved Patentstyret. Det fremgikk av Patentstyrets vurderinger at "fargen, som befinner seg et sted mellom hvit og grønn, ikke er et spesielt eller oppsiktsvekkende fargevalg innen kirurgi". Den er "ikke egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse".

⁵² Salomäki 2003, s. 16.

På områder der farger enda ikke har vært brukt, må man sammenligne med liknende produktmarkeder for å se om fargen er vanlig innenfor bransjen.

6.2.1 Fargetypen

Det finnes ulike typer farger, noen mer vanlige enn andre. Primærfargene og elementærfargene er de vanligste fargene, og det er dermed størst behov for å holde disse fri for allmennheten.⁵³

Jo mer en fargenyanse skiller seg fra elementærfargene, jo større sannsynlighet er det for at den uvanlige fargen har særpreg. I vurderingen av om fargemerket har særpreg, går man inn i den konkrete sak og ser om den aktuelle fargenyansen skiller seg fra de farger som normalt brukes på varene.

Et eksempel hvor det ble brukt en uvanlig farge på varekategorien er varemerkeregistrering nummer 210945. Den eneste grunnen for at produsenten valgte fargen rosa for sitt isolasjonsmateriale, var at den hadde en kjennetegnmessig funksjon for produsenten. Som vi ser, er den uvanlige fargen et fantasifullt element, og slik egnet til å skille seg fra andres varer.

Registreringsnummer 210945
Rosafarge, Pantone nr. 196C



Størst sjanse for å få registrert et fargemerke er det dersom fargen er uvanlig i seg selv, samtidig som den er uvanlig i forhold til varetypen den skal registreres for.

6.2.2 Konkrete fargemerker

Mange farger blir i dag registrert som andre merker enn rene fargeregistreringer, herunder figurmerker eller som kombinerte merker i farger. Det kan registreres konkrete fargemerker både i enkeltfarger og i fargekombinasjoner. Konkrete fargemerker er avgrenset til sin form og er derfor, som vi skal se, mer stabil i fargen.

Pantentstyrets annen avdelings kjennelse av 11. oktober 2004⁵⁴ gjaldt et merke som besto av to liggende, brede striper, en grønn og en blåsort. Det ble fremhevet i kjennelsen at merket ikke var et rent fargemerke, men et merke bestående av to fargestriper i angitte proporsjoner, og således et figurmerke i farger. For slike typer merker ble det sagt at distinktivitets-spørsmålet og behovet for friholdelse er annerledes enn for rene fargemerker. Vurderingen beror på merkets konkrete utforming, hvor spesielle farger det er snakk om, og på hva slags varer merket er søkt registrert for. Siden fargene var i en spesiell nyanse som vanligvis ikke benyttes i dekorasjonsøyemed, og siden det neppe vil gjøre seg gjeldende noe utpreget friholdelsesbehov, ble merket godtatt til registrering.

⁵³ Se kapittel 1.3.

⁵⁴ PS-2004-7398.

Registreringsnummer 225017



Andre varemerkeregistreringer som ikke er registrert som rene fargemerker er registreringsnummer 210945, som gjaldt fargen rosa for isoleringsmateriale.⁵⁵ Merket ble registrert som et tredimensjonalt merke.

Varemerkeregistreringsnummer 220803 og 225511, for vareklassene 29 og 30, er registrert som et kombinert merke eller et rent figurmerke. Registreringene er også kjent som varemerket Kvikk Lunsj. Registreringen gjelder tre farger, men fargene er ganske ordinære i seg selv. Allikevel har ikke disse fargene noen naturlig tilknytning til vareklassene det er registrert for.

Registreringsnummer 220803 og 225511



Et figurmerke som ble nektet registrert av Patentstyret, er søknadsnummer 19976320⁵⁶. Søknaden gjaldt et internasjonalt kjent foretak, Louis Vuitton, og deres merke som var en avbildning av et rutemønster for varer av lær og lærimitasjoner. Patentstyrets annen avdeling uttalte at ”merket ikke tilfredsstillt kravet til særpreg etter varemerkelovens § 13”, fordi merket ikke hadde ”iboende særpreg”. Begrunnelsen var at merket fremsto ”som en fotografisk avbildning av et rutemønstret tekstil, som (...) er egnet til å bli oppfattet som dekor snarere enn som angivelse av varers kommersielle opprinnelse”.

Søknadsnummer 19976302



6.2.3 Abstrakte fargemerker

Siden abstrakte fargemerker ikke er koblet til et konkret element og dermed ikke har noen avgrensning, vil det i første omgang være vanskelig for gjennomsnittsforsbrukeren å oppfatte fargen som et individualiseringsmiddel. Fargen som sådan vil variere med hvilket produkt den brukes på og hvilken form produktet har. En grønnfarge på et stykke metall, vil skille seg fra en grønnfarge på et hvitt og glanset fotopapir.

Både enkeltfarger og fargekombinasjoner kan registreres som rene fargemerker. I tilfeller der en abstrakt farge uten formavgrensning godtas til registrering, vil rettsikkerhetshensynet kunne komme til skade.⁵⁷ Konkurrentene har i slike tilfeller ikke like godt grunnlag for å innrette seg etter den registrerte fargen når man ikke helt vet hvordan fargen vil fremtre. Av denne grunn bør man være forsiktig med å godta registrering av abstrakte fargemerker.

⁵⁵ Se kapittel 6.2.1.

⁵⁶ PS-2006-7475.

⁵⁷ Lunell 2007, s. 153.

6.2.3.1 Kreves det bruk for at vilkåret om særpreg skal anses oppfylt?

Som vi skal se er det ofte slik at rene fargemerker ikke oppfyller kravet til særpreg. Det kan imidlertid tenkes at konsumentene med tiden vil oppfatte fargen som et kjennetegn. Det er på det rene at en farge kan oppnå særpreg gjennom ”bruk”, jf. § 13 første ledd tredje setning.⁵⁸

Et eksempel på en enkeltfarge som ble registrert som rent fargemerke på bakgrunn av massiv innarbeidelse er registreringsnummer 226920. Merket gjaldt Pantonefargen ”Warm Red C” for sigarettpapirpakker, vareklasse 34. Som vi kan se er fargen ikke spesielt særegen, men varegruppen den er registrert for er meget snever og gjelder et begrenset antall varer.

Registreringsnummer 226920
Pantone colour ”Warm Red C”



Det kan spørres om abstrakte fargemerker i det hele tatt kan anses som ”egnet til å skille”, jf. § 13 første ledd første punktum, dersom de ikke er anvendt i markedet forut for søknaden om registrering. Sagt med andre ord kan man spørre seg om det stilles krav om bruk for at rene fargemerker skal kunne inneha det nødvendige særpreget.

I USA kreves det innarbeidelse for at enkeltfarger skal kunne oppfylle særpregskravet.⁵⁹

EF-domstolen avsa Libertel Groep-avgjørelsen 6. mai 2003.⁶⁰ Libertel søkte om registrering av et oransje fargemerke uten avgrensning i rommet, for telekommunikasjonsvarer, vareklasse 9, og telekommunikasjonstjenster, tjenesteklasse 35-38. Rettsanvendelsen gjaldt EFs varemerkedirektiv artikkel 2. I dommen vurderes det om en abstrakt farge kan utgjøre et varemerke.

I avsnitt 67 tar man opp spørsmålet om bruk. Spørsmålet følges opp i KWS-saken⁶¹, avsnitt 79, ved at de henviser til Libertel. KWS-saken behandles i kapittel 6.2.3.2 og jeg viser til dette for en nærmere behandling av dommen. Konklusjonen er at det kun i unntakstilfelle vil være slik at farger har særpreg forut for at de er anvendt i markedet. Det åpnes med andre ord opp for at det i visse situasjoner kan foreligge særpreg, til tross for at fargemerket på forhånd ikke er innarbeidet. I en slik situasjon må fargemerket anses som så originalt i forhold til den vare som søkes, at den umiddelbart oppfattes av allmennheten som et kjennetegn.

Selv om det etter dette ikke stilles krav om bruk av rene fargemerker i markedet forut for registrering, så vil det uansett være vanskelig å oppfylle særpregskravet dersom fargemerket ikke har vært brukt.

⁵⁸ Se kapittel 5.2.

⁵⁹ Lunell 2007, s. 153.

⁶⁰ Sak C-104/01 Libertel Groep BV.

⁶¹ Sak C-447/02 P KWS Saat AG.

6.2.3.2 Enkeltfarger

I tillegg til at en enkeltfarge kan være vanskelig for gjennomsnittsfbrukeren å oppfatte som et individualiseringsmiddel, vil den ofte heller ikke være ”egnet til å skille” virksomhetens varer fra andres, jf. § 1 annet ledd.

Når det gjelder abstrakte fargemerker som skal registreres uten begrensninger i rommet, uttales det i Libertel-saken, avsnitt 66, at det kun er i unntakstilfelle at særpregskravet er oppfylt. Et tilfelle der særpregskravet kan tenkes oppfylt er der registreringsøknaden gjelder et svært begrenset antall varer og fargemerket i seg selv er meget særpreget.

I avsnitt 71 er det oppregnet en liste over relevante momenter i særpregsvurderingen. Omstendigheter som at fargeregistreringen gjelder et stort antall varer, eller gjelder en særskilt vare eller en særskilt gruppe av varer, er relevant. Andre omstendigheter i det enkelte tilfellet er også relevant.

Året etter, 21. oktober 2004, avsa EF-domstolen KWS Saat AG-avgjørelsen.⁶² KWS ønsket å registrere fargen oransje uten avgrensninger for vareklassene 7, 11 og 31, samt tjenesteklasse 42. Fargen kunne ikke benyttes som kjennetegn for enkelte varer fordi det for disse varene ikke var uvanlig at fargen eller nærliggende nyanser ble benyttet. Der fargen kunne benyttes som kjennetegn, var det begrunnet med at den ikke fylte andre mer direkte funksjoner. Kunden kunne således huske fargen som et særskilt kjennetegn for de aktuelle tjenestene.

I avsnitt 80-82 ble det konstatert at det ikke skal stilles strengere krav for fargemerker sammenlignet med andre varemerker. Førsteinstansretten hadde holdt seg innenfor disse grensene.

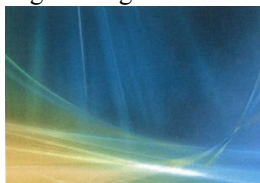
Etter dette er det klart at særpregskravet sjelden vil være oppfylt for abstrakte enkeltfarger, ofte fordi enkeltfargen i seg selv sjelden er spesielt fantasifull og særpreget.

6.2.3.3 Fargekombinasjoner

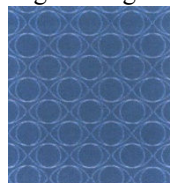
Fargekombinasjoner er ofte lettere å registrere enn enkeltfarger, nettopp fordi de lettere oppfattes som kjennetegn og fordi de lettere oppfyller særpregskravet. Siden fargespekteret har begrenset karakter, vil fargemerket lettere oppfylle særpregskravet jo flere farger man anvender. Også her er det viktig å se hen til de søkte varegrupper for å se om fargekombinasjonen er uvanlig og fantasifull for disse.

Eksempler på registrerte fargekombinasjoner er registreringsnummer 239617 og 241188.

Registreringsnummer 239617



Registreringsnummer 241188



⁶² Sak C-447/02 P KWS Saat AG.

6.2.4 Deskriptive farger

Varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum fastslår at varemerker ”ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg” kan gi uttrykk for varens egenskaper.⁶³ Bestemmelsen inneholder den største gruppen av varemerker som mangler særpreg, nemlig de deskriptive merkene. Bestemmelsen gir uttrykk for et særlig friholdelsesbehov.

Farger kan, på samme måte som ordmerker, anses beskrivende og som en angivelse av varens eller tjenestens egenskaper. Fargen indikerer da en iboende egenskap hos selve varen, som duft, smak, kvalitet o.s.v. Et eksempel på dette er hvit og blå i rengjøringsprodukter. Slike farger indikerer renhet, som igjen viser til kvalitet. Det samme gjelder fargen grønn for friskhet og natur, og rød for fare.

Deskriptive fargemerker er ikke egnet til å peke ut et bestemt foretaks varer. Det vil også være urimelig om en enkelt forretningsdrivende skulle kunne monopolisere den slags beskrivende uttrykk for seg selv. Av denne grunn må deskriptive fargemerker friholdes slik at også andre kan benytte seg av dem.

6.2.5 Friholdelsesbehovets betydning

En lovfestelse av friholdelsesbehovet som spesifikk og selvstendig nektelsesgrunn, er verken gjennomført i varemerkeloven eller varemerkedirektivet. Behovet for friholdelse vil derfor kun få betydning som moment ved tolkningen av bestemmelsene.

Spørsmålet er om friholdelse er et relevant hensyn i særpregsvurderingen etter varemerkelovens § 13 første ledd første punktum, eller om hensynet antas ivaretatt gjennom forbudet mot registrering av beskrivende merker, jf. § 13 første ledd annet punktum.

Det er på det rene at man i norsk rett har friholdelsesbehov for merker som beskriver varens egenskaper, jf. kapittel 6.2.4. Ved utformingen av § 13 første ledd ble det i annet punktum tilføyd ”således” for å understreke at det i virkeligheten bare dreier seg om en anvendelse av hovedregelen i første punktum.⁶⁴ Dette trekker i retning av at friholdelsesbehovet kan tillegges vekt ved særpregsvurderingen.

”God Morgon”-dommen⁶⁵ er nevnt tidligere i oppgaven.⁶⁶ Jeg viser til dette for en nærmere redegjørelse av dommens innhold. I avgjørelsen ble det konkludert, på side 401, med at ”friholdelsesbehovet i det alt vesentlige antas å bli ivaretatt av forbudet i [varemerkedirektivets art. 3 nr. 1] bokstav c mot registrering av beskrivende merker. Som allerede nevnt antar jeg at det også i norsk rett først og fremst er bestemmelsen om beskrivende merker i varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum som ivaretar friholdelsesbehovet”. Dette trekker altså i retning av at friholdelsesbehovet ikke er relevant ved tolkningen av varemerkelovens § 13 første ledd første punktum. Resonnementet støttes av nyere juridisk teori.⁶⁷

⁶³ Se kapittel 5.2.

⁶⁴ Innstilling til lov om varemerker, s. 34-35.

⁶⁵ Rt. 2002 s. 391.

⁶⁶ Se kapittel 3.

⁶⁷ *Immaterialrett* 2009, s. 107.

Det må likevel påpekes at dommen ovenfor gjelder for ordmerker. Ytterligere praksis fra EF-domstolen trekker også i retning av at når det gjelder ordmerker, anses friholdelsesbehovet ivaretatt av forbudet mot registrering av beskrivende merker, og er således ikke relevant ved tolkningen av varemerkedirektivets art. 3 nr. 1 bokstav b, jf. vml. § 13 første ledd første punktum. Til tross for dette fremheves det at friholdelsesbehovet utgjør et særlig hensyn ved spørsmålet om registrering av farger.⁶⁸

Det tyder således på at friholdelsesbehovet utgjør et særlig hensyn ved spørsmålet om registrering av farger. Det er allikevel uenighet i juridisk teori om friholdelsesbehovet i en slik situasjon skal hjemles under særpregsvurderingen eller en annen plass.

Når det gjelder registrering av fargemerker har vi et sterkt friholdelsesbehov. Grunnene til dette ligger dels i at næringsdrivende fritt bør kunne benytte seg av de farger de ønsker, og dels at antall farger er begrenset. Særlig gjelder dette primærfargene og elementærfargene. Dette fører til at man må stille strengere krav til særpreg dersom det må antas at konkurrentene har en legitim interesse i å bruke fargen varemerket består av.

EF-domstolens praksis tyder på at der det foreligger en berettiget interesse for å holde en farge allment tilgjengelig, vil hensynet bli tillagt stor vekt. Jeg vil nå gå nærmere inn på disse avgjørelsene.

6.2.5.1 Enkeltfarger

Libertel-saken er presentert ovenfor⁶⁹ og gjaldt en fargeregistrering av enkeltfargen oransje. Jeg henviser til dette for en redegjørelse av sakens faktum. Når det gjelder friholdelsesbehovet fremheves det i avsnitt 50 at muligheten for å registrere et varemerke "may be limited for reasons relating to the public interest". Det uttales videre i avsnitt 55 at friholdelsesbehovet markerer "a public interest in not unduly restricting the availability of colours for the other operators who offer for sale goods or services of the same type as those in respect of which registration is sought." Konklusjonen, i avsnitt 60, stadfester derfor at "in assessing the potential distinctiveness of a given colour as a trade mark, regard must be had to the general interest in not unduly restricting the availability of colours for the other traders who offer for sale goods or services of the same type as those in respect of which registration is sought." Vi ser dermed at man ved distinktivitetsvurderingen må ta hensyn til friholdelsesbehovet.

Senere, i avsnitt 71, oppregnes det en liste over relevante moment ved særpregsvurderingen og ved vurderingen av om det foreligger et friholdelsesbehov. Omstendigheter som at "a trade mark of a colour *per se* is sought for a large number of goods or services, or for a specific product or service or for a specific group of goods or services, is relevant, together with all the other circumstances of the particular case".

Et eksempel som illustrerer sammenhengen mellom særpregsvurderingen og friholdelsesbehovet er Patentstyrets henleggelse av varemerkesøknad nummer 200701466. Søknaden gjaldt registrering av fargen gul, som Norges Energis. Patentstyret kom til at varemerket ikke kunne registreres fordi "[m]erket mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres som et særskilt kjennetegn for én næringsdrivende". I begrunnelsen fremheves det at "[d]et eksisterer (...) et særskilt friholdelsesbehov for farger.

⁶⁸ *Immaterialrett* 2009, s. 107.

⁶⁹ Se kapittel 6.2.3.1.

Selv om det finnes mange fargenyanser, er en gjennomsnittsforsbrukers evne til å skille dem begrenset fordi han sjelden kan studere dem ved siden av hverandre. Å gi én næringsdrivende en enerett kan dermed innebære en utilbørlig begrensning av konkurrentenes valgmuligheter. Selv om farger alene i prinsippet kan fungere som varemerker, bør det derfor være en restriktiv adgang til å registrere en farge eller en fargekombinasjon av to eller noen få farger. Unntak kan tenkes hvis det er en uvanlig farge som ønskes registrert for varer og tjenester som er av en spesiell sort og som henvender seg til en begrenset og sakkyndig omsetningskrets. Dette kan ikke sies å være tilfelle i denne saken.”

Søknadsnummer 200701466



Dette fører til at enkeltfarger som oftest må nektes registrert på grunn av friholdelsesbehovet, især elementærfarger og andre ”ordinære” farger. Det vil være en viss mulighet for å få registrert spesielle enkeltfarger som rene fargemerker.

6.2.5.2 Fargekombinasjoner

Friholdelsesbehovet gjør seg også gjeldende for fargekombinasjoner. For eksempel må bruk av et lands flaggfarger ofte holdes fritt for allmennheten. Også her medfører friholdelsesbehovet at sammensetninger med elementærfarger er mindre egnet til å danne et varemerke i forhold til uvanlige farger. Siden fargespekteret har begrenset karakter vil fargemerket lettere skille seg ut jo flere farger man anvender. Samtidig vil friholdelsesbehovet normalt minske med antall farger.⁷⁰ Det er vanskelig å tenke seg at konkurrentene har en legitim interesse i å bruke akkurat *den* komplekse fargekombinasjonen.

Heidelberger Bauchemie GmbH-saken⁷¹ fra 24. juni 2004, gjaldt en registrering av fargekombinasjonen blått og gult for visse byggprodukter. I avsnitt 41 viste man til Libertel-sakens uttalelser. Utfallet i saken ble at registrering av to primærfarger ikke var nok i og med at man ikke hadde spesifisert fargefordelingen nærmere. Hvis fargemerket hadde vært registrert hadde firmaet fått en uberettiget konkurransefordel. Friholdelsesbehovet ble således ivaretatt.

6.2.6 Svake fargemerker

Svake varemerker består helt eller delvis av ikke distinktive elementer. Merkenes distinktive evne ligger i sammenstillingen av elementene, eller skyldes bare ett eller enkelte av de elementene varemerket er bygd opp av.⁷²

Spørsmålet er så om ikke alle fargemerker er relativt svake varemerker.

Som vi har sett tidligere i dette kapittelet, inneholder rene fargemerker verken dominanter eller liknende som kan føre til at merket oppfattes som spesielt oppsiktsvekkende og særpreget. Det er således fargen i seg selv som må være det som danner særpreget. For

⁷⁰ Lunell 2007, s. 154.

⁷¹ Sak C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH.

⁷² Lassen 2003, s. 52.

fargekombinasjoner kan både fargene og sammensetningen av dem bidra til særpreget. Fordi fargemerkene som regel ikke er distinktive nok, er det allerede i utgangspunktet vanskelig å få de registrert som varemerker. Dette fører til at de få fargemerkene som lar seg registrere, kanskje så vidt har passert særpregskravet og er relativt svake allerede ved registrering.

Allikevel kan man ikke si at alle fargemerker er svake varemerker. Det er på det rene at innarbeidelse kan føre til at fargemerket anses som et sterkt varemerke. Dessuten vil fargekombinasjoner med mange ulike fargesammensetninger bestående av uvanlige farger, være forholdsvis sterke varemerker.

6.2.7 Patentstyrets registreringspraksis

I Norge stiller Patentstyret strenge krav for registrering av fargemerker. Som vi har sett er grunnen til dette dels at antall farger er begrenset, særlig når det gjelder primærfarger og elementærfarger. En varemerkeregistrering vil dessuten føre til monopol på fargen for den aktuelle vare- eller tjenestegruppe, noe som vil være urimelig for konkurrentene.

Næringsdrivende bør kunne benytte seg fritt av de fargene de ønsker.⁷³ Til tross for dette er det, som vi har sett, en viss mulighet for å få registrert fargemerker.

Mange farger blir i dag registrert som andre merker enn fargemerker, noe som resulterer i problemer når det skal føres statistikk over antall fargemerker. Patentstyret oppgir at de per i dag ikke har en fullstendig oversikt over antall registrerte fargemerker i Norge.⁷⁴

Når det gjelder Patentstyrets registreringspraksis, har de gått fra en restriktiv til en mer åpen holdning når det gjelder registrering av fargemerker. Både registreringen av rosa for isoleringsmateriale i 2001⁷⁵, samt registreringen av Kvikk Lunsj-fargekombinasjonen i 2004⁷⁶, var forholdsvis vanskelig å få igjennom. Begge varemerkene ble tilslutt registrert, men det krevde en møysommelig prosess som innebar massiv korrespondanse mellom Patentstyret og Zacco Norway AS.⁷⁷ Dessuten ble merkene registrert som konkrete fargemerker, fremfor abstrakte, noe som igjen innsnevret vernet noe.⁷⁸

Registreringsnummer 210945



Registreringsnummer 220803



I 2005 åpnet imidlertid Patentstyret for å registrere abstrakte fargemerker. Registreringsnummer 226920, ”Warm Red C” for sigarettpapirpakker, vareklasse 34, ble registrert 07. juni 2005. Registreringen gjaldt en enkeltfarge og ble registrert som et rent fargemerke. Til tross for dette bør det påpekes at registreringen ble godtatt som følge av massiv innarbeidelse.

⁷³ Salomäki 2003, s. 16.

⁷⁴ Patentstyret ved Trine Aarnes Hvammen, 2009.

⁷⁵ Registreringsnummer 210945.

⁷⁶ Registreringsnummer 220803.

⁷⁷ Jf. innsyn i partenes korrespondanse med Patentstyret for begge registreringsøknader.

⁷⁸ Se kapittel 6.2.2.

Registreringsnummer 226920
Pantone colour "Warm Red C"

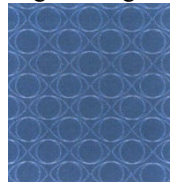


Registreringsnummer 239617 og registreringsnummer 241188, begge fra 2007, gikk imidlertid rett til registrering, uten ytterligere korrespondanse mellom Patentstyret og fullmektig. Begge merkene ble også registrert som abstrakte fargemerker. Dette kan tyde på at det i løpet av de siste årene er åpnet opp for at fargemerker lettere kan registreres. Allikevel må man være forsiktig med å trekke en slik konklusjon. Registrering nummer 239617 består av et fargespill hvor fargen blå flyter over i andre farger og går mot en mørkegul nyanse. Registreringsnummer 241188 består av en blå dongerifarge, men i denne fargen er det et gjennomgående mønster som er uttrykt gjennom et øyeprint som gjentas i hele fargemerket. Som vi ser er begge de nevnte merker således temmelig særpreget. Man kan spørre seg om sistnevnte registrering burde vært registrert som et kombinert merke, hvor øyemønsteret utgjør en slags figur som er en del av fargemerket. Jeg ønsker ikke å ta nærmere standpunkt i forhold til dette, og lar derfor spørsmålet stå åpent.

Registreringsnummer 239617



Registreringsnummer 241188



Når det gjelder varemerkesøknader som er avslått ser vi også et visst mønster. Både søknadsnummer 200512606 og 200512607 ble avslått med samme begrunnelse - manglende særpreget, jf. varemerkeloven § 13 første ledd. Grønnfargene ble oppfattet som væskens naturlige farge. Det var heller ikke et spesielt eller oppsiktsvekkende fargevalg innen kirurgi. Det forelå også et friholdelsesbehov for de søkte grønnfargene. Vi ser av dette at dersom fargen fremstår som naturlig for varene det gjelder, vil fargemerket ikke oppfattes som et kjennetegn og heller ikke ha særpreget. Friholdelsesbehovet vil også gjøre seg gjeldende i en slik situasjon. Patentstyret er i slike tilfeller ikke tilbakeholden med å avslå søknaden.

Søknadsnummer 200512606



Søknadsnummer 200512607



Søknadsnummer 200701466 gjaldt fargen gul som Norges Energis. I begrunnelsen for avslag ble det konstatert at fargen gul uten særskilt form eller utstrekning, ikke var tilstrekkelig for å skille Norges Energis varer og tjenester fra andres. Konklusjonen var at varemerket manglet det nødvendige særpreget etter varemerkelovens § 13 første ledd første punktum. Norges Energi brukte ikke fullmektig og aksepterte umiddelbart Patentstyrets begrunnelse. Det kan muligens tenkes at Norges Energi med litt mer innsats kunne fått merket gjennom, for eksempel ved innlevering av fargens Pantone-fargekode. Dette støttes av at vare- og tjenesteklassene som fargemerket ble søkt registrert for var ganske snever, vareklasse 4 for elektrisk kraft samt tjenesteklasse 39 for distribusjon av elektrisk kraft og tjenesteklasse 40 for produksjon av elektrisk kraft. Som vi har sett tidligere i oppgaven skal det mindre til for at fargemerker kan registreres for tjenesteklasser, nettopp fordi farger ikke fremstår som en naturlig egenskap ved

tjenesten, slik som for varer. Fargen gul utmerker seg heller ikke som beskrivende eller naturlig for de søkte vare- og tjenesteklasser.

Søknadsnummer 200701466



6.3 Grafisk gjengivelse

I utgangspunktet kan man tenke seg at en farge kan gjengis grafisk. Den er dermed egnet til å være et varemerke etter varemerkelovens vilkår, jf. § 1 annet ledd. Det kan imidlertid tenkes ulike måter å gjengi et fargemerke grafisk på, herunder fargeprøver, fargegjengivelser, beskrivelser, fargekoder, elektronisk lagring osv. Som vi skal se kan ikke enhver gjengivelse godtas.

Innlevering av fargeprøve er det naturlige førstevalget. En fargeprøve vil illustrere fargen på det fargemerket som firmaet ønsker å registrere. Allikevel oppstår det en del problemer i forhold til denne typen fargegjengivelse. Et problem er at fargen vil variere ut fra en rekke ulike faktorer. Fargeprøven vil falme etter en viss tid. Dessuten vil lys, vinkel, fuktighet og underlaget fargen gjengis på, påvirke fargenyansen. Fargen kan heller ikke gjengis eksakt i ethvert medium, slik som aviser og magasiner.⁷⁹ En farge på et fotopapir vil skille seg markant fra en gjengivelse på resirkulert papir. Dette vil være et problem for konkurrenter som ønsker å vite eksakt hvilken farge som er registrert. Særlig problematisk vil det være for abstrakte fargemerker fordi fargen vil variere med varens form, og kan dermed ikke gjengis eksakt for alle varianter.

Noe som ligner svært mye på fargeprøver, er elektroniske gjengivelser. Her vil man ofte i utgangspunktet starte med en fargeprøve, men senere overføre den til et elektronisk medium, for eksempel en datamaskin. I løpet av overførselen kan det oppstå fargeforandringer, for eksempel der fargeprøven scannes forskjellig. En annen variabel er skjermbildets kvalitet. Dessuten vil momenter som gjorde seg gjeldende for fargeprøver, også komme til uttrykk her, deriblant lys og vinkel.

Et annet alternativ er en ordbeskrivelse av fargemerket. Normalt kan en tenke seg at en slik beskrivelse er å anse som tilstrekkelig. Det må allikevel påpekes at beskrivelsen må være noenlunde grundig. Helt generelle betegnelser må normalt anses å være for lite presise. Et eksempel på dette er en avgjørelse fra OHIM, som beskrev fargemerket på følgende måte: "[t]he mark consists of the colour orange".⁸⁰ Det ble slått fast at det kan tenkes et uendelig antall ulike fargenyanser ved beskrivelsen. Begrepet som ble brukt strakk seg i dette tilfellet fra mørkt til lyst og fra gule til rødlige toner.⁸¹ Den vage ordbeskrivelsen var således ikke tilstrekkelig. Det kan også hevdes at en fargebeskrivelse vil fremstå som en subjektiv vurdering, slik at fargenyansen vil variere ut i fra hvem som leser og oppfatter den. Dette kan være tilfellet der søkeren har brukt vage ord og uttrykk i beskrivelsen, og på den måten åpner opp for subjektive betraktninger. Allikevel vil beskrivelsen sjelden være så subjektiv som den kan være for andre uvanlige varemerker, for eksempel dufter. Hovedregelen er allikevel at

⁷⁹ Lunell 2007, s. 134.

⁸⁰ R0007/1997-3.

⁸¹ Lunell 2007, s. 135.

fargebeskrivelser som oftest er for lite presis. Det er en utfordrende oppgave å beskrive en fargenyanse eksakt med bare ord.

En fjerde mulighet er bruk av fargekoder ved innleveringen av registreringssøknaden. Det finnes en del fargekoder som er internasjonalt godkjent og de egner seg således godt ved registrering.⁸² Fargekodene kan i detalj beskrive fargenyansen man ønsker å benytte seg av. En annen fordelaktig egenskap er at de ikke påvirkes av lys, fuktighet, underlag og lignende, slik som fargeprøvene og dels de elektroniske gjengivelsene. Allikevel oppstår det også en del problemer knyttet til denne formen for gjengivelse. Internasjonale fargekoder er stort sett ikke særlig begripelige for folk flest. Dette har betydning for konkurrentene som må tilpasse seg registrerte fargemerker. Det sier seg selv at hvis et magasin presenterer en farge som Pantone 196 C, vil dette ikke være særlig informativt for allmennheten. Det behøves spesifikke fagkunnskaper på området for umiddelbart å kunne koble fargekoden med en bestemt fargenyanse.

6.3.1 Rettspraksis

Som vi kan se ut fra resonnetet ovenfor, kan det allikevel se ut som om en grafisk gjengivelse av fargemerker ikke er så uproblematisk som man først trodde. Vi har imidlertid fått en del rettspraksis på området som avklarer situasjonen betraktelig.

Ralf Sieckmann-saken⁸³ av 12. desember 2002, gjaldt en registrering av et duftmerke for tjenesteklassene 35, 41 og 42. Sieckmann inngav en kjemisk formel, en duftprøve og en beskrivelse av duften som "balsamically fruity with a slight hint of cinnamon".

I avsnitt 44 til 55 stiller man spørsmålstegn ved hvordan ikke-visuelle varemerker kan gjengis grafisk. Det konkluderes med at også ikke-visuelle kjennetegn kan oppfylle kravet om grafisk gjengivelse dersom det ved hjelp av figurer, linjer eller bokstaver fører til at gjengivelsen er "clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective".

Vilkårene er satt opp av hensyn til myndighetene og de økonomiske aktørene. Sakens endelige konklusjon, i avsnitt 72, var at verken formelen, beskrivelsen, duftprøven eller en kombinasjon av disse, oppfylte vilkårene man var kommet frem til.

Vilkårene dommen kom frem til er begrunnet i hensyn bak regelen om grafisk gjengivelse i varemerkeloven. Som vi har sett kan kravet om grafisk gjengivelse være vanskelig å oppfylle for fargemerker. Til tross for at fargemerker er et visuelt kjennetegn kan momentene i Sieckmann-saken også benyttes for disse.

Resonnetet støttes opp i Libertel-saken⁸⁴, som gjaldt et abstrakt fargemerke. Jeg henviser til redegjørelsen av faktum tidligere i oppgaven.⁸⁵ I avsnitt 29 henvises det til Sieckmann-saken og vilkårene det ble kommet frem til der. I avsnitt 31 til 37 går man gjennom ulike varianter som kan tilfredsstillende en grafisk gjengivelse av fargemerket. For det første vil en vanlig fargeprøve ikke oppfylle vilkårene. For ordbeskrivelser må det foretas en konkret bedømmelse i hvert enkelt tilfelle. Man kommer videre frem til at en fargeprøve sammen med en verbal beskrivelse kan tilfredsstillende kravet om grafisk gjengivelse, dersom vilkårene fra

⁸² Se mer om dette i kapittel 1.3.

⁸³ Sak C-273/00 Ralf Sieckmann.

⁸⁴ Sak C-104/01 Libertel Groep BV.

⁸⁵ Se kapittel 6.2.3.1.

Sieckmann-saken er oppfylte. Videre konstateres det at en angivelse av internasjonale fargekoder både er presis og holdbar, og må derfor generelt sett anses å oppfylle kravet om grafisk gjengivelse.

Heidelberger Bauchemie-saken⁸⁶ er også nevnt tidligere i oppgaven.⁸⁷ Jeg henviser til dette for en redegjørelse av dommens innhold. Som vedlegg til registreringssøknaden var det lagt ved en rektangulær papirbit der øvre halvdel var blå og nederste halvdel gul. I beskrivelsen het det at varemerket anvendes “in every conceivable form, in particular on packaging and labels”. I avsnitt 25 henvises det både til Libertel- og Sieckmann-saken, og det tas hensyn til myndighetene og de økonomiske aktørene. I avsnitt 31 kommer domstolen frem til at tegnet må kunne oppfattes som eksakt og uforanderlig, slik at opprinnelsesfunksjonen garanteres. Siden registreringen har lang gyldighetstid og siden varemerket kan fornyes, må gjengivelsen også være holdbar. Resonnementet og konklusjonen i Libertel-saken støttes i avsnitt 42.

Etter dette er det klart at det for grafisk gjengivelse av fargemerker kreves en fargeprøve, i tillegg til at man angir en internasjonalt godkjent fargeidentifikasjonskode eller en presis ordbeskrivelse som oppfyller de nevnte vilkårene i Sieckmann-saken.

6.3.2 Spesielle krav for fargekombinasjoner

I Heidelberger Bauchemie-saken⁸⁸, ble det i beskrivelsen av fargemerket påpekt at det skulle anvendes i alle tenkbare former. Når det gjelder fargekombinasjoner som beskrives på en abstrakt måte og uten kontur, er det ikke mulig for konsumentene å oppfatte og memorere en spesiell kombinasjon.⁸⁹ Ved et senere kjøp vil det være vanskelig for disse å velge et merke med sikkerhet om at man gjør det samme valget som sist. Det konkluderes, i avsnitt 42, med at slike fargekombinasjoner kan utgjøre et varemerke dersom ”the application for registration includes a systematic arrangement associating the colours concerned in a predetermined and uniform way”. I dette tilfellet var ikke fargefordelingen presisert, og fargemerket kunne dermed ikke få varemerkevern.

Dommens konklusjon er i juridisk teori oppfattet som om at fargenes prosentvise fordeling skal angis, i tillegg til at fordelingen i form av figurer fremgår.⁹⁰

6.3.3 Patentstyrets retningslinjer

Patentstyret har kommet med reviderte retningslinjer for innlevering av fargemerker. Retningslinjene ble gjort gjeldende fra 1. februar 2009, men beskriver bare gjeldende praksis på området og medfører således ingen reelle endringer.

For det første listes det opp en rekke obligatoriske krav for innholdet i en søknad om registrering av fargemerker.

”For søknad om registrering av en farge som varemerke, må søker innlevere en gjengivelse av fargen og en beskrivelse av fargen med ord (grafisk gjengivelse).

⁸⁶ Sak C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH.

⁸⁷ Se kapittel 6.2.5.2.

⁸⁸ Sak C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH.

⁸⁹ Se avsnittene 25 til 35.

⁹⁰ Lunell 2007, s. 137.

For søknad om registrering av en fargekombinasjon som varemerke, må søker innlevere en gjengivelse av fargene og en beskrivelse av fargene med ord (grafisk gjengivelse).

Fargen eller fargene skal være klart og entydig angitt, med allment aksepterte (leksikale) termer - eksempelvis "azurblå" og "burgunderrød".

Videre gis det forslag til hva søknaden, i tillegg til det obligatoriske, bør inneholde.

”Beskrivelsen bør være ledsaget av en henvisning til kode(r) og/eller betegnelse(r) som er i samsvar med et allment benyttet og internasjonalt anerkjent system for koding eller navngiving av farger - eksempelvis fargekodesystemet Pantone®.”

Tilslutt presiseres det at det kan oppstå visse fargeavvik ved denne typen registreringer og hva som er praksis dersom det konstateres slike avvik.

”Patentstyret gjør oppmerksom på at visningen av fargen på dataskjerm og i registerutskrifter vil kunne avvike fra fargen(e) slik denne / disse fremstår i den opprinnelig inngitte søknaden. Avvik kan skyldes egenskaper ved den inngitte fargeprøven, kvalitet på skanner, valg av lagringsformat og oppløsning, skjermkvalitet, kvalitet på skriver og blekkkvalitet, kvalitet på printerpapir, m.v.

Ved manglende samsvar mellom den opprinnelig innleverte gjengivelse av fargen og fargen slik det er gjengitt i Patentstyrets database, er det den opprinnelig innleverte fargegjengivelsen som gjelder.

Ved manglende samsvar mellom den opprinnelig innleverte fargegjengivelse og den medfølgende beskrivelsen, vil beskrivelsen som utgangspunkt ha forrang.”

Vi ser av retningslinjene til Patentstyret at det ikke lenger kreves en henvisning til fargekoden som ønskes brukt, selv om dette anbefales. Grunnen til dette er at fargemerket som regel vil oppfylle vilkårene i Sieckmann-dommen allerede ved en gjengivelse på papir. I dag brukes elektronisk lagring på data, noe som muliggjør bevaring av den eksakte fargenyansen slik at den ikke forandrer seg over tid. Det at det ikke er noe krav om å inngi fargeidentifiseringskode, men at dette anbefales, stemmer overens med både svensk og dansk rett.⁹¹

⁹¹ Lunell 2007, s. 136.

7 Varemerkevernets utstrekning

Dersom varemerkevern er innvilget etter §§ 1 til 3, fører det til at ”ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn (...) for sine varer”, jf. § 4 første ledd første setning. Med ”samme kjennetegn” menes det ”et kjennetegn som er så likt et annet at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning”. § 6 første ledd første punktum fastslår at varekjennetegn kun er ”egnet til å forveksles hvis de gjelder varer av samme eller lignende slag”.

Det er etter dette klart at man ved innvilget varemerkevern får en enerett til å bruke visse symboler som individualiseringsmiddel. Eneretten innebærer imidlertid også at innehaveren må kunne forby andre å bruke kjennetegn som ligner hans eget så sterkt at dette vil miste sin individualiserende evne dersom merkene brukes side om side.⁹²

Avgjørende er det om de to aktuelle varekjennetegnene er egnet til å forveksles med hverandre. I realiteten ser man på forvekslingsrisikoen.⁹³ Det foreligger fare for forveksling både der avtagerne ikke er i stand til å holde varene fra hverandre, men også i de tilfeller der avtagerne antar at det eksisterer en kommersiell forbindelse mellom varene. Ved forvekslingsvurderingen må man se på forholdene i den alminnelige omsetning. Omsetningskretsen, eller gjennomsnittsforbrukeren, er definert tidligere i oppgaven.⁹⁴ Jeg henviser til dette for en nærmere klargjøring av begrepet. Avgjørende er det om varemerkene kan forveksles når gjennomsnittsforbrukeren bare møter én av dem i handelen. Det er således slik at merkene ikke kan sammenlignes side om side, og gjennomsnittsforbrukeren må stole på et noe ufullstendig erindringsbilde. Som jeg har påpekt tidligere, vil gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet variere ut fra hvilket produktområde man befinner seg på.

Det er videre klart at man også må se på vareslagslikheten, jf. § 6 første ledd første punktum. Eneretten er normalt begrenset til varer eller tjenester av samme eller lignende slag som de merket er registrert eller innarbeidet for. Dette medfører at det vil være greit om merket brukes på andre varekategorier. Det finnes imidlertid to unntak fra dette.⁹⁵ For det første kreves det etter § 6 første ledd annet punktum ikke vareslagslikhet dersom ”kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller foretaksnavn”. Dette alternativet er ikke aktuelt i min oppgave, og jeg vil derfor ikke gå nærmere inn på det. Det andre unntaket kalles *kodakregelen* og er lovfestet i § 6 annet ledd. Bestemmelsen har hjemmel i Varemerkedirektivet artikkel 5 punkt 2. Varemerker anses som egnet til å forveksles til tross for at det ikke er vareslagslikhet dersom merket er ”så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen”, jf. § 6 annet ledd. Kodakregelen er begrunnet med at velkjente varemerker som regel er et resultat av betydelige investeringer og at de av den grunn bør ha særlig beskyttelse.

Det er etter dette klart at det både stilles krav til kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. De to vurderingstemaene er avhengige av hverandre, slik at en svak likhet i den ene kategorien kan oppveies av en høy likhet i den andre.

⁹² Knophs oversikt over Norges rett 2009, s. 495.

⁹³ Knophs oversikt over Norges rett 2009, s. 495.

⁹⁴ Se kapittel 5.

⁹⁵ Knophs oversikt over Norges rett 2009, s. 496.

Det grunnleggende spørsmålet i forvekslingsvurderingen vil uansett alltid være om kjennetegnet A er egnet til å forveksles med kjennetegnet A', når A brukes for eller søkes registrert for varen B og A' brukes eller søkes registrert for varen B'.

Hvis varemerkene er egnet til å forveksles med hverandre, er eneretten til innehaveren av det opprinnelige varemerket krenket. Det foreligger ofte krenkelse til tross for at det lett kan påvises ulikheter.

Dersom to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, vil den først etablerte bedriftens allerede opparbeidede goodwill kunne smitte ufortjent over på den andre. I verste fall kan gode produkter kobles med dårlige, slik at det dårlige renomméet til sistnevnte smitter over på førstnevntes merkenavn. Skade som er skjedd på det gode merket kan være vanskelig å reparere. Det er av denne grunn man ønsker å hindre forvekslingssituasjoner.

7.1 Fargemerkets omfang

Enerettens omfang er av interesse for hvilket vern et registrert varemerke vil få og hvilke begrensninger innehaveren kan legge på konkurrentene.

Spørsmålet er hvor langt en eventuell enerett for fargemerker vil strekke seg.

Det er klart at eneretten omfatter den registrerte eller innarbeidede fargen. I tillegg til dette tilsier forvekslingsvurderingen at nærliggende nyanser av fargen ikke kan registreres dersom de er egnet til å forveksles med det gjeldende fargemerket. Dette fører til at det i realiteten legges beslag også på fargenyanser som ligger tett opptil den registrerte eller innarbeidede fargen.

Eneretten fører videre til at innehaveren har en eksklusiv råderett over fargemerket for de varene merket er registrert eller innarbeidet for. Konkurrentene kan således, med få unntak, benytte seg av fargen for andre vareklasser. Dette gjelder allikevel ikke betingelsesløst. Som en følge av forvekslingsvurderingen må man se på kjennetegnslikheten mellom fargene, men også på vareslagslikheten mellom de varer som fargemerkenes er registrert eller brukes for. Dette betyr at man kan få enerett på fargen og på nærliggende fargenyanser, også i forhold til liknende varer og varegrupper som den fargemerket er registrert eller brukt for.

Som en følge av dette ser vi at en fargeregistrering vil gi et meget vidt beskyttelsesomfang. Resultatet av det vide vernet vil være at fargespekteret for de ulike vareklassene etter en tid vil uttømmes. Uttømmingsargumentet trekker i retning av at varemerkevernet for en enkelt innehaver, ikke bør være så vidt at det legger store begrensninger på andre som ønsker å registrere fargemerker som ligger tett opptil de allerede registrerte.

7.1.1 Svake fargemerker

Som vi kom frem til ovenfor kan et fargemerke være mer eller mindre særpreget.⁹⁶ Fargemerker som kan tenkes å være relativt svake er forholdsvis kjente fargetoner, og kanskje helst enkeltfarger.

⁹⁶ Se kapittel 6.2.6.

Svake varemerker gir innehaveren et nokså svakt varemerkevern, noe som igjen fører til at andre kan legge seg relativt nært opptil det registrerte merket. Likeledes vil det være for fargemerker som ligger i nedre sjikt for hva som har særpreg. Etter utgangspunktet vil også dette føre til at konkurrenter kan legge seg nært opptil den registrerte fargen eller fargekombinasjonen.

Samtidig er det klart etter juridisk teori at det også i vurderingen av om det foreligger vareslagslikhet tas hensyn til varemerkets særpreg.⁹⁷ Man går ut i fra at publikum langt lettere vil tro at to like merker med sterkt særpreg viser til samme produsent eller leverandør, enn at to like merker med svakt særpreg gjør det. Dette fører igjen til at mindre særpregede merker ikke har like stort behov for å beskyttes for et like bredt varespektrum som det særpregede merke.

For svake fargemerker vil derfor varemerkevernet være relativt svakt. Konkurrentene kan legge seg tett opptil den registrerte fargen eller fargekombinasjonen, men også varekategoriene.

7.1.2 Konkurransespekter

Konkurransespekter gjør det til et problem at det legges beslag på fargen og nærliggende fargenyanser i forhold til varene og liknende varer.

Det kan sies at det ved et fargemerkevern gis et slags monopol på bruk av fargen. Dette fører igjen til at innehaveren kan hindre andre i å bruke den registrerte fargen og nærliggende fargetoner til denne. Samtidig er det klart at det ikke er snakk om et rent monopol. Som nevnt ovenfor gjelder eneretten kun varene fargemerket er registrert for eller liknende varer. Allikevel vil omfanget av et fargemerkevern favne bredt.

Som vi har sett tidligere i oppgaven, tar man hensyn til friholdelsesbehovet ved særpregsvurderingen.⁹⁸ Det er imidlertid en litt annen vurdering som gjøres der man ser om et fargemerke kan registreres dersom det foreligger et liknende og allerede registrert fargemerke. Når man vurderer behovet for friholdelse, ser man på den konkrete fargen og vurderer deretter om akkurat den konkrete fargen skal kunne brukes fritt av alle. I dette tilfellet ser man både på den registrerte fargen, men også på nærliggende fargenyanser. Slik kommer man frem til om det nye fargemerket kan tillates registrert eller om det er egnet til å forveksles med det allerede eksisterende.

Libertel-saken, som er nevnt tidligere i oppgaven, tar også opp konkurranseproblematikken.⁹⁹ I avsnitt 54 konstateres det at det er av allmenn interesse å ikke utilbørlig begrense tilgangen på farger for andre aktører. “[T]he fact that the number of colours actually available is limited means that a small number of trade mark registrations for certain services or goods could exhaust the entire range of the colours available. Such an extensive monopoly would be incompatible with a system of undistorted competition, in particular because it could have the effect of creating an unjustified competitive advantage for a single trader. Nor would it be conducive to economic development or the fostering of the spirit of enterprise for established

⁹⁷ Lassen 2003, s. 286.

⁹⁸ Se kapittel 6.2.5.

⁹⁹ Se kapittel 6.2.3.1.

traders to be able to register the entire range of colours that is in fact available for their own benefit, to the detriment of new traders.”

Særlig problematisk er det for rene fargemerker. Det er tidligere konstatert at en slik registrering legger beslag på mange fargenyanser, nettopp fordi fargen ikke er koblet til en konkret formgivning. Når det i tillegg til dette legges beslag på nærliggende fargenyanser til de allerede eksisterende variasjoner, så sier det seg selv at eneretten blir svært omfangsrik.

Konkurransespektet og det brede monopol man oppnår ved fargemerkevern er deler av begrunnelsen for at fargemerker ikke registreres i stor grad i Norge.

7.1.3 Kodakregelen

Kodakregelen gjelder som sagt for velkjente varemerker. Det kreves etter bestemmelsen at det i alle fall foreligger innarbeidelse etter § 2, men oftest foreligger det både innarbeidelse og registrering av varemerket for at regelen tas i bruk. Vilkåret om ”anseelse” krever at det foreligger noe mer utover innarbeidelse.

Som hovedregel kreves det i alle fall risiko for assosiasjon. Man ser på om bruken av det yngre merket vil bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av det velkjente merkets anseelse eller særpreg. Dette medfører at jo mer kjent det eldste merket er, desto lettere vil det bli utsatt for skade.

Kodakvernet tilsier at velkjente varemerker i ytterste konsekvens kan vernes for enhver varetype. Dette gjelder varemerker som har blitt så velkjent at ethvert møte med liknende varemerker i handelen vil utløse assosiasjoner til det velkjente merket, også der man møter liknende varemerker på helt nye typer varer. Ved et slikt omfattende vern vil varemerket legge beslag på alle typer varer, og det vil foreligge totalt monopol i forhold til det konkrete varemerket. For merker som ikke er like velkjente, kreves det større nærhet mellom vare- og tjenesteslagene for at relevante assosiasjoner skal oppstå.¹⁰⁰

Når det gjelder rene fargemerker for enkeltfarger kan det vanskelig tenkes at kodakregelen kommer til anvendelse. Det kan allikevel ikke utelukkes. Per i dag finnes det nok ikke enkeltfarger som er så velkjente av allmennheten at dersom fargemerket dukker opp for en helt annen varetype, vil folk flest assosiere den med det allerede eksisterende fargemerket.

Det kan imidlertid tenkes at kodakvernet kan benyttes for fargemerker bestående av fargekombinasjoner. Som vi har sett har slike fargemerker ofte mer særpreg enn enkeltfarger. Det kan således lettere tenkes at liknende fargemerker vil kunne utnytte eller forringe dets anseelse. Per i dag kan det nok heller ikke tenkes fargemerker bestående av fargekombinasjoner som er så velkjente og har en slik anseelse at kodakvernet kan benyttes. Kanskje Kvikk lunsj-fargene, som er nevnt tidligere i oppgaven, kan tenkes å oppfylle vilkårene i § 6 annet ledd.¹⁰¹ Allikevel tror jeg ikke at fargemerket er så velkjent at dersom et liknende fargemerke dukker opp på for eksempel verktøy, vil forbrukerne assosiere dette med Kvikk lunsj-merket. Det kan nok tenkes at diverse friluftsutstyr og matvarer kan assosieres med fargemerket, men ikke enhver varetype.

¹⁰⁰ Lassen 2003, s. 338.

¹⁰¹ Se kapittel 6.2.2.

Det er imidlertid en mulighet for at det i fremtiden vil komme fargemerker som kan benytte seg av kodakregelen. Dette vil medføre problemer ettersom det i en slik situasjon legges beslag på fargen eller fargekombinasjonen for *enhver* varegruppe. Innehaveren av varemerket vil dermed få en svært omfattende varemerkerett og sikre seg monopol på fargen for alle vare- og tjenesteklasser. Dette vil være en svært urimelig og konkurransesvekkende ordning.

7.2 Forvekslingsvurderingen

Som nevnt tidligere er det et vilkår at konsumentene oppfatter fargen som et kjennetegn.¹⁰² Hensynet gjør seg også gjeldende i en situasjon der et fargemerke anses egnet til å forveksles med et allerede registrert kjennetegn.¹⁰³ Konsumentene må være vant til å oppfatte den aktuelle fargen som opprinnelsesangivende. Dersom fargen, som tredjemann benytter, ikke oppfattes som opprinnelsesangivende, vil det ikke være snakk om en inngrepsituasjon.

Spørsmålet er således i hvilken grad nærliggende fargenyanser skal kunne registreres.

Det foreligger fare for forveksling der avtagerne ikke er i stand til å holde varene fra hverandre. Et eksempel på dette er der to risleverandører bruker fargen oransje som fargemerke på riskartongene sine. I et slikt tilfelle vil ikke forbrukerne være i stand til å skille den oransje Uncle Bens-kartongen fra den oransje Ming-kartongen, dersom han møter bare én av disse i butikken. Det foreligger dermed direkte forvekslingsfare.

Det kan også foreligge fare for forveksling der avtagerne antar at det eksisterer en kommersiell forbindelse mellom varene. Et eksempel på dette er et tilfelle der Uncle Bens bruker oransje som fargemerke på sin riskartong, mens Barillia bruker en liknende oransjefarge på sine emballasjer for pastaskruer. Dersom forbrukerne tror produktenes opphav er det samme, foreligger det indirekte forvekslingsfare.

Når man vurderer hvor nærliggende fargenyanser som skal kunne registreres, må man se om fargemerkene er egnet til å forveksles. Gjennomsnittsforbrukerens evne til å skille ulike fargenyanser fra hverandre er begrenset. Elementærfargene er lett å skille fra hverandre, men disse er tross alt bare seks i tallet. Når det gjelder nærliggende nyanser av elementærfargene kan det være vanskelig å skille mellom disse. En lys gulgrønn farge og en lys hvitgrønn farge kan fort blandes sammen. Mye av grunnen til at det er vanskelig å skille mellom fargemerkene, er at gjennomsnittsforbrukeren ikke har mulighet til å sammenlikne de side om side, men må stole på sitt ufullstendige erindringsbilde når han møter fargemerkene i handelen. Bruk av nærliggende fargenyanser vil derfor relativt ofte medføre risiko for forveksling.

Et problem som oppstår når man skal foreta forvekslingsvurderingen er i hvilken grad det rent praktisk er mulig å avgjøre forvekslingsfaren mellom to fargemerker.

Varekjennetegnslikheten er stort sett grei å vurdere og følger de samme momentene som for alle andre typer varekjennetegn. Men det er som sagt viktig å se kjennetegnslikheten og varekjennetegnslikheten i sammenheng. Det må alltid foretas en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av de spesifikke omstendigheter i den enkelte sak. Det er helhetsinntrykket som merkene gir, som skal sammenlignes.

¹⁰² Se kapittel 6.1.

¹⁰³ Lunell 2007, s. 246.

Som vi har sett tidligere i oppgaven, kan både fargene og sammensetningen av dem bidra til fargemerkets særpreg.¹⁰⁴ Siden fargemerker ofte har flere ulike funksjoner,¹⁰⁵ og på denne måten sender ut ulike signaler, må varemerkesignalene være av en viss styrke for at en spesiell farge skal anses å kunne gjøre inngrep.¹⁰⁶ Det er imidlertid klart at det i vurderingen av kjennetegnslikheten kan ses på momenter som ikke har med selve kjennetegnet å gjøre. Herunder kan vareart og merkebevissthet, samt omsetningsmåten og hyppigheten av innkjøpene ha betydning. Dessuten vil det ha betydning om fargemerket er sterkt innarbeidet. En slik innarbeidelse kan styrke merkets særpreg. Merket vil dermed stå sterkere ved forvekslingsvurderingen, nettopp fordi forbrukerne lettere kan skille merket fra andre kjennetegn.

I grensetilfeller for forvekslingsfare kan det blir avgjørende om tredjemanns anvendelse av fargemerket skader eller risikerer å skade varemerkets grunnleggende funksjon, å angi opprinnelse.¹⁰⁷

Problemstillingen ovenfor leder over på et nytt problem. Hvis enerett er gitt for en farge eller en fargekombinasjon, medfører også dette at andre konkurrenter nektes å bruke den spesielle fargen eller fargesammensetningen på figurmerker for samme vareslag?

Det er lettest å se for seg en slik situasjon dersom man tenker seg et eksempel med en registrert enkeltfarge. Vi kan tenke oss at et firma har fått registrert fargen neongrønn for blant annet ris-emballasje. Spørsmålet er om denne registreringen medfører at andre ikke kan ha en risemballasje som har en grå bakgrunnsfarge, men der hovedelementet på emballasjen er en stor neongrønn risplante. Det er her klart at fargen kan medføre fare for forveksling for en viss andel av forbrukerne. Man må allikevel ha i mente at det skal foretas en vurdering av kjennetegnslikheten, og dette trekker nok i retning av at merkene ikke er tilstrekkelig like til at kravet om forvekslingsfare skal anses for oppfylt. Det samme vil nok gjelde for en risemballasje med grå bakgrunnsfarge, men der ordmerket besto av fete neongrønne bokstaver. Resonnementet støttes av juridisk teori.¹⁰⁸

Annerledes vil det kanskje være for en risemballasje med grå bakgrunnsfarge, men der hovedelementet er en stor neongrønn sirkel som dekker så å si hele forsiden av pakningen. Dette er vanskelige spørsmål som krever konkrete vurderinger, og jeg velger derfor å la de stå ubesvart. Det er allikevel stor sannsynlighet for at dette er spørsmål som vi vil se mer av i fremtiden.

¹⁰⁴ Se kapittel 6.2.6.

¹⁰⁵ Se kapittel 6.1.

¹⁰⁶ Lunell 2007, s. 247.

¹⁰⁷ Lunell 2007, s. 247, jf. sak C-206/01 Arsenal, avsnitt 51-54.

¹⁰⁸ Lunell 2007, s. 257.

8 Konklusjon

De utradisjonelle varemerkene utgjør kun en liten del av totalt antall registrerte varemerker. Grunnen til dette er blant annet usikkerhet angående muligheten til å registrere slike, samt usikkerhet om omfanget til rettighetene. Dette fører til at man ofte heller velger den trygge ordningen i stedet, nemlig å registrere et tradisjonelt varemerke. Til tross for dette, er det klart at utradisjonelle varemerker brukes i langt større grad enn de registreres.

Varemerkeloven § 1 annet ledd fastslår at "[e]t varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester, og som kan gjengis grafisk".

I oppgaven har jeg kommet frem til at fargemerker vanskelig oppfattes som et kjennetegn. Fargen må ikke være produktets naturlige farge, og heller ikke anses som et dekorativt eller funksjonelt element. Dersom fargemerket først oppfattes som et kjennetegn, kan det i prinsippet ha særpreg. Det er imidlertid klart at det er vanskelig for fargemerker å oppfylle dette kravet, spesielt for rene fargemerker.

Det kreves ikke bruk for at rene fargemerker skal kunne oppfylle særpregskravet, men dette kan være hensiktsmessig og kan hjelpe fargemerket til å oppnå særpreg. For fargemerker må det også tas hensyn til friholdelsesbehovet under særpregsvurderingen.

Gjennom oppgaven har jeg kommet frem til at den letteste måten for et fargemerke å oppfylle særpregskravet på, er dersom varefortegnelsen er snever og omsetningskretsen på området er spesialisert og sakkyndig. I tillegg til dette må fargen være uvanlig i seg selv, i tillegg til at den er uvanlig for varene den søkes registrert for.

For at kravet om grafisk gjengivelse skal anses oppfylt kreves det for fargemerker en gjengivelse av fargen, samt en ordbeskrivelse som er klar og entydig, med allment aksepterte termer.

Når det gjelder fargemerkenes beskyttelsesomfang, er det i utgangspunktet svært vidt. Det er imidlertid klart at vernet må innskrenkes på grunn av uttømmingsargumentet, samt konkurranseaspekter. Som et resultat av at de aller fleste fargemerker er svake varemerker, vil varemerkevernet også være relativt svakt. Konkurrentene kan derfor legge seg tett opptil den registrerte fargen eller fargekombinasjonen, men også tett opptil de varekategorier fargemerket er registrert for.

9 Kilder

9.1 Litteratur

Aschehoug og Gyldendals lille norske leksikon. Henriksen, Petter, Smith-Meyer, Trond [et al.]. Oslo, Kunnskapsforlaget, 1998.

Brenna, Johs. *Fargeleksikon: Alt om farger*, Brenna Forlag, 1993.

Hodne, Fritz og Grytten, Ola Honningdal. *Norsk økonomi i det nittende århundre*. Bergen, Fagbokforlaget, 2000.

Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven, Helset, Per [et al.]. Oslo, Cappelen Damm AS, 2009.

Innstilling til lov om varemerker. Industridepartementet. Bergen 1958.

Interbrand, Best global brands 2008, URL:

http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?year=2008&type=desc&col=6&angid=1000 (Lesedato: 02.03.2009)

Knoph, Ragnar. *Åndsretten*. Oslo, Nationaltrykkeriet, 1936.

Knophs oversikt over Norges rett. Knoph, Ragnar, Lilleholt, Kåre [et al.]. 13. utgave, Oslo, Universitetsforlaget, 2009.

Lassen, Birger Stuevold og Stenvik, Are. *Oversikt over norsk varemerkerett*. Oslo, Institutt for privatrett, Fondet til fremme av forskning på privatrettens område, 2003.

Lunell, Erika. *Okonventionella varumärken : form, färg, doft, ljud*. Stockholm, Norstedts juridik, 2007.

Manshaus, Halvor, opprinnelig Nitter, Peter. *Kommentar til Varemerkeloven*: Norsk lovkommentar, 2008.

NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II.

Patentstyret ved Hvammen, Trine Aarnes. E-post. 16. februar 2009.

Salomäki, Johanna. *Nya typer av varumärken : registrerbarheten av färg, lukt och ljud som EG-varumärken*. Stockholm, Institutet, 2003.

Wikipedia, The free encyclopedia, [a] RGB color model, 16. april 2009, URL:

<http://en.wikipedia.org/wiki/RGB> (Lesedato 20. april 2009).

Wikipedia, The free encyclopedia, [b] Pantone, 18. april 2009, URL:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Pantone> (Lesedato 20. april 2009).

Willumsen, Urban. *Fargelære*, Oslo, Ad Notam forlag AS, 1991.

9.2 Lovregister

1961	Lov om varemerker (varemerkeloven) av 3. mars 1961 nr. 4.
1972	Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr. 47.
1922	Lov om utilbørlig konkurranse (konkurranseloven) av 7. juli 1922 nr. 11 (opphevet).
2009	Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) av 01. september 2009 nr. 2 (enda ikke trådt i kraft).
Rdir 89/104 EØF	Rådets første direktiv 89/104 EØF av 21. desember 1988 om indbyrdes tilnærmede af medlemsstaternes lovgivning om varemerker.

9.3 Domsregister

Høyesterettsavgjørelser

Rt. 2002 s. 391	(God Morgon)
Rt. 1999 s. 641	(Superlek)
Rt. 2008 s. 1268	(Søtt + Salt)

Patentstyrets Annen avdeling

PS-2004-7398
PS-2006-7475

EF-domstolen

Sak C-210/96	Av 16. juli 1998 (Gut Springenheide GmbH).
Sak C-206/01	Av 12. november 2002 (Arsenal Football Club plc).
Sak C-273/00	Av 12. desember 2002 (Ralf Sieckmann).
Sak C-104/01	Av 6. mai 2003 (Libertel Groep BV).
Sak C-49/02	Av 24. juni 2004 (Heidelberger Bauchemie GmbH).
Sak C-447/02 P	Av 21. oktober 2004 (KWS Saat AG).

OHIMs appellkamre

R 0007/1997-3 (Orange)