

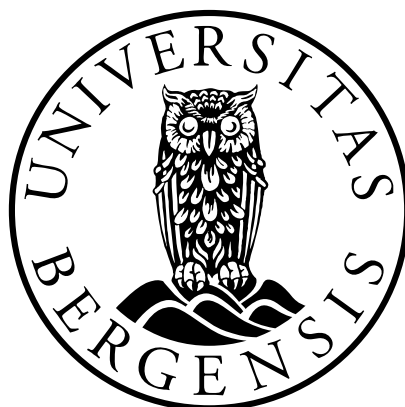
Den selvstendige betydningen til  
designloven § 8, 1. ledd, nr. 1 som  
avgrensning mellom design- og  
patentretten

*Hva skal til for at noe «bare er bestemt at teknisk  
funksjon»*

Kandidatnummer: 200501

Veileder: Torger Kielland

Antall ord: 9430



JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave  
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

02. juni 2013

# Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse .....	1
1 Innledning og avgrensning .....	2
2 Rettskildebildet.....	5
2.1 Relevante kilder .....	5
2.2 Særlig om relevansen til OHIM-praksis i norsk rett.....	5
3 Innledende spørsmål.....	10
3.1 Innledning .....	10
3.2 Når skal teknisk funksjon prøves.....	10
3.3 Designtrekk.....	10
4 “teknisk funksjon” .....	12
4.1 Innledning .....	12
4.2 Ordlyd.....	12
4.3 Mønsterverndirektivets fortales 14. Betraktning .....	13
4.4 Hvilke formal anses å ha teknisk art.....	15
4.5 Produktets eller trekkets tekniske funksjon .....	17
5 “bare” .....	19
5.1 Innledning .....	19
5.2 Bestemmelsens ordlyd .....	21
5.3 Bestemmelsens formål.....	22
5.3.1 Vanskeliggjøring av teknisk innovasjon .....	23
5.3.2 Tolkingsalternativenes nedslagsfelt .....	23
5.4 Rettstekniske hensyn .....	25
5.5 Praksis fra EU-domstolen.....	26
5.6 OHIM-praksis .....	28
5.7 Andre lands rettspraksis.....	30
5.8 Konklusjon.....	32
Litteraturliste .....	34

# 1 Innledning og avgrensning

Oppgavens problemstilling er hvilken selvstendig betydning designloven (dsl.) § 8, 1. ledd, nr. 1 har for å avgrense designretten fra patentretten. Dsl. gir på visse vilkår rettighetshaveren enerett til ”utseendet til et produkt eller en del av et produkt”. Patentloven (patl.) gir derimot enerett til en ”oppfinnelse”. Stenvik oppsummerer oppfinnelsesbegrepet som ”en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproducerbar”<sup>1</sup>. Det er altså patenter som gir enerett til praktiske løsninger, mens designer gir enerett til utseendet på et produkt.

Problemet oppstår når et produkts utseende og den praktiske løsningen produktet tilbyr henger uløselig sammen, noe som av mange designere etterstrebes. Det engelske begrepet ”Form follows function” har vært et sentralt begrep i design og arkitektur det siste århundret og læresetningen tilsier at den praktiske løsningen produktet tilbyr skal diktere produktets utseende, såkalt funksjonelt design. Det er i og for seg ikke et problem at en gjenstand kan vernes etter både design og patentloven hvis gjenstanden tilfredsstiller både design- og patentrettens vilkår for vern, dette slås uttrykkelig fast i dsl. § 1, 2. ledd. Men når en gjenstand ikke møter patentlovens strenge krav for vern, men funksjonen følger utseendet slik at et eventuelt designvern vil kunne medføre en enerett til den praktiske løsningen produktet tilbyr står en ovenfor et problem. Eneretten til et produkts utseende er en annen, og mindre inngripende enerett, enn eneretten til en oppfinnelse. Noe som også gjenspeiles i vilkårene for design- og patentregistrering. For eksempel er designs maksimale vernetid 5 år lengre enn den maksimale vernetiden til patenter, sml. dsl. § 23, 1. ledd og patl. § 40, 1. ledd.

Det er dette problemet dsl. § 8, nr. 1 søker å regulere. Bestemmelsen lyder ”Designrett kan ikke oppnås for de trekkene ved et produkts utseende som bare er bestemt av teknisk funksjon”. At teknisk funksjon har påvirket utformingen på et produkt er altså ikke problematisk, det er kun i de tilfeller hvor et utseendetrekk ”bare er bestemt av teknisk funksjon” at designtrekket er unntatt fra vern. Dette reiser for det første spørsmål om når noe er ”bestemt av teknisk funksjon” og deretter hvorvidt noe ”bare” er bestemt av teknisk

---

<sup>1</sup> Stenvik (2013) s. 122

funksjon. Disse spørsmålene har også vist seg å være utfordrende i europeisk designrettspraksis, og disse to spørsmålene som utgjør oppgavens hovedtema.

I tillegg reiser bestemmelsen spørsmål om når teknisk funksjon skal prøves og hvilke følger det får at forbudet er rettet mot designtrekk og ikke designer som. Også disse spørsmålene vil behandles i oppgaven, men har klarer svar enn og vil derfor vies mindre plass.

I lovens forarbeider oppsummeres problemet med vern av funksjonelt design slik:

”Beskyttelse av løsninger som utelukkende er av tekniske karakter, kan og bør søkes beskyttet gjennom patentlovgivingen. Et ornament som utelukkende skal tjene en teknisk funksjon vil, i likhet med gjeldende rett, ikke oppnå designrett. Hvis ornamenteringen har til formål å pryde et produkt, i tillegg til at det tjener en funksjon, kan den oppnå beskyttelse. *Å fastslå hva som utelukkende er funksjonelt betinget kan imidlertid være vanskelig i praksis*”<sup>2</sup> (min uthevning). Departementet fikk rett i at spørsmålet ville være vanskelig i praksis. Selv om det ikke meg bekjent finnes norsk praksis om spørsmålet, verken fra domstolene eller Patentstyrets 2. avdeling, har europeisk praksis som sagt vært sprikende.

To forskjellige tester for å avgjøre hvorvidt noe ”bare er bestemt av teknisk funksjon” har vært dominerende i europeisk designrettspraksis. I tillegg har alternativer til disse vært foreslått i juridisk teori samt for forskjellige domstoler og designrettskontorer.

Den første dominerende testen har fått tilnavnet multiplicity-of-forms, et begrep som også vil anvendes videre i denne oppgaven. Den innebærer at så lenge der finnes andre designtrekk som kan brukes for å oppnå samme tekniske funksjon er designtrekket ikke bare bestemt av dets tekniske funksjon. Kun når designtrekker er den eneste måten å oppnå en teknisk funksjon på skal det etter multiplicity-of-forms nektes vern.

---

<sup>2</sup> Ot. Prp. nr. 2 (2002-2003) s. 228

Det andre dominerende tolkningsalternativet er av David Stone kalt no aesthetic considerations<sup>3</sup>, også dette begrepet vil anvendes videre i oppgaven. Etter dette tolkningsalternativet spør en seg hvorvidt designeren, sett fra et objektivt ståsted, vektla noe annet enn den tekniske funksjonen når han utformet designtrekket.

Oppgaven omhandler derimot ikke de andre bestemmelser som avgrenser design- og patentretten, slik som ulikheten i innvilgningsvilkårene i patent- og designloven. For å forstå de praktiske konsekvensene av forskjellige tolkninger av dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 vil ulikhetene i inngangsvilkår være relevant. Men disse ulikhetene er ikke oppgavens tema og vil ikke vies plass som annet enn rettslig kontekst for dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1.

Heller ikke det såkalte reservedelsunntaket i dsl. § 8, 1. ledd, nr. 2 vies plass. Til tross for at mange uttalelser i de norske lovforarbeidene er rettet mot begge bestemmelsene. Disse fellesuttalelsene skyldes først og fremst at det var disse to innskrenkningene EUs mønsterverndirektiv medførte i norsk rett og ikke at unntakene henger uløselig sammen.

Avgrensningen mellom designretten og andre immaterialretter vil heller ikke vies særlig plass. Noe vil dog bli sagt om varemerkeretten da bestemmelsen som avgrenser varemerkeretten fra patentretten er avklart gjennom praksis fra EU-domstolen<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Stone (2012) kap. 6. 13

<sup>4</sup> Den Europæiske Unions Domstol, tidligere kalt EF-domstolen. Den nyere forkortelsen EU-domstolen vil benyttes videre i oppgaven.

## 2 Rettskildebildet

### 2.1 Relevante kilder

Foruten ordlyden i dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 er det sparsomt med norske rettskilder. Noen uttalelser i forarbeidene kan gi en viss veiledning, men praksis fra domstolene eller Patentstyret om dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 foreligger som sagt ikke. Regelens formål og andre reelle hensyn vil naturligvis være relevante da en ønsker en best mulig regel og må dermed se på konsekvensene regelen får når en legger til grunn de forskjellige aktuelle tolkningsalternativene.

Etter forarbeidene<sup>5</sup> er dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 en implementering av mønsterverndirektivet art. 7, nr. 1 som er innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedlegg XVII. Direktivets ordlyd, heri også dets fortale, er dermed også en relevant rettskilde. Men også her er det sparsomt med kilder. Heller ikke EU-domstolen har behandlet mønsterverndirektivet art. 7, nr. 1. Men en tilsvarende bestemmelse i varemerkedirektivet ble drøftet i *Philips v. Remington*<sup>6</sup> og generaladvokaten kom i sin innstilling der med uttalelser om forståelsen av mønsterverndirektivets art. 7, nr. 1.

I tillegg har spørsmålet vært reist for en del nasjonale domstoler i EU-landene samt OHIM<sup>7</sup>. Da direktivet og forordningen er gitt for å fremme rettsenhet er dette interessant lesning, men det reiser også spørsmålet om relevansen OHIM-praksis i for norsk rett.

### 2.2 Særlig om relevansen til OHIM-praksis i norsk rett

---

<sup>5</sup> Ot. Prp. nr. 2 (2002-2003) s. 228

<sup>6</sup> C-299/99, *Philips v. Remington*

<sup>7</sup> Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked, EUs kontor for harmonisering i det indre marked

Ved siden av de nasjonale systemene for designvernene har EU en egen ordning, hvor en gjennom søknad til OHIM kan få innvilget en såkalt fellesskapsdesign som gir designrettslig vern i EU-området. Ordningen er hjemlet i mønstervernsforordningen<sup>8</sup> og administrert av OHIM. Mønstervernsforordningen er ikke koblet til EØS-avtalen og Norge er dermed ikke en del av fellesskapsdesignordningen eller bundet av mønstervernsforordningen eller praksis knyttet til den. Spørsmålet om OHIMs relevans for designrettens vedkommende er meg bekjent aldri forelagt en norsk domstol men situasjonene på varemerkerettens område er identisk. Også der kan en få innvilget fellesskapsvaremerker administrert av OHIM. Og spørsmålet om relevansen til varemerkeforordningen<sup>9</sup> og OHIM praksis er for varemerkerettens del prøvd av Høyesterett.

I God Morgon dommen<sup>10</sup> sluttet førstvoterende seg til en uttalelse fra Patentstyrets 2. avdeling om at ”Forordningen er ikke bindende for Norge. Men fordi vilkårene er identiske og fordi det for begge regelsett er EF-domstolen som har det siste ord, finner jeg det klart at praksis knyttet til denne forordning er relevant for tolkning av varemerkeloven § 13 første ledd første punktum på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser”. Videre poengterte Patentstyret med tilslutning av Høyesterett at ”Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer bør legges til grunn. Derimot kan det ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultatet i enkeltsaker”<sup>11</sup>. Norske rettsanvendere skal altså ikke la det faktum at et varemerke er registrert hos OHIM eller i et annet europeisk land avgjøre hvorvidt vilkårene for vern etter varemerkeloven er innfridd. Men når det gjelder å fastslå innholdet i vilkårene for varemerkevern gjør hensynet til rettsenhet at også praksis knyttet til forordningen er relevant.

Også i Vesta-dommen<sup>12</sup> anvender Høyesterett OHIM-praksis ved tolkning av varemerkeloven. Saken gjaldt tolkningen av daværende varemerkelovs (vml.) § 14, nr. 7 som forbød registrering av et varemerke hvis et annet til forveksling likt varemerke var tatt i bruk

---

<sup>8</sup> Rådsforordning (EF) nr. 6/2002/ af. 12. december 2001 om EF-design

<sup>9</sup> Rådsforordning (EF) nr. 207/2009 af. 26. februar 2009 om EF-varemerker

<sup>10</sup> Rt. 2002 s. 391 (God Morgon)

<sup>11</sup> Rt. 2002 s. 391 (God Morgon) s. 396

<sup>12</sup> Rt. 2006 s. 1473 (Vesta-dommen)

før varemerket som ble forsøkt registrert og søkeren kjente til denne eldre bruken. Dette var også tilfellet i dommen.

Vesta anførte at vml. § 14, nr. 7 måtte tolkes innskrenkende slik at kun registrering i strid med god forretningsskikk ville forbys. Anførselen hadde sitt grunnlag i varemerkedirektivet som stiller opp et krav om ond tro når det gjelder registreringsnekt som skyldes tidligere bruk. En slik tolkning ble i en tidligere dom<sup>13</sup> avvist av Høyesterett. Førstvoterende i Vesta-dommen gikk gjennom en rekke saker fra OHIM som anvender et krav om ond tro. Vider slo han fast at ”Det er alminnelig antatt at EU-organers tolking av forordninger vil være retningsgivende for fortolkningen av tilsvarende bestemmelser i direktiver”<sup>14</sup> og konkluderte med at også i norsk rett må et krav om ond tro innfortolkes. For å rettferdiggjøre fravikelsen av BUD-dommen påpekte førstvoterende at den aktuelle utviklingen i praksis i EU-organer hadde skjedd etter at det avsigelse<sup>15</sup>.

Stenvik og Lassen har åpnet for at Høyesterett la for stor vekt på OHIM-praksis i Vesta-dommen<sup>16</sup>. Men det er verdt å merke seg at forfatterduoen tidligere har vært kritisk til og i det hele tatt anse OHIM-praksis som annet enn interessant lesning, og har gått så langt som så si at den har ”ingen egentlig rettskildeverdi”<sup>17</sup>. Kritikken mot Vesta-dommen er i alle tilfelle en oppmykning av det standpunktet.

Selv om begge dommene kun får direkte anvendelse på varemerkeretten er det nærliggende å tro at situasjonen vil være den samme i designretten. Det er snakk om to tilstøtende rettsområder med samme behov for rettsenhet og en identisk situasjon med tanke på sammenhengen mellom forordningen, direktiv og norsk lov. Det er EU-domstolen som prøver de aktuelle direktivene og forordningene i siste instans og OHIMs forståelse av forordningen vil være like relevant for EU-domstolen på designrettens- og varemerkerettens område.

---

<sup>13</sup> Rt. 1998 s. 1809 (BUD-dommen)

<sup>14</sup> Rt. 2006 s. 1473 avsnitt 56

<sup>15</sup> Rt. 2006 s. 1473 avsnitt 62

<sup>16</sup> Lassen og Stenvik (2011) s. 32

<sup>17</sup> Lassen og Stenvik (2006) s. 29



Om praksis knyttet til forordningen vil påvirke EU-domstolens syn på forståelsen av direktivet bør også norske rettsanvendere se hen slik praksis. Når EU-domstolen er siste instans når det gjelder forståelsen av direktivet vil det være unødvendig tungvint om norske rettsanvendere legger til grunn et resultat man ikke forventer vil stå seg for EU-domstolen, bare fordi resultatet begrunnes med praksis knyttet til forordningen fordi forordningen ikke er bindende for Norge. Så lenge EU-domstolen som siste instans for forståelsen av direktivet ser praksisen som relevant bør andre rettsanvendere også gjøre det når direktivet skal tolkes.

I mønstervernforordningen art. 8, nr. 1 står en bestemmelse som, med unntak av anvendelsesområde, er identisk med mønsterverndirektivets art. 7, nr. 1. som dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 er en implementering av. Bestemmelsen i forordningen er avgrenset til bare å gjelde "A Community design", som er det engelske navnet på felleskapsdesign, mens bestemmelsen i direktivet gjelder generelt "A design right. Ulikhetene i anvendelsesområde påvirker derimot ikke de resterende vilkårene i bestemmelsen og OHIM-praksis knyttet til forståelsen av disse vilkårene vil være relevant når EU-organer tolker mønsterverndirektivets art. 7, nr. 1. Norske rettsanvendere bør derfor etter min mening også se til mønstervernforordningen og praksis knyttet til den, herunder OHIM-praksis, når mønsterverndirektivet skal tolkes.

For oppgavens del medfører det at siden forståelsen av mønstervernforordningens art. 8, nr. 1 er relevant for forståelsen av mønsterverndirektivets art. 7, nr. 1 som igjen er relevant for forståelsen av dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 er praksis knyttet til mønstervernforordningens art. 8, nr. 1 en relevant rettskilde.

Vekten av OHIM-praksis kan selvfølgelig diskuteres, men hvor viktig en rettskilde er vil alltid avhenge av de motstridende kildene. At Høyesterett i Vesta-dommen fraviker en tidligere Høyesterettsdom skyldes nok bør ikke tolkes dit hen at OHIM-praksis veier tyngre enn Høyesterettspraksis men skyldtes nok først og fremst at OHIM-praksisen var en del av en så entydig europeisk praksis at Høyesterett forventet at EU-domstolen i en eventuell sak ville

legge samme forståelse til grunn. Er det motstrid mellom OHIM-praksis og andre rettskilder er det verdt å huske at verken OHIM-praksis eller EU-forordninger er bindende for Norge, men vektingen må foretas konkret og med argumentasjonene i de forskjellige kildene for øyet. I foreliggende sak er det derimot få rettskilder å ta av slik at OHIM-praksis sammen med aktuelle reelle hensyn vil bli viet stor plass. Men verken OHIM-praksis eller annen praksis er spesielt entydig så argumentasjonen i de forskjellige kildene vil bli avgjørende.

# 3 Innledende spørsmål

## 3.1 Innledning

Dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 utelukker som sagt vern av designtrekk som bare er bestemt av teknisk funksjon. Før jeg tar fatt på oppgavens hovedspørsmål om når noe er ”bestemt av teknisk funksjon” og hvorvidt det ”bare” teknisk funksjon som har vært bestemmende skal bestemmelsens andre uvissheter avklares. Dette er spørsmålene om under hvilke omstendigheter rettsanvendere må prøve om noe bare er bestemt av teknisk funksjon og hvilke konsekvenser det har at det er designtrekk og ikke design som helhet som forbys vern.

## 3.2 Når skal teknisk funksjon prøves

Dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 er ikke en av de bestemmelsene som dsl. § 17 krever at Patentstyret skal påse at er oppfylt før designregistrering inngis. Er et designtrekk bare bestemt av teknisk funksjon må det oppheves eller kjennes ugyldig etter dsl. § 25. Hvorvidt en design bare er bestemt av teknisk funksjon prøves altså ikke uten foranledning. Dette følger også klart av forarbeidene<sup>18</sup>. Retten til å kreve administrativ overprøving foreligger etter dsl. § 26, 1. ledd enhver. Men vanligvis vil den som hevder at designtrekk bare er bestemt av teknisk funksjon ha egeninteresse i form av egne designer som har blitt hevdet å være for likt den omstridte designen.

## 3.3 Designtrekk

Videre er det ”de trekkene ved et produkts utseende” og ikke designer som helhet som er unntatt fra vern gitt at de ”bare er bestemt av teknisk funksjon”. Det følger av forarbeidene<sup>19</sup> at designen som helhet ikke nødvendigvis må kjennes ugyldig bare fordi et eller flere av trekkene ved den alene er bestemt av teknisk funksjon. I den 14. betraktningen i fortalen til

---

<sup>18</sup> Ot. Prp. nr. 2 (2002-2003) s. 106

<sup>19</sup> Ot. Prp. nr. 2 (2002-2003) s. 106

mønstervernsdirektivet blir det slått fast at designtrekk som ikke kan få vern fordi det bare følger av teknisk funksjon ikke skal vektlegges når en vurderer hvorvidt resten av designen oppfyller kravene som stilles for at det skal gis designvern.

Ut i fra dette skulle en tro vurderingstemaet for hvorvidt designen som helhet må underkjennes er om de gjenværende trekkene i designen oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter vil designen fortsatt nyte vern. Men i OHIM-praksis har appellkammeret oppstilt en annen test: ”the design as a whole may be valid even though certain features of the design are denied protection. The design as a whole will be invalid only *if all the essential features* of the appearance of the product in question were solely dictated by its technical function”<sup>20</sup>. Appellkammeret spør altså ikke om de resterende designtrekkene oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter, men hvorvidt designtrekkene som bare er bestemt av teknisk funksjon utgjør designens essensielle trekk.

Selv om denne løsningen ikke følger like naturlig av lovens forarbeider og direktivets fortale er det nok en bedre løsning. Skal man prøve hvorvidt de resterende elementene oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter vil testen etter dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 i stor grad overlapse med bedømmelsen av individuell karakter. Når en prøver individuell karakter skal en allerede ta hensyn til designerens frihet, jfr. dsl. §§ 3 og 9. Trekk som er bestemt av produktets tekniske funksjon er trekk hvor designeren hadde mindre spillerom og skal dermed uansett ilegges mindre vekt ved vurderingen av individuell karakter. Om en ser bort i fra disse trekkene fordi de er bestemt av teknisk funksjon eller fordi designeren hadde liten frihet ved utformingen av dem kommer ut på det samme. En slik forståelse vil altså gjøre dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 nærmest overflødig.

---

<sup>20</sup> R 211/2008-3 Nordson v. UES avsnitt 36 og R 690/2007-3 Lindner v. Franssons avsnitt 37, store deler av sakenes begrunnelse identisk ord for ord og sitater som kan finnes i begge saken vil videre i oppgaven henvis til begge sakene

# 4 “teknisk funksjon”

## 4.1 Innledning

Det første en må spørre seg for å avklare hvorvidt noe ”bare er bestemt av teknisk funksjon” er hva som skal til for at noe er ”bestemt av teknisk funksjon. Deretter må en avgjøre hvorvidt det ”bare” er den tekniske funksjonen som har vært bestemmende. Denne oppdelingen av dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 vil gjenspeiles i oppgavens struktur slik at jeg først vil behandle spørsmål knyttet til når noe er bestemt av teknisk funksjon før jeg deretter behandler spørsmål knyttet til om noe bare er bestemt av slik funksjon.

## 4.2 Ordlyd

Den naturlig språklige forståelsen av ordlyden ”funksjon” peker på et formål. Spørsmålet blir så hva som ligger i ordlyden ”teknisk”. Det er en ikke helt entydig ordlyd som i vanlig språkbruk både kan peke på noe av teknisk art eller noe avansert, ofte en kombinasjon av de to. Det er nok teknisk art som er den mest nærliggende forståelsen av ordlyden i dette tilfellet. Ordlyden ”bestemt av ” medfører at når det er et av produktets formål av teknisk art som var avgjørende for designtrekkets utseende kan bestemmelsen være aktuell.

Ordlyden gir ikke spesielt mye til drøftelsen av når noe er bestemt av teknisk funksjon. Det er tilsynelatende en henvisning til formål av teknisk art. Ser en bestemmelsen under ett er det også klart at et designtrekk kan ha mer enn ett formål. Det er jo først når det bare er teknisk funksjon som har vært bestemmende at designvern skal forbys, så følgelig vil trekk som er bestemt av både tekniske og andre hensyn kunne få vern. Det ligger altså ikke i vilkåret om bestemt av teknisk funksjon et krav om at teknisk funksjon skal ha vært avgjørende, eller en gang overveiende, for utformingen av designtrekket. Så lenge formål av teknisk art har vært vektlagt er designtrekket bestemt av teknisk funksjon. Først i vilkåret ”bare” vil designtrekk som i stor nok grad har vektlagt annet enn teknisk funksjon falle utenfor dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1.

## 4.3 Mønsterverndirektivets fortales 14. Betragtning

En forståelse av ”bestemt av teknisk funksjon” som et krav om at produktets formål av teknisk art ikke alene skal være bestemmende for designtrekk for at de skal oppnå vern kan derimot tilsynelatende møte motstands i mønsterverndirektivets fortales 14. betraktning. Der står en uttalelse som har hatt stor påvirkning på forståelsen av mønsterverndirektivet art. 7, nr. 1. Fortalen er en del av direktivet og er en viktig tolkningskilde når en skal kartlegges direktivets enkelte bestemmelser. Utenfor Norden er det ikke vanlig å vektlegge eventuelle forarbeider til et rettslig dokument, så fortalen får ofte den funksjon norske forarbeider har i å kartlegge formål og gi kommentarer til enkeltbestemmelser. Så når fortalen uttaler seg om bestemmelsen vil det kunne ha stor påvirkning på tolkningen av den.

Betraktningen lyder på dansk ”teknisk innovation må ikke vanskeliggøres ved mønsterbeskyttelse af elementer, der alene er bestemt af en teknisk funktion; men *dette må selvsagt ikke medføre, at et mønster skal have æstetisk karakter*” (min utheving). Den engelske versjonen ordlyden ”aesthetic quality” i stede for ”æstetisk karakter” Betraktningen omhandler art. 7, nr. 1 og forklarer først formålet med bestemmelsen deretter setter betraktningen opp et forbud mot å stille krav om estetisk karakter. Og det er her art. 7, nr. 1 kan møte på problemer.

Avskjærer en vern av designtrekk som utelukkende er bestemt av formål av teknisk art stiller en opp et krav om noe annet enn teknisk art for å få designvern. Og om design bestemmes av det funksjonelle og det estetiske, men hensyn til det funksjonelle ikke godtas da disse nødvendigvis er av tekniske art, står en igjen med et krav om estetikk. Især no aesthetic considerations test har vært kritisert for dette<sup>21</sup> [Suthersanen 1]. Legger en til grunn multiplicity-of-forms kan en unngå hele motstriden da vilkåret ”bare bestemt av teknisk funksjon” medfører et spørsmål om der finnes alternative måter å oppnå den tekniske funksjonen og ikke et spørsmål om designtrekket er valgt på bakgrunn av estetisk karakter.

---

<sup>21</sup> Suthersanen (2010) s. 106

Men no aesthetic considerations test kan møte motstand her, avhengig av hvordan man forstår betraktningen.

Den engelske versjonen bruker som sagt ordlyden "aesthetic quality" i stede for "æstetisk karakter" som i hvert fall med norske øyne kan fremstå noe snevrer. Mens ordet karakter peker hvorvidt noe er av estetisk art vil ordlyden kvalitet gå på hvor bra noe er, altså hvorvidt noe er pent eller stygt. Sistnevnte forståelse vil ikke by på problemer for no aesthetic considerations test.

OHIMs appellkammer har tatt opp problemstillingen<sup>22</sup>. Appellkammeret mente no aesthetic considerations test ikke møter motstand i fortalens 14. betraktning, og dens motpart i mønstervernforordningens 10. betraktning. Appellkammeret pekte på at forordningen, i likhet med designloven og direktivet, unektelig krever at designens synlige deler oppfyller kravene om nyhet og individuell karakter, jfr. dsl. § 4, 1. ledd, nr. 2. Også definisjonen av design, som igjen er lik i forordningen og designloven, er utvilsomt rettet mot utseendet til et produkt. Appellkammeret mente det i disse ubestridte bestemmelsene allerede foreligger et krav om estetisk art slik fortalens 14. betraktning ikke kan forstås som et forbud mot det. Videre uttalte det at "when aesthetics are totally irrelevant, in the sense that no one cares whether the product looks good, bag, ugly or pretty, and all that matters is that the product functions well, there is nothing to protect under the law of designs."<sup>23</sup>.

Tanken er at designrett verner om det estetiske slik at fortalens 14. betraktning må forstås som et forbud mot en estetisk kvalitetstest. Noe lignende forekommer i opphavsretten hvor det i kravet om at det vernede verket må være et "åndsverk" ikke er rom for å vurdere kvaliteten på. Spørsmålet i norsk opphavsrett er om verket er et resultat av en individuelt skapende åndsinnsetning. At denne åndsinnsetningen har resultert i et dårlig verk gjør den ikke mindre verneverdig.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>R 211/2008-3 Nordson v. UES avsnitt 33 til 35 og R 690/2007-3 Lindner v. Franssons avsnitt 34 til 36

<sup>23</sup>R 211/2008-3 Nordson v. UES avsnitt 34 og R 690/2007-3 Lindner v. Franssons avsnitt 35

<sup>24</sup>Rognstad (2009) s. 85

Det ser ut til at OHIM tolker forbudet mot estetisk karakter i betraktning 14 på samme måte, som et forbud mot å legge vekt på designens kvalitet. Dette til tross for at i hvert fall den danske ordlyden nok peker i en annen retning. Men som tidligere nevnt harmonerer nok den forståelsen bedre med den engelske ordlyden.

Legger en dette til grunn er det ikke problematisk å anse vilkåret om bestemt av teknisk funksjon, i hvert fall i sin kjerne, som et forbud mot designtrekk bare bestemt av formål av teknisk art. Hvorvidt EU-domstolen vil godta en slik argumentasjon gjenstår derimot å se, og EU-domstolens syn på mønsterverndirektivets fortales 14. betraktning kan bli avgjørende for tolkningen av mønsterverndirektivets art. 7, nr. 1.

## 4.4 Hvilke formal anses å ha teknisk art

I juridisk teori har det vært diskutert hvorvidt vilkåret om teknisk funksjon bare omfatter produktets hovedformål av teknisk art eller også kan forstås som andre egenskaper av ikke estetisk art som produktets tekniske ytelse, andre tekniske fordeler som lagring og produksjonskostnader og kanskje til og med forbrukers forventninger til produktet også faller inn under bestemmelse. Schovsbo og Svendsen har hevdet at bare hensyn knyttet til den normale bruken av produktet er aktuelle<sup>25</sup>. Stenvik og Lassen har derimot ment at andre tekniske fordeler, som lagring og produksjonskostnader, også må falle inn under bestemmelsen, men at føringer som følger av forbrukers forventninger ikke er lagt av teknisk funksjon<sup>26</sup>.

Det er enighet om at trekk som er valgt for å forbedre produktets tekniske ytelse er bestemt av teknisk funksjon. Stenvik og Lassen bruker eksemplet med aerodynamisk utforming av en bil. Utformingen er ikke nødvendig for å oppfylle bilens formål som transportmiddel, men den gjør bilen til et raskere og mer drivstoffeffektivt transportmiddel<sup>27</sup>. Hvorvidt en bils utseende

---

<sup>25</sup> Schovsbo og Svendsen (2002) s. 108

<sup>26</sup> Lassen og Stenvik (2006) s. 81

<sup>27</sup> Lassen og Stenvik (2006) s. 81



bare er bestemt av aerodynamiske hensyn eller også estetikk er et annet spørsmål, men gitt at bilens utseende er valgt utelukkende for å oppnå minimal luftmotstand er jeg enig i at det er hensyn av teknisk art som er vektlagt.

OHIMs appellkammer går lenger, og lar forbrukers forventninger til produktet falle inn under vilkåret ”teknisk funksjon. Saken gjaldt oppbevaringsposer for mat med adskilte rom for forskjellige ingredienser. Når appellkammeret drøftet utformingen av designen som en standard utformet pose uttalte det ”Those features are functional in the sense that they are imposed by the norms of the marketplace”<sup>28</sup>. Deretter begrunnet appellkammeret at alternative utforminger av posen ikke var fullverdige alternativ fordi de ville være ”more expensive to manufacture” og ”might encounter consumer resistance because they would depart from the norm”<sup>29</sup>. Saken er yngre enn uttalelsene i juridisk teori og vil nok kunne påvirke en del forfatteres standpunkt.

Med uttalelsen om produksjonskostnader åpner OHIM, i likhet med Stenvik og Lassen, for at også trekk bestemt av andre praktiske hensyn enn produktets tekniske hovedformål kan medføre at designtrekket utelukkes fra vern. Etter min mening må dette være riktig tolkning. Når slike praktiske sidehensyn er av teknisk art vil ikke hensynene bak designretten gjør seg gjeldende slik at designrettslig vern av slike løsninger kan gi designhaver en ufortjent fordel.

Spørsmålet om trekk som følger av markedslov er derimot mer uklart. Resten av sakens begrunnelse åpner for at også restriksjoner påtvunget gjennom markedslov kan regnes som restriksjon som følger av ”teknisk funksjon”. Uttalelsen må riktignok sees i sammenheng med sakens faktum og ikke trekke så langt som å omfatte ethvert markedsbestemt utseendetrekk. I Oetker gjaldt uttalelsene størrelsen og formen på oppbevaringsposer, hensyn tett knyttet opp mot posenes tekniske funksjon. Skal en pose romme noe må den nødvendigvis være stor nok, og av praktiske årsaker bør den nødvendigvis ikke være mye større enn det den skal oppbevare

---

<sup>28</sup> R 1114/2007-3 Dr. Oetker v. Zaklad, avsnitt 18

<sup>29</sup> R 1114/2007-3 Dr. Oetker v. Zaklad, avsnitt 18

Designretten innebærer derimot en enerett, og om markedet bare godtar et utseende skal ikke det skade designhavers vern. Men ikke ethvert designtrekk forbrukerne krever skyldes designtrekkets utseende. Markedsbestemt trekk som alene følger av dets tekniske formål er like lite designrettens anliggende som andre designtrekk som bare er bestemt av teknisk funksjon. Spørsmålet bør altså være om det er utseende eller den tekniske funksjonen markedet krever, ikke bare hvorvidt trekket er markedsbestemt eller ikke. Med andre ord vil designtrekk som bare er bestemt av markedets behov for en teknisk bestemt utforming ikke kunne nyte vern, mens designtrekk som er bestemt av markeds behov for et bestemt ettertraktet utseende ha vern.

## 4.5 Produktets eller trekkets tekniske funksjon

Det er uklart hva ordlyden i ”teknisk funksjon” i dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 er koblet opp mot. Det står at designtrekkene ikke må være bestemt av teknisk funksjon, men om det er designtrekkene eller produktets funksjon som er avgjørende sier bestemmelsens ordlyd ingenting om. Den engelske versjonen av mønsterverndirektivet art. 7, nr. 1 har en enda mer iøynefallende tvetydighet. Ordlyden lyder ”A design right shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by *its* technical function.” (min uthevning) og ordet ”its” er brukt som substitutt enten for ”features of apperance” eller ”a product”.

Et produkt vil ha flere funksjoner enn produktets enkelte deler, så om en bare ser på designtrekkets funksjon kan bildet muligens bli for snevert. Hvis en for eksempel slår fast at lagring av produktet er en del av produktets tekniske funksjon og bestemmer utformingen av et designtrekk er ikke lagring av produktet nødvendigvis designtrekkets tekniske funksjon. Om ikke den enkelte bestanddelene kan lagres adskilt fra resten av produktet vil lagring være irrelevant for designtrekkets tekniske funksjon, men like fullt kan produktets tekniske funksjon, i form av lagring, ha vært bestemmende for designtrekkets utseende.

Spørsmålet løses av forarbeidene til dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 som slår fast at det er snakk om et ”forbud mot å gi designbeskyttelse for et utseendemessig trekk som ikke kan unngås ut fra produktets tekniske funksjon”<sup>30</sup>. En tilsvarende forståelse kommer også klart frem av den danske ordlyden av mønsterverndirektivet art. 7, nr. 1 som lyder ”alene er bestmet af produktets tekniske funktion”. Etter dette er det produktets tekniske funksjon som er avgjørende.

---

<sup>30</sup> Ot. Prp. nr. 2 (2002-2003) s. 20

# 5 “bare”

## 5.1 Innledning

Det er gjennom ordlyden ”bare” at grensen trekkes mellom funksjonelt design som kan vernes etter designloven og praktiske løsninger som kun kan gis patentrettslig vern. Som nevnt har tolkingsalternativene multiplicity-of-forms og no aesthetic considerations test vært dominerende i europeiske designrettspraksis og spesielt i analysen av domsmaterialet vil disse to vies mest plass. Men også en rekke andre tolkningsalternativer kan tenkes og vil drøftes.

Oppsummert går multiplicity-of-forms ut på at så lenge der finnes andre designtrekk som kan brukes for å oppnå samme tekniske funksjon er designtrekket ikke bare bestemt av dets tekniske funksjon. Kun når designtrekker er den eneste måten å oppnå en teknisk funksjon på skal det etter multiplicity-of-forms nektes vern. Mens no aesthetic considerations spør hvorvidt designeren, sett fra et objektivt ståsted, vektla noe annet enn den tekniske funksjonen, følgelig noe estetisk, når han utformet designtrekket.

Stenvik og Lassen presenterer en tolkning hvor det kreves at den tekniske funksjonen må kunne oppnås gjennom et større antall designer for å kunne gis designvern<sup>31</sup>, eller i hvert fall at et større antall design tilsier at annet enn den tekniske funksjonen har vært bestemmende for designtrekkets utseende. En slik utvidet multiplicity-of-forms variant prøver å avhjelpe en tenkt problem med multiplicity-of-forms hvor to alternative designer som oppnår samme teknisk vil legitimere hverandre. Den første designen kan vise til det andre for å fastslå at det ikke er eneste måte å oppnå det tekniske resultatet på og vice versa. Er dette de to eneste alternativ måtene å oppnå den tekniske funksjonen vil to lovlige designregistreringer skape en uønsket monopolsituasjon. Under en utvidet multiplicity-of-forms variant vil en slik situasjon ikke kunne oppstå, samtidig som en unngår en subjektiv og retts teknisk vanskelig test som no aesthetic considerations. Følgelig vil dette tolkningsalternativet også medføre et videre nedslagsfelt enn multiplicity-of-forms slik at hvis en finner multiplicity-of-forms for snever

---

<sup>31</sup> Lassen og Stenvik (2006) s. 80

men no aesthetic considerations test for bred, eventuell avskriver no aesthetic considerations test på annet grunnlag, kan en slik utvidelse av multiplicity-of-forms være aktuell. Men deler av kritikken rettet mot multiplicity-of-forms, blant annet om manglende forankring i bestemmelsens ordlyd, vil kunne gjøres gjeldende også ovenfor dette tolkningsalternativet.

Stone presenterer en annen mulighet for å behandle tvilstilfeller av funksjonelt design. I stede for å spørre om designtrekket bare er bestemt av teknisk funksjon åpner han for å flytte hele problemet til kravet om individuell karakter ved å sørge for at den informerte bruker ser bort ifra de trekk som bare følger av teknisk funksjon<sup>32</sup>. Han påpeker også at dette tilsynelatende har forekommet i OHIM-praksis<sup>33</sup>. Riktignok presenterer Stone dette som to forskjellige tolkningsalternativer, men så vidt jeg kan se er det snakk om samme løsning som presenteres. Legger en dette til grunn vil dsl. § 8, 1. ledd miste all sin selvstendige betydning. Men da dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 er en villet bestemmelse fra lovgivers bør en være forsiktig med å tolke bort hele bestemmelsen

En kan også tenke seg en løsning hvor en ser på designerens intensjon med designtrekket. Hvis designeren tenkte på annet enn produktets tekniske funksjon ved utformingen av designtrekket kan designtrekket vernes. Problemet med en slik forståelse er at en må bevise hva designeren tenkte, noe som kan være vanskelig. Samtidig er det nettopp dette en har prøvd gjennom no aesthetic considerations test. Men en har der tatt et steg tilbake og forsøkt å se på spørsmålet noe mer objektivt. Å stille opp designerens intensjon som prøvingsmoment vil fort være å gjøre problemet om til et bevisspørsmål. Setter en opp no aesthetic considerations test i stedet vil en sitte igjen med en tilsvarende test, men med klarere objektive holdepunkter, noe som gjør reglen lettere å anvende. No aesthetic considerations test fremstår etter dette som en mer raffinert versjon av tolkningsalternativet designerens intensjon.

---

<sup>32</sup> Stone (2012) kap. 6.28

<sup>33</sup> Stone (2010) kap 6.14

Man kunne eventuelt også snudd på det og spurt hvorvidt forbrukeren oppfatter designtrekket som bare bestemt av teknisk funksjon eller om han mener også andre hensyn har gjort seg gjeldende. Ved spørsmålet om en design har individuell karakter anvender man den juridiske konstruksjonen ”den informerte bruker” jfr. dsl. § 3, 3. ledd. Etter forarbeidene er dette ”en fiktiv person som på den ene siden har et visst kjennskap til produktene på det aktuelle området, men som på den annen side ikke er en ekspert på design. Det skal altså ikke være nødvendig å være ekspert verken på produktene i bransjen eller på design for å få et helhetsinntrykk”<sup>34</sup>. I varemerkeretten er prøvingsmomentet helhetsinntrykket til en gjennomsnittsfbruker mens i patentretten er en tenkt fagperson som skal foreta vurderingen av oppfinnelseshøyde. Designrettens informerte bruker er en mellomting mellom disse, kanskje nærmere sistnevnte, og en har valgt denne konstruksjonen fordi designer verner både rene markedsverdier og gode løsninger.

Problemet er at det ikke foreligger noe henvisning til ”den informerte brukeren” i dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1. Han er heller ikke vel egnet til å anslå hvorvidt noe bare er bestemt av teknisk funksjon. Spørsmålet om teknisk funksjon er et teknisk faglig spørsmål og har lite med designrettens markedsstyrte del. Bestemmelsens avgrensner mot patentretten, ikke varemerkeretten, og det hadde kanskje vært vel så nærliggende å anvende patentrettens fagperson. Forbrukers forventninger er også ivaretatt ved designtrekk bestemt av markedskrav knyttet til tekniske formål anses som designtrekk bestemt av markedslov. Muligens også andre trekk bestemt av markedslov vil kunne anses som trekk bestemt av teknisk funksjon.

## 5.2 Bestemmelsens ordlyd

Ordlyden ”bare” harmonerer etter min mening bedre med no aesthetic considerations test enn med multiplicity-of-forms. Sistnevnte innebærer at der ikke må finnes alternative måter å oppnå den ønskede tekniske funksjonen på, et kriterium som ikke kan leses direkte ut ifra bestemmelsens ordlyd. No aesthetic considerations test spør derimot nettopp om designeren har vektlagt annet enn den tekniske funksjonen, eller om den alene har bestemt utformingen

---

<sup>34</sup> Ot. Prp. nr. 2 (2002-2003) s. 74

av det aktuelle designtrekket. Et tilsvarende syn på spørsmålet om ordlyden ligger nærmest no aesthetic considerations test eller multiplicity-of-forms fremmer også Stenvik og Lassen<sup>35</sup>.

Også OHIMs appellkammer kritiserer multiplicity-of-forms for å ha lite dekke i ordlyden til mønstervernforordningens art. 8, nr. 1<sup>36</sup>. OHIMs appellkammer går nok noe langt i sin kritikk av multiplicity-of-forms sin forankring i forordningens ordlyd når de i Nordson hevder ”The multiplicity-of-forms theory totally neglects the wording of Article 8(1) CDR.”<sup>37</sup>. Om et designtrekk innebærer den eneste måten å oppnå en teknisk funksjon på, og denne tekniske funksjonen er villet, er designtrekket nødvendigvis bare bestemt av produktets tekniske funksjon. Så ordlyden utelukker etter min mening ikke en multiplicity-of-forms fortolkning, men tolkningsalternativet medfører en innskrenkning av den naturlige forståelsen av ordlyden og derfor er no aesthetic considerations test er et mer nærliggende tolkningsalternativ.

En uttalelse i forarbeidene til dsl. kan peke i retning av multiplicity-of-forms. Der står det at ”Det som ikke kan designbeskyttes, er utformingen av tekniske løsninger som er nødvendige for at produktet skal fungere – og som følgelig ikke kan varieres.”<sup>38</sup>. Foreligger der mer enn en potensiell utforming av designtrekket vil designen kunne varieres, og skal dermed etter uttalelsen ikke nektes vern. Like etter sitatet nevnes derimot hensynet til reservedelsmarkedet og utsagnet kommer i et av proposisjonens tidlige kapittel i kontekst av hva som i norsk lov må endres på grunn av mønsterverndirektivet. Det er også tradisjon for å være forsiktig med å fintolke uttalelser i lovforarbeider ettersom de ofte er mindre gjennomarbeidet enn lovens ordlyd. Når forarbeidene senere snakker om dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 finner en ikke utsagn som støtter opp under at formuleringen er gjennomtenkt, så det er begrenset hvor mye vekt som kan legges på det overnevnte sitatet.

## 5.3 Bestemmelsens formål

---

<sup>35</sup> Lassen og Stenvik (2006) s. 79

<sup>36</sup> R 690/2007-3 Lindner v. Fransson, avsnitt 32

<sup>37</sup> R 211/2008-3 Nordson v. UES, avsnitt 30

<sup>38</sup> Ot. Prp. nr. 2 (2002-2003) s. 20

### 5.3.1 Vanskeliggjøring av teknisk innovasjon

Formålet med mønsterverndirektivets art. 7, nr. 1 er etter direktivets fortale 14. betraktning å unngå at teknisk innovasjon vanskeliggjøres. Men om dette bør tilsi en snever eller vid forståelse av bestemmelsen kan diskuteres. En kan hevde en snever forståelse av bestemmelsen oftere medfører designrettslig vern og dermed gir et større insentiv til å komme opp med ny teknologi. Den eksisterende teknologien vil jo oftere være underlagt en enerett. Men det er verdt å huske at designrettslig vern gis uten å teste hvorvidt designen medfører noe som er teknologisk nytt og innebærer oppfinnelseshøyde. Med andre vil et for vidtgående vern av funksjonelt design kunne gi en ufortjent fordel. Om en oppfinner risikerer å miste alle anvendelsesmuligheter av oppfinnelsen sin fordi den kan inngå som funksjonen i en funksjonell design vil en også frata ham insentivet både fra å oppfinne og å patentere oppfinnelsen sin. Designer truer dermed teknisk innovasjon når de legger bånd på anvendelsen av den kjente teknologien, ikke når den tvinger designere til å arbeide rundt den.

### 5.3.2 Tolkingsalternativenes nedslagsfelt

Sammenholder en nedslagsfeltet til bestemmelsen under multiplicity-of-forms og no aesthetic considerations test vil en se at sistnevnte vil gi et større anvendelsesområde. Multiplicity-of-forms gir bestemmelsen et meget snevert anvendelsesområde. Kun i de få tilfeller hvor en designhaver ikke kan påvise andre alternative designtrekk som oppfyller den tekniske funksjonen vil designtrekkene underkjennes. No aesthetic considerations test gir derimot bestemmelsen et noe videre anvendelsesområde. Designer kan ikke avhjelpe at designtrekket bare er bestemt av produktets tekniske funksjon ved å påvise et alternativ, så lenge han tilsynelatende kun har vektlagt den tekniske funksjonen ved utformingen av designtrekket vil designtrekket miste vern. Som en mellomting kommer den utvidede varianten av multiplicity-of-forms.

Et illustrerende eksempel finner man Nordson v. UES<sup>39</sup>. Nordson var innehaver av designrett på en væskedistributør, som ble brukt som en del av en limpistol. UES utfordret designen på

---

<sup>39</sup> R 211/2008-3 Nordson v. UES



en rekke grunnlag, og OHIM løste tvisten gjennom mønstervernforordningen art. 8, nr. 1. Saken er illustrerende fordi valget av tolkningsalternativet ble avgjørende for hvorvidt mønstervernforordningen art. 8, nr. 1 ble brutt. Hadde OHIM lagt til grunn multiplicity-of-forms ville bestemmelsen ikke kunne anvendes da der fantes en rekke alternative designtrekk som ville oppfylt samme tekniske funksjon. Plasseringen av skruehull og avstanden mellom de forskjellige kanalene ville fint kunne varieres uten å skade den tekniske funksjonen<sup>40</sup>. Når OHIM derimot la til grunn no aesthetic considerations test kom appellkammeret frem til at designeren ikke hadde vektlagt annet enn produktets tekniske funksjon, slik at mønstervernforordningens art. 8, nr.1 kom til anvendelse<sup>41</sup>.

Ulikheten i nedslagsfelt blir enda mer interessant om en ser dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 i sammenheng med kravet om individuell karakter i dsl. §§ 3 og 9. I møte med dsl. § 8 nr. 1 vil designhaver påvise at det er designernes estetiske valg og ikke tingens tekniske funksjon som har vært avgjørende. Mens i vurderinger om en design har individuell karakter skal en etter siste punktum i dsl. §§ 3 og 9 ta hensyn til ”hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen”. I tilfeller hvor det er tvilsomt hvorvidt kravet om individuell karakter er innfridd vil designrettens innehaver være interessert i å påvise minst mulig frihet hos designeren slik at det kreves så lite forskjell mellom hans design og andres tidligere designer som mulig.

Om en legger til grunn multiplicity-of-forms som korrekt tolkning av dsl. § 8 nr. 1 og vil designhavere dermed nesten alltid være tjent med å prosedere på liten frihet, og heller påvise et alternativt designtrekk som oppfyller samme tekniske funksjon. På den måten vil han både kunne oppfylle kravet om individuell karakter, og unngå å bli tatt for at designtrekket bare er bestemt av produktets tekniske funksjon. Om en derimot legger til grunn at no aesthetic considerations test er korrekt tolkning av dsl. § 8 nr. 1 vil bestemmelsen oftere være et selvstendig hinder og designhavere vil være nødt til å variere prosedyren sin avhengig av hvilken ugyldighetsgrunn som er mest nærliggende.

---

<sup>40</sup> R 211/2008-3 Nordson v. UES, avsnitt 42

<sup>41</sup> R 211/2008-3 Nordson v. UES, avsnitt 44

At dette forkommer i praksis har vi et eksempel på i Daka v. Ampel<sup>42</sup>. Daka Research Inc. (heretter Daka) hadde en designrett som ble utfordret på grunnlag av manglende individuell karakter og fordi den bestod av designtrekk bare bestemt av teknisk funksjon. Ovenfor ugyldighetsavdelingen til OHIM hevdet Daka at ”The features of the contested RCD<sup>43</sup> are not dictated by the device’s technical function. The designer had a degree of freedom in choosing all the main features of the device”<sup>44</sup>. Men etter at ugyldighetsavdelingen fant at designet manglet individuell karakter hevdet Daka ovenfor OHIMs appellkammer at ”The respondent is correct in saying that some of the elements of the RCD are necessary for a technical function”<sup>45</sup>. Når ugyldighetsavdelingen fant at designen var for lik tidligere designer forsøkt altså designhaver å oppnå individuell karakter ved å hevde at de like trekkene var bestemt av teknisk funksjon slik at appellkammeret måtte fokusere på ulikheter i håndtaket fordi det var der designerne nøy størst frihet. Appellkammeret var ikke overbevist og fant at designen manglet individuell karakter.

Tolkningsalternativenes ulikheter i nedslagsfelt er i seg selv interessant da bestemmelsen eksisterer og fra lovgivers side er villet. Å tolke en bestemmelse dit hen at den i praksis aldri få anvendelse er som sagt noe en bør være meget forsiktig med. Men ulikhetene i nedslagsfelt er først og fremst interessant om en ser dem i sammenheng med formålet bak bestemmelsen og hensynene bak design- og patentretten. Og som tidligere nevnt vil et tolkningsalternativ med vidt anvendelsesområdet bedre ivareta formålet med å unngå at teknologisk innovasjon vanskeligjøres enn et tolkningsalternativ med snevert anvendelsesområde. Altså tilser tolkningsalternativenes nedslagsfelt at en anvender no aesthetic considerations test.

## 5.4 Rettstekniske hensyn

Men også andre reelle hensyn enn bestemmelsens formål kan gjøres gjeldende, deriblant rettstekniske hensyn. Multiplicity-of-forms medfører en lettere regel å anvende enn no aesthetic considerations test. Enten foreligger der alternative designer, eller gjør det ikke. No

---

<sup>42</sup> R 196/2006-3 Daka v. Ampel

<sup>43</sup> Registered Community Design, det engelske navnet på fellesskapsdesign utstedt av OHIM

<sup>44</sup> R 196/2006-3 Daka v. Ampel, avsnitt 6

<sup>45</sup> R 196/2006-3 Daka v. Ampel, avsnitt 13, strekpunkt 3

aesthetic considerations test vil oftere by på skjønsmessige og vanskelige vurderinger av hva designer har vektlagt. En klar regel vil kunne forhindre en del tvil og konflikt og dermed også kunne medføre færre saker. Rettstekniske hensyn må derimot ikke dras for langt, vanskelige spørsmål trenger innimellom vanskelige regler, og hvis en vanskeligere anvendbar regel er bedre enn et enklere alternativ vil den avanserte tolkningen ofte være verdt det.

## 5.5 Praksis fra EU-domstolen

EU-domstolen har som sagt ikke hatt oppe spørsmålet om forståelsen av mønsterverndirektivets art. 8, nr. 1. Den har derimot prøvd varemerkerettens motstykke i en sak om Philips v. Remington som omhandlet en varemerkeregistrering av barbermaskiner med tre runde barberhoder i en likesidet trekant. Varemerkedirektivets art 3, 1. ledd, bokstave, nr. ii forbyr varemerkeregistrering av merker som ”consist exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result”. Det ble reist spørsmål om forståelsen av bestemmelsen og domstolen ble stilt ovenfor to tolkningsalternativer, hvor det første var multiplicity-of-forms og det andre var no aesthetic considerations test.

Domstolen slo fast at bestemmelsen innebærer at ”a sign consisting exclusively of the shape of a product is unregistrable by virtue thereof if it is established that the essential functional features of the shape are attributable only to the technical result.”. Den fjerner så enhver tvil om multiplicity-of-forms ved å understreke at ”the ground for refusal or invalidity of registration imposed by that provision cannot be overcome by establishing that there are other shapes which allow the same technical result to be obtained.”<sup>46</sup>. Og dette har siden vært gjeldende rett på varemerkerettens område.

En sak fra EU-domstolen i et så nærliggende rettsområde som varemerkeretten ville i alle tilfeller vært interessant lesning når en prøver å avklare innholdet i tilsvarende bestemmelse innen designretten, men i tillegg kom generaladvokaten i sin innstilling til saken med

---

<sup>46</sup> C-299/99 Philips v. Remington, avsnitt 84

uttalelser om forståelsen av designrettens bestemmelse. Uttalelsen er utvilsomt et obiter dictum da saken omhandler forståelsen av varemerkedirektivet, men drøftelsen av ulikhetene mellom varemerke- og designretten og konsekvensene av disse er uansett relevante. Det er også verdt å merke seg at selv om EU-domstolen fulgte generaladvokatens innstilling nevner den selv ikke designretten med ett ord i sin begrunnelse.

Generaladvokaten konkluderte med at ”a functional design may, none the less, be eligible for protection if it can be shown that the same technical function could be achieved by another different form.”<sup>47</sup> altså multiplicity-of-forms på designrettens område.

Han fremholdt for det første ulikheten i direktivenes ordlyd. Varemerkedirektivet bruker ordlyden ”necessary to obtain a technical result” mens mønsterverndirektivet som kjent bruker ordlyden ”solely dictated by its technical function”. Han påpekte med rette at ”solely” er et sterke ord enn ”necessary” og uttalte ”the feature concerned must not only be *necessary* but *essential* in order to achieve a particulare technical result”<sup>48</sup>.

Videre påpekte han at designrettslig vern ligger nærmere opp til patentretten enn det varemerkerettslig vern gjør. Sistnevnte søker sikre varens opphav og dermed vern eventuell goodwill knyttet til et varemerke mens de to førstnevnte verner produktets egenverdi. Om verdien skyldes praktiske løsninger, som vernes i patentretten, eller et ønsket utseende, som vernes i designretten, er det verneverdige knyttet til produktet selv og ikke til markedets tanker om produsenten eller andre former for goodwill knyttet til produktet, slik som i varemerkeretten. Generaladvokaten mente derfor at det er viktigere å holde varemerkeretten adskilt fra patentretten enn det er å holde patentretten adskilt fra designretten.

Tilslutt vektla han at varemerker nyter et vern uten tidsbegrensning, mens designrettens vern er på maks 25 år. De negative konsekvensene av at en praktisk løsning monopoliseres

---

<sup>47</sup> Generaladvokatens innstilling til C-299/99 Philips v. Remington, avsnitt 34

<sup>48</sup> Generaladvokatens innstilling til C-299/99 Philips v. Remington, avsnitt 34

gjennom varemerkerettslig vern er dermed mer langvarig enn hvis det tilsvarende skjer gjennom designrettslig vern.

Det er lett å si seg enig i alle generaladvokatens bemerkninger når det gjelder ulikhetene mellom designrettslig og varemerkerettslig vern. Også konklusjonene om at det er viktigere å unngå at det som bør vernes under patent blir vernet som varemerke fremfor at det som bør vernes som patent blir vernet som design er en nærliggende slutning. Men at konsekvensene av dette automatisk blir at mønsterverndirektivets art. 7, nr. 1 kan avhjelpes gjennom multiplicity-of-forms er i mine øyne ikke gitt. Det kan tenkes at verken i design- eller varemerkeretten kan en avhjelpe at teknisk funksjonalitet alene har vært bestemmende ved å påvise flere alternative måter å oppnå den tekniske funksjonen på.

Men etter generaladvokatens uttalelser er det klart at det faktiske resultat i Philips v. Remington, at multiplicity-of-forms ikke avhjelper i varemerkeretten, vil få mindre vekt i designretten. Ulikhetene mellom både direktivens ordlyd og de bakenforliggende hensynene gjør at Philips v. Remington har begrenset betydning for tolkningen av mønsterverndirektivets art. 7, nr. 1, men en automatisk antitese er dermed ikke gitt. Foreligger ikke vilkårene for patentrettslig vern bør ikke tilsvarende vern kunne oppnås gjennom designretten, og denne avgrensningen mellom rettsområdene bør foretas selvstendig og med rot i ulikhetene mellom design- og patentretten ikke i en bisetning basert på ulikhetene mellom design- og varemerkeretten.

## 5.6 OHIM-praksis

Generaladvokatens uttalelser om forståelsen av mønsterverndirektivets art. 7, nr. 1 og dermed mønstervernforordningen art. 8, nr. 1 ble tilsynelatende fulgt opp av OHIM i Hallik v. Vaasan<sup>49</sup>. Ugyldighetsavdelingen kom frem til at huller i bakverk hadde en teknisk funksjon men allikevel ikke innebar et brudd på mønstervernforordningens art. 8, nr. 1. Den uttalte at

---

<sup>49</sup> R 1080/2008-3 Hallik v. Vaasan

”To fulfil this technical function it is not necessary that the RCD has a specific amount or arrangement of punctuation holes. The appearance of the RCD is, therefore, not solely dictated by its technical function”<sup>50</sup>. Det er ikke nødvendigvis gitt at uttalelsen gjenspeiler en multiplicity-of-forms tolkning, men det er nok den mest nærliggende slutningen. Appellkammeret løste saken på individuell karakter og uttalte seg derfor ikke om tolkningen av mønstervernforordningen art. 8, nr. 1.

Et helt klart brudd med generaladvokatens uttalelser i Philips v. Remington kom derimot først i Lindner v. Franssons<sup>51</sup>. Saken gjaldt knivbladene i en søppelkvern som Lindner Recyclingtech GmbH hadde fått designregistrert og et av sakens sentrale spørsmål var forståelsen av mønstervernforordningen art. 8, nr. 1 og appellkammeret brukte mye plass på å tolke bestemmelsen, og især på å kritisere multiplicity-of-forms teorien.

Appellkammeret kritiserte først multiplicity-of-forms teorien fordi den ville medføre et meget snevert anvendelsesområde for mønstervernforordningens art. 8, nr. 1. Til det punkt at appellkammeret mente bestemmelsens ”very purpose will be in danger of being frustrated”<sup>52</sup> om en la til grunn multiplicity-of-form. Dette formålet ble tidligere i dommen oppsummert til ”to prevent design rights from being used to obtain monopolies over technical solutions without meeting the relatively stringent conditions laid down in patent law”<sup>53</sup>.

At slike monopolsituasjoner kunne oppstå ble eksemplifisert ved å påpeke at to alternative designer som oppnår samme teknisk funksjon ville under multiplicity-of-forms legitimere hverandre. Den første designen kan vise til det andre for å fastslå at det ikke er eneste måte å oppnå det tekniske resultatet på og vice versa. Er dette de to eneste alternativ måtene å oppnå den tekniske funksjonen vil to lovlige designregistreringer skape en uønsket monopolsituasjon. Eksempelet er nok ikke veldig praktisk relevant da det krever en ganske

---

<sup>50</sup> R 1080/2008-3 Hallik v. Vaasan, avsnitt 7, strekpunkt 2

<sup>51</sup> R 690/2007-3 Lindner v. Franssons

<sup>52</sup> R 690/2007-3 Lindner v. Franssons, avsnitt 30

<sup>53</sup> R 690/2007-3 Lindner v. Franssons, avsnitt 28

sjelden situasjon. Poenget om at mønsterverndirektivets art. 7, nr. 1 og dens beslektede bestemmelser får et meget snevert anvendelsesområde er derimot betraktelig mer relevant.

Appellkammeret kritiserer også multiplicity-of-forms teorien for en svak forankring i bestemmelsens ordlyd, noe jeg allerede har drøftet tidligere. Deretter tar appellkammeret opp problemstillingen med forordningens fortale 10. betraktning og ”aesthetic quality”. Også dette er allerede drøftet.

Etter dette kommer appellkammeret frem til at bestemmelsen ”denies protection to those features of a product’s appearance that were chosen exclusively for the purpose of designing a product that performs its function, as opposed to features that were chosen, at least to some degree, for the purpose of enhancing the product’s visual appearance. (...) The matter must be assessed from the standpoint of a reasonable observer who looks at the design and asks himself whether anything other than purely functional considerations could have been relevant when a specific feature was chosen”<sup>54</sup>. Etter å ha anvendt denne testen på sakens faktum kom appellkammeret frem til at alle essensielle designtrekkene ved knivbladene var valgt for å fremme teknisk ytelse og at designen måtte kjennes ugyldig.

Appellkammerets tolkning ble fulgt opp i Oetker v. Zaklad<sup>55</sup> og Nordson v. UES<sup>56</sup> som omhandler henholdsvis lagringsposer for mat med adskilte oppbevaringsbur og en væskedistributør i en limpistol. I begge sakene ble no aesthetic considerations test anvendt og begge de omstridte designene ble kjent ugyldig.

## 5.7 Andre lands rettspraksis

---

<sup>54</sup> R 690/2007-3 Lindner v. Franssons, avsnitt 36

<sup>55</sup> R 1114/2007-3 Dr. Oetker v. Zaklad

<sup>56</sup> R 211/2008-3 Nordson v. UES

I britisk rett har man diskutert funksjonelt design gjennom et forbud mot designtrekk bare bestemt av teknisk funksjon i lang tid, også fra tiden før mønsterverndirektivet.

Mønsterverndirektivet er autonomt og lar seg ikke styre av forståelsen av eldre nasjonal rett, heller ikke de reglene som inspirerte direktivets tilsvarende bestemmelser. Ethvert EU-direktiv har et videre geografisk anvendelsesområde enn den originale nasjonale retten og vil være et kompromiss og en videreutvikling av de forskjellige nasjonale rettsløsningene. Like fullt er det interessant å se på utviklingen i britisk rett, især da den er rik på praksis.

Før generaladvokatens uttalelser i *Philips v. Remington* var *Amp v. Utilux*<sup>57</sup> rådende britisk rett og innebar at et produkt ikke fikk designvern om hvert designtrekk var bestemt av tekniske hensyn. Britiske domstoler fulgte derimot opp generaladvokatens uttalelser i Philipssaken i *Landor v. Azure*<sup>58</sup> og la til grunn *multiplicity-of-forms* som gjeldende rett. Men etter den OHIMs Lindner-avgjørelse la britiske domstoler no *aesthetic considerations test* til grunn i *Dyson v. Vax*<sup>59</sup> og sirkelen er med det sluttet.

Den store variasjonen i britisk rett er illustrerende på flere områder. For det første foreligger der ingen entydig europeisk praksis. Uenigheten mellom EU-organer har gitt ringvirkninger og nasjonale domstoler og designkontorer har tatt avgjørelser i sprikende retninger. For det andre foreligger der ikke et så klart svar på spørsmålet at engelske domstoler, eller andre, føler seg komfortabel med å se bort fra den til enhver tid gjeldende EU-praksis. Og for det tredje ser engelske domstoler til OHIM når de anvender mønstervernforordningen

OHIM har derimot ikke vært førende i alle EU-land. En svensk domstol anvendte *multiplicity-of-forms* under henvisning til britisk praksis i tidsrommet mellom Lindner v Fransson og *Dyson v. Dax*<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> *Amp Inc. v. Utilux Pty Ltd.*

<sup>58</sup> *Landor & Hawa International Ltd. v. Azure Designs Ltd.*

<sup>59</sup> *Dyson Ltd. v. Vax Ltd.*

<sup>60</sup> *JOST-Werke GmbH v. VBG Group AB*



## 5.8 Konklusjon

I fravær av entydig praksis vil et endelig svar på spørsmålet om hvordan mønsterverndirektivets art. 7, nr. 1 skal forstås ikke foreligge før EU-domstolen tar stiling til det. Rettsanvendere som kan foreligge spørsmålet for EU-domstolen vil derfor være tjent med å gjøre nettopp dette. Men å foreligge spørsmål for EU-domstolen er ikke et gode alle rettsanvendere nyter, slik at spørsmålet i mange tilfeller nok må besvares også uten en avklarende dom.

Da det ikke foreligger noe entydig svar i rettspraksis er rettsanvender nødt til å se hen til de bakenforliggende hensynene. Jeg mener tolkningsalternativer som helt tolker bort dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 ikke tar høyde for at Stortinget som lovgiver har villet bestemmelsen. Skal en tolke bort en bestemmelse bør man ha gode holde punkter for dette i det resterende rettskildebilde, noe jeg mener ikke foreligger her. Det samme hensynet taler imot multiplicity-of-forms, også dens noe utvidede versjon, da de medfører at bestemmelsens anvendelsesområdet blir meget snevert. Skal bestemmelsen gå den vanskelige balansegangen mellom å verne funksjonelt design og unngå uberettigede patentsubstitutt bør den komme til anvendelse oftere enn multiplicity-of-forms medfører.

Jeg mener også kritikken av no aesthetic considerations test har begrenset verdi.

Mønsterverndirektivets fortales 14. betraktning bør etter min mening forstås som et forbud mot kvalitetskontroll slik som i opphavsretten. Og selv om no aesthetic considerations test kan være noe vanskeligere å anvende gir den etter min mening et bedre sluttresultat. Kommer en til motsatt resultat og finner at mønsterverndirektivets fortales 14. betraktning utelukker en no aesthetic considerations test bør en etter min mening heller legge til grunn en utvidet versjon av multiplicity-of-forms enn multiplicity-of-forms slik det tradisjonelt sett har vært forstått.

No aesthetic considerations test har også fordelen av å kunne leses rett ut av ordlyden, noe som gir større forutberegnelighet for brukere som setter seg inn i designloven. Dette utjevnes

derimot delvis av at tolkningen møter motstand i en del språkversjoner av mønsterverndirektivets fortales 14. betraktning.

Like fullt mener jeg etter dette at dsl. § 8, 1. ledd, nr. 1 skal forstås slik at når designer tilsynelatende kun har vektlagt produktets tekniske formål ved utformingen av designtrekket skal designtrekket ikke gis vern. Og om alle de essensielle trekkene ved designen lider under dette må designene som helhet underkjennes.

# Litteraturliste

## Lover

**Designloven** Lov om beskyttelse av design (designloven) 14. mars 2003 nr. 15

**Patentloven** Lov om Patenter (patentloven) 15. desember 1967 nr. 9

## Forarbeider

**Ot. Prp. nr. 2 (2002-2003)** Om lov om beskyttelse av design (designloven)

## Direktiver og forordninger

### Mønsterverndirektivet

**Mønstervernforordningen** Rådsforordning (EF) nr. 6/2002 af. 12 december 2001 om EF-design

**Varemerkeforordningen** Rådsforordningen (EF) nr. 207/2009 af. 26. februar 2009 om EF-varemærker

## Dommer

**BUD-dommen** Norges Høyesterett, Rt. 1998 s. 1809

**God Morgon dommen** Norges Høyesterett, Rt. 2002 s. 391

**Vesta-dommen** Norges Høyesterett, Rt. 2006 s. 1473

**Philips** EU-domstolen, C-299/99, Philips v. Remington

**Daka v. Ampel** OHIMs appellkammer, R 196/2006-3 Daka v. Ampel, Underwater Motive Device, 22. november 2006

**Hallik v. Vaasan** OHIMs appelkammer, R 1080/2008-3 Hallik v. Vaasan, Bread, 19. Oktober 2009

**Lindner v. Franssons** OHIMs appellkammer, R 690/2007-3 Lindner v. Franssons, Chaff cutters, 22. oktober 2009

**Dr. Oetker v. Zaklad** OHIMs appellkammer, R 1114/2007-3 Dr. Oetker v. Zaklad, 12. november 2009

**Nordsson v. UES** OHIMs appellkammer, R 211/2008-3 Nordson v. UES, Fluid Distribuion Equipment, 29. april 2010

**Amp v. Utilux** House of Lords (England og Wales), Amp Inc. v Utilux Pty Ltd. (1972) RPC 103

**Landor v. Azure** Court of Appeal (England og Wales), Landor & Hawa International Ltd. v Azure Designs Ltd., (2006) EWCA Civ 1285 (2006) E.C.D.R. 31

**Dyson v. Vax** High Court of Justice (England og Wales), Dyson Ltd. v Vax Ltd. (2010) EWHC 1923,

**JOST v. VBG** Hovrätten för västra Sverige, JOST-Werke GmbH v VBG Group AB, 8. Juni 2010

## **Juridisk teori**

**Schovsbo og Svendsen 2002:** Jens Schovsbo og Niels Hom Svendsen, Designret: Designloven med kommentarer, København 2002

**Lassen og Stenvik 2006:** Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Designrett: En innføring, 1. utgave, Oslo 2006

**Rognstad 2009:** Ole-Andreas Rognstad, Opphavsrett, Oslo 2009

**Suthersanen 2010:** Uma Suthersanen, Design Law: European Union and United States of America, 2. utgave, London 2010

**Lassen og Stenvik 2011:** Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, Oslo 2011

**Stone 2012:** David Stone, European Union Design Law: A Practitioners' Guide, 1. utgave, Oxford 2012

**Stenvik 2013:** Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave, Oslo 2013