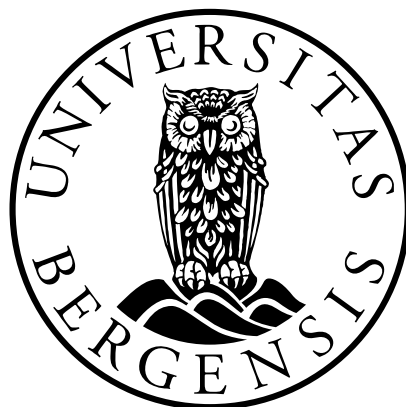


# Varemerkerettslig vern av tredimensjonale former

En analyse av de begrensninger som følger av  
varemerkeloven § 2 annet ledd

Kandidatnummer: 82

Antall ord: 14 587



JUS399 Masteroppgave  
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

12. desember 2022



# Innholdsfortegnelse

<b>1. Innledning</b> .....	<b>4</b>
1.1 Tema og aktualitet.....	4
1.2 Problemstilling.....	5
1.3 Avgrensning og presisering.....	5
1.4 Forhold til tilgrensende lovgivning.....	6
1.5 Rettskildebildet og metode .....	8
<b>2. Varemerkebeskyttelse</b> .....	<b>11</b>
2.1. Varemerkerettens formål.....	11
2.2. Krav til «særpreget» i vml. § 14 .....	12
<b>3. Varemerkeloven § 2 annet ledd</b> .....	<b>13</b>
3.1. «tegn som utelukkende består av...».....	13
3.2. «form» .....	15
<b>3.3. Form som «følger av varens art».....</b>	<b>17</b>
<b>3.4. Form som «er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat» .....</b>	<b>20</b>
3.4.1 Innledning.....	20
3.4.2 Vesentlige kjennetegn .....	20
3.4.3 Vilkåret «nødvendig» og egenskapenes funksjonalitet .....	24
3.4.4 Hva ligger i «teknisk resultat»?.....	27
3.4.5 Omfatter bestemmelsen også teknisk fremstillingsmåte? .....	28
<b>3.5. Form som «tilfører varen en betydelig verdi».....</b>	<b>29</b>
3.5.1 Innledning.....	29
3.5.2 Hva ligger i «verdi»?.....	31
3.5.3 Kan verdien stamme fra noe annet enn noe estetisk?.....	32
3.5.4 Gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning og varens omdømme .....	35
3.5.5 Markedsføring og påvirkning av konkurransen i markedet .....	37
3.5.6 Hvordan avgjør man hva som er betydelig? .....	39
3.5.7 Tidsaspektet – når skal betydelig verdi bedømmes? .....	40
3.5.8 Kritikken av «betydelig verdi»-hindringen.....	42
<b>4. Avsluttende betraktninger: burde betydelig verdi-hindringen fjernes?</b> .....	<b>44</b>
<b>5. Kildeliste</b> .....	<b>47</b>
5.1 Lover, forskrifter og direktiv .....	47
5.2 Forarbeider og andre offentlige dokumenter .....	47
5.3 Litteratur .....	48
5.4 Artikler.....	48
5.5 Norsk rettspraksis .....	49
5.6 Norsk forvaltningspraksis.....	50
5.7 Direktiv, forordning, avtaler, konvensjoner og beslutninger.....	50
5.8 Praksis fra EU-domstolen, Underretten, EUIPO og EFTA .....	51
5.9 Øvrig.....	55

# 1. Innledning

## 1.1 Tema og aktualitet

Temaet for oppgaven er hvordan det kan oppnås varemerkerett til tredimensjonale former i lys av de hindringene som følger av varemerkeloven § 2 (2).

Reglene om varemerkerett og varemerkeregistrering er nedfelt i varemerkeloven.<sup>1</sup> Det følger av varemerkeloven § 1 at «[e]nhver kan oppnå enerett til å bruke et varemerke som kjennetegn for varer eller tjeneste i næringsvirksomhet». Hva som kan være et varemerke er regulert i vml. § 2 første ledd hvor det følger at:

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

I vml. § 2 annet ledd gis det en negativ avgrensning av hvilke tegn som kan oppnå varemerkebeskyttelse. Det følger av bestemmelsen at det ikke kan oppnås varemerkerett til «tegn som utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi».<sup>2</sup> Bestemmelsen er en videreføring av varemerkeloven av 1961 § 13 annet ledd og gjennomfører artikkel 3 nr. 1 bokstav e i EUs varemerkedirektiv.<sup>3</sup> Etter det nye varemerkedirektivet (2015) og etter den vedtatte lovendringen, vil bestemmelsen i tillegg til «form» tilføye ordlyden «eller en annen egenskap».

Oppgaven søker å ta for seg hvordan de ulike hindringene skal tolkes, og hva de i realiteten omfatter. Hindringene vil gjennomgående bli omtalt som registreringshindringer som samlebetegnelse. De ulike hindringene vil imidlertid også være relevante ved vurderingen av om et innarbeidet merke kan oppnå varemerkerett. Hindringene er altså ikke kun begrenset til å gjelde registrering. Dette følger av ordlyden i vml. § 2 (2), «kan ikke oppnås

---

<sup>1</sup> Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven/vml.).

<sup>2</sup> Min kursivering.

<sup>3</sup> Direktiv 2008/95/EF av 22 oktober 2008. Direktivet er erstattet av direktiv (EU) 2015/2436 og tilsvarende artikkel i det nye direktivet er art. 4 nr. 1 bokstav e.

varemerkerett», ettersom man kan oppnå varemerkerett både ved registrering og ved innarbeidelse etter norsk rett, jf. vml. § 3.

Særlig i norsk rett synes det å være noe uklarhet rundt bestemmelsen og hva som ligger i de alternative registreringshindringene. Det er lite norsk rettspraksis på området og hindringene er heller ikke problematisert i juridisk teori. Registreringshindringene har flere ganger vært gjenstand for saker i EU-domstolen, men også her er det knyttet usikkerhet til tolkningen av de ulike alternativene, særlig til alternativet «tilfører varen en betydelig verdi».

Varemerkerett til tredimensjonale former er interessant ettersom det har en sterk tilknytning til andre immaterielle rettigheter, og åpner for rettsspørsmål som ikke nødvendigvis oppstår ved registrering av andre type merker, som ordmerker, kombinerte merker eller todimensjonale figurmerker. Blant annet er risikoen for en uønsket overlapp med andre immaterielle rettigheter større ved registrering av tredimensjonale former.

## **1.2 Problemstilling**

Formålet med oppgaven er å nærmere analysere og avklare hva som ligger i registreringshindringene et tegn som «utelukkende består av» en «form eller en annen egenskap»<sup>4</sup> som «følger av varens art», «er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat» eller som «tilfører varen en betydelig verdi».

Etter en analyse av registreringshindringene de lege lata, vil jeg avslutningsvis gå inn i en de lege ferenda-vurdering av om registreringshindringene fungerer til sitt formål, med særlig søkelys på om betydelig verdi-begrepet er overflødig.

## **1.3 Avgrensning og presisering**

Som følge av den vedtatte lovendringen og det nye varemerkedirektivet, vil jeg behandle bestemmelsen slik den vil lyde etter lovendringen. Jeg vil også gjennomgående henvise til det nye varemerkedirektivet ettersom dette er vedtatt implementert i EØS-avtalen.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Slik bestemmelsen vil lyde etter endringen.

<sup>5</sup> Lovvedtak 103 (2019–2020) om endringer i varemerkeloven og tolloven; Prop. 43 LS. (2019-2020) Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. s. 130.

Jeg skal i første rekke konsentrere meg om de to siste absolutte hindringene for registrering av varemerker i varemerkeloven § 2 (2). Det er disse hindringene som er minst avklart i praksis og som synes å være mest problematiske. Analysen av den første registreringshindringen, «form [...] som følger av varens art» vil, av plasshensyn, dermed være noe kortere og mindre utfyllende.

Ettersom oppgaven tar for seg varemerkeregistrering av tredimensjonale former, avgrenses det mot en nærmere analyse av den nye passusen «eller en annen egenskap». Ordlyden retter seg mot andre elementer enn en vares form. Endringen er en følge av at vilkåret som krever at tegnet kan «gjengis grafisk» i vml. § 14 og i 2008-direktivet art. 2 er fjernet. Tilføyelsen vil trolig åpne for at flere utradisjonelle varemerker vil kunne registreres, herunder lyder, lukt og mer abstrakte tegn.<sup>6</sup> Ettersom oppgavens problemstilling gjelder tredimensjonale former, og passusen «eller annen egenskap» gjelder andre elementer enn varens form, vil tilføyelsen trolig ikke ha noen innvirkning på form-begrepet i samme bestemmelse.

Av hensyn til temavalg og plassbegrensning vil jeg ikke gå inn i en grundig analyse av hva som kreves for at et tegn anses å ha særpreg. Det vil imidlertid være relevant med en kort fremstilling av vml. § 14 og kravet til særpreg, ettersom det i praksis fra både domstolene, Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) og Patentstyret gjennomgående er denne bestemmelsen som begrunner avslag på søknader om varemerkerett. Særlig vil det i vurderingen av de registreringshindringene som følger av vml. § 2 (2) være relevant å se hen til om disse hindringene overlapper med kravet til særpreg, eller om de kan oppleves som overflødige i lovgivningen.

#### **1.4 Forhold til tilgrensende lovgivning**

Frem til varemerkeloven av 1961 var det ikke mulig å registrere tredimensjonale former som varemerker, og etter at den eldre loven tillot registrering av vareutstyr, var dette underlagt et skjerpert distinktivitetskrav.<sup>7</sup> Skepsisen var blant annet begrunnet i forholdet til de andre immaterielle rettighetene samt friholdelsesbehovet.

---

<sup>6</sup> EUIPO Trade Mark Guidelines: Part B, Section 4, (EUIPO) Chapter 6 pkt 2.

<sup>7</sup> Lassen og Stenvik (2020) s. 108; Ot.prp.nr.68 (1959-1969) s. 5.

I utgangspunktet oppnås enerett til en vares utseende gjennom reglene i designretten eller opphavsretten.<sup>8</sup> En designrett innebærer en enerett til å utnytte designet man har frembrakt, såfremt det oppfyller vilkårene til nyhet og individuell karakter som følger av designloven § 3.<sup>9</sup> Et design kan blant annet karakteriseres ved en tredimensjonal form, jf. dsl. § 2 nr. 1. Åndsverkloven gir enerett til å råde over åndsverk, herunder litterære eller kunstneriske verk «av enhver art, som er uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsetning» og kan blant annet være tredimensjonale fremstillinger, jf. åndsverkloven § 3 jf. § 2 første og annet ledd. Ettersom tredimensjonale former også kan beskyttes etter designretten og opphavsretten, er det tydelig at det eksisterer en mulighet for overlapping av lovbestemmelsene.

En slik overlapp er ikke i seg selv umiddelbart et problem, særlig ikke etter designloven ettersom det i § 1 spesifiseres at en designrett ikke utelukker andre immaterielle rettigheter, herunder varemerkerett. Det som imidlertid kan være problematisk er de forskjellige bestemmelsenes vernetid og hensynene bak disse. Etter designloven § 23 er en designretts vernetid oppad begrenset til 25 år. For en opphavsrett etter åndsverkloven regnes vernetiden, noe upresist, som utgangspunkt til 70 år etter opphaverens død, jf. åvl. § 11.<sup>10</sup> Dersom man imidlertid har oppnådd varemerkerett til et tegn, kan denne i prinsippet gjelde for alltid, såfremt registreringen fornyes hvert tiende år, jf. vml. § 32. Dette forutsetter også at vilkårene for passivitet etter § 8 ikke gjør seg gjeldende, samt at det ikke fremsettes krav om sletting grunnet manglende oppfyllelse av bruksplikten jf. vml. § 37.

Videre forhindrer varemerkedirektivet og varemerkeloven varemerkeregistrering av former som er «nødvendig for å oppnå et teknisk resultat», jf. vml. § 2 (2) og direktivet art. 3 (1)(e)(ii). Det er patentlovgivning som normalt regulerer eksklusive rettigheter til oppfinnelser og tekniske nyvinninger.<sup>11</sup> En patentrett innebærer en tidsbegrenset enerett som en oppfinner tilkjennes for å kunne utnytte oppfinnelsen industrielt.<sup>12</sup> Formålet med registreringshindringen for tekniske resultat, er at bestemmelsen ikke skal overlappe med patentregler. De samme begrunnelsene som over gjør seg gjeldende, herunder et ønske om å unngå monopolisering og evigvarende enerett til bruk.

---

<sup>8</sup> jf. Lov av 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven/dsl.) § 1 jf. § 2; Lov av 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven/åvl.) § 2 jf. § 1.

<sup>9</sup> jf. dsl. § 1.

<sup>10</sup> se bokstav a–d for nyanser i vernetiden.

<sup>11</sup> Lov av 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven/patl.).

<sup>12</sup> Patentloven § 1; Holmvang (2021) s. 148.

En liknende begrensning finnes også i designdirektivet art. 7 første avsnitt, som sier at et design ikke kan registreres dersom formen er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat.<sup>13</sup> At tilsvarende bestemmelse også er inntatt i annen immaterialrettslig regulering, gir uttrykk for et felles-europeisk ønske om å styrke friholdelsesbehovet.

Registrering av tredimensjonale varemerker vil dermed kunne stride med friholdelsesbehovet, som er behovet for å unngå monopolisering av tegn som også andre næringsdrivende aktører har en berettiget interesse i å bruke.<sup>14</sup>

### 1.5 Rettskildebildet og metode

Varemerkeloven av 2010 er et resultat av en videreføring av det nordiske lovsamarbeidet som ble til varemerkeloven av 1961<sup>15</sup> og av gjennomføringen av EUs varemerkedirektiv fra 2008<sup>16</sup> (heretter 2008-direktivet). Direktivet er utformet med sikte på å skape rettslikhet i medlemsstatene på det varemerkerettslige området.<sup>17</sup> Det er imidlertid kun regler om registreringssøknader og om registrerte varemerker som reguleres i direktivet. I slutten av 2015 vedtok EU et nytt varemerkedirektiv som erstatter det gamle, direktiv (EU) 2015/2436 (heretter 2015-direktivet). I 2020 vedtok Stortinget at direktivet skulle innlemmes i EØS-avtalen.<sup>18</sup> Videre vedtok Stortinget i 2020 Lov om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.).<sup>19</sup> Ikrafttredelse ble opprinnelig planlagt gjennomført høsten 2021 og sommeren 2022. Per 12. desember 2022 har endringene i varemerkeloven imidlertid fremdeles ikke trådt i kraft. Det forventes at endringene vil tre i kraft i løpet av vinteren 2023.<sup>20</sup>

Oppgavens analyse vil bygge på alminnelig juridisk metode. Det vil foretas en rettsdogmatisk analyse av dagens rettsstilstand med grunnlag i de relevante rettskildefaktorene.

---

<sup>13</sup> Direktiv 98/71/EØF.

<sup>14</sup> Lassen og Stenvik (2020), s. 55 og s. 109; C-299/99.

<sup>15</sup> Kielland, Lunde og Tande (2009), s. 395.

<sup>16</sup> Direktiv 2008/95/EF.

<sup>17</sup> C-273/00 premiss 36.

<sup>18</sup> Lovvedtak 103 (2019-2020); Prop. 43 LS (2019-2020) s. 176;

<sup>19</sup> Lov av 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven.

<sup>20</sup> Patentstyret, *Nye varemerkeregler og styrket tollkontroll med piratkopier*, 19. mai 2021, oppdatert 23. november 2021, <https://www.patentstyret.no/om-oss/nyheter/2020/nye-varemerkeregler-og-styrket-tollkontroll-med-piratkopier/>, sist besøkt 12.12.2022.



Det er imidlertid begrenset med rettskilder som tar for seg registreringshindringene i vml. § 2 annet ledd. Per dags dato eksisterer det ingen høyesterettsdommer hvor retten tar for seg betydningen av registreringshindringene i vml. § 2 (2), og hva som ligger i dem.

Bestemmelsen har altså ikke blitt tolket av Høyesterett i skrivende stund (desember 2022). Bestemmelsen er heller ikke tolket i lagmannsretten og jeg har kun funnet én tingrettsdom som har vurderinger av noe relevans for oppgaven.<sup>21</sup>

Det foreligger mye forvaltningspraksis på området. Både forvaltningsvedtak fra Patentstyret, som er registreringsmyndighet for varemerker i Norge, og vedtak fra Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR), som er Patentstyrets klageinstans, kan være av interesse ved tolkningen av vml. § 2 (2). Etter norsk rettskildelære har forvaltningspraksis imidlertid begrenset rettskildemessig vekt. Det må derfor utvises varsomhet med å legge for stor vekt på enkeltavgjørelser fra forvaltningsorganene. Forvaltningspraksisen vil likevel gi en pekepinn på rettstilstanden i mangel på andre rettskilder. Det trekkes her også frem at både KFIR og Patentstyret består av jurister med relevante fagkunnskaper innen det aktuelle feltet.<sup>22</sup> Det er i juridisk teori gitt uttrykk for at den rettskildemessige vekten av forvaltningspraksis styrkes noe i de tilfeller hvor domstolene anser forvaltningsorganet for å ha særlig kyndighet på feltet.<sup>23</sup> Oppgaven vil derfor bruke forvaltningspraksis for å illustrere og underbygge poenger i analysen.

Videre er varemerkeretten omfattet av EØS-avtalen, og norsk varemerkerett er følgelig i betydelig grad harmonisert med EU-retten.<sup>24</sup> Høyesterett også understreket betydning av at varemerkeloven er harmonisert med EU-retten. I HR-2021-2480-A *Stortorvet Gjestgiveri* uttales det at rettspraksis fra EU-domstolen er en helt sentral rettskilde ved den nærmere tolkningen av bestemmelsene i varemerkeloven.<sup>25</sup>

En rekke av sakene for EU-domstolen er tilknyttet EUs forordning om EU-varemerker av 2017 (varemerkeforordningen).<sup>26</sup> I HR-2016-1993-A *Pangea* har Høyesterett imidlertid gitt uttrykk for at også avgjørelser tilknyttet varemerkeforordningen vil være relevant til tross for

---

<sup>21</sup> TOSLO-2004-101366.

<sup>22</sup> Rt. 1975 s. 603 s. 608.

<sup>23</sup> Eckhoff (2001) s. 233.

<sup>24</sup> HR-2018-110-A avsnitt 38–44; HR-2021-2480-A avsnitt 32; HR-2021-2479-A.

<sup>25</sup> HR-2021-2480-A avsnitt 32; HR-2021-2479-A avsnitt 51.

<sup>26</sup> Forordning (EU) nr. 2017/1001 av 14. juni 2017, tidligere For 2015/2424/EU.

at forordningen ikke er en del av EØS-avtalen.<sup>27</sup> Dette er fordi de materielle bestemmelsene i forordningen har sine motstykker i varemerkedirektivet. Praksis fra EU-domstolen tilknyttet forordningens art. 7(1)(e) vil således kunne tjene som rettskilde. Generaladvokatens forslag til avgjørelser i EU-domstolen vil også være relevant å se hen til, særlig der domstolens vurdering i stor grad baserer seg på Generaladvokatens uttalelser.

I flere høyesterettsdommer<sup>28</sup> har retten også vektlagt praksis fra lavere instanser i EU, samt fra Den europeiske unions kontor for immaterielle rettigheter (EUIPO).<sup>29</sup> Dette til tross for at praksis fra EUIPO er knyttet til varemerkeforordningen og ikke direktivet.<sup>30</sup> Tidligere har Høyesterett også innsnevret lovtolkningen av den gamle varemerkeloven, og således endret rettstilstanden, med grunnlag i avgjørelser fra EUIPO.<sup>31</sup> Avgjørelser fra EUIPOs ankeinstans, Board of Appeal, vil ha større rettskildemessig vekt enn rene kanselleringsavgjørelser fra første instans.

Videre begrenser EØS-avtalen art. 6 og ODA art. 3 seg til kun å tillegge avgjørelser fra EU-domstolen autoritativ betydning. Det ble imidlertid uttalt i *Pangea* at homogenitetshensynet etter EØS-avtalen art. 3 også taler for at EUIPOs «Guidelines for Examination» må kunne tillegges vekt ved anvendelsen av de norske kjennetegnsreglene.<sup>32</sup> EUIPOs retningslinjer er også flere ganger henvist til i forarbeidene til den nye varemerkeloven ved utdypningen av de enkelte bestemmelsene.<sup>33</sup>

Praksis fra lavere instanser i EU samt EUIPO og uttalelser i retningslinjer fra EUIPO er rettskilder som er spesielle for det aktuelle rettsområdet og det vil derfor også, som illustrert over, kunne legges mer vekt på disse typer rettskilder enn det rettsanvender ville gjort på andre rettsområder.

Ved tolkning av bestemmelsene i varemerkedirektivet må det tas utgangspunkt i en ordlydstolkning av direktivteksten. Etersom at Norge kun er bundet av EØS-avtalen og ikke

---

<sup>27</sup> Avsnitt 43; Rt. 2002 s. 391 s. 396.

<sup>28</sup> HR-2016-1993-A; HR-2016-2239-A.

<sup>29</sup> European Intellectual Property Office (EUIPO). Tidligere kalt OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market), men EUIPO siden mars 2016. Praksis fra før 2016 vil refereres til med OHIM.

<sup>30</sup> HR-2016-1993-A avsnitt 44.

<sup>31</sup> Rt. 2006 s. 1473 avsnitt 49-61 (henvisning til OHIM).

<sup>32</sup> HR-2016-1993-A avsnitt 46.

<sup>33</sup> Prop. 43 LS (2019-2020).

er medlem av EU, eksisterer det imidlertid ikke en formell norsk oversettelse av direktivteksten. Etter EØS-avtalen art. 129 nr. 1 (2) er språkversjonene fra de ulike medlemslandene i EU autentiske og likestilte. I oppgaven har jeg derfor funnet det hensiktsmessig å benytte den danske språkversjonen av direktivet. Videre har jeg også benyttet meg av den engelske språkversjonen for å sammenligne begrepene brukt ved tolkning av direktivteksten for en best mulig forståelse av lovgivers intensjon.

## 2. Varemerkebeskyttelse

### 2.1. Varemerkerettens formål

Tradisjonelt har varemerker hatt som formål å markere eller indikere et produkts kommersielle opprinnelse.<sup>34</sup> Varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon er fremdeles betraktet som varemerkets hovedfunksjon.<sup>35</sup> Dette er presisert i bred praksis fra EU-domstolen, blant annet i *Arsenal*<sup>36</sup>, hvor domstolen også presiserer at opprinnelsesgarantien innebærer at forbrukeren «sættes i stand til uten risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en annen oprindelse».<sup>37</sup>

Varemerker har imidlertid etter hvert fått flere funksjoner. For forbrukere vil blant annet varemerker fungere som en kvalitetsgaranti. Videre har varemerker en reklamefunksjon som er helt essensiell for næringsdrivende merkehavere.<sup>38</sup> Næringslivet karakteriseres av varierte tilbud av varer og tjenester og en merkehaver kan således benytte varemerket sitt til reklameformål for å informere og overbevise forbrukerne.<sup>39</sup>

For varemerkeloven § 2 annet ledd er også opprinnelsesgarantifunksjonen en sentral begrunnelse. Enkelte tredimensjonale former vil likevel ikke nødvendigvis oppfattes som et kjennetegn for å minne om varens opprinnelse for den gjennomsnittlige forbrukeren. Utformingen til en estetisk vakker parfymeflaske vil gjerne oppfattes som en

---

<sup>34</sup> Lassen og Stenvik (2020) s. 25.

<sup>35</sup> Ibid.; Fortalen til varemerkedirektivet 2008/95/EC punkt 11.

<sup>36</sup> C-206/01.

<sup>37</sup> C-206/01 premiss 48.

<sup>38</sup> Kur og Dreier (2013) s. 157; C-487/07 premiss 58.

<sup>39</sup> Forente saker C-236/06 og C-238/08 premiss 91.

markedsføringsteknikk fra en næringsdrivende, heller enn et kjennetegn for den aktuelle næringsdrivende.<sup>40</sup>

Friholdelsesbehovet er en annen sentral begrunnelse for vml. § 2 (2). Betydningen av friholdelsesbehovet i tilknytning til registrering av tredimensjonale former ble utdypet i EU-domstolens avgjørelse *Philips*.<sup>41</sup> Domstolen fastslo at begrunnelsen for registreringshindringene i direktivets<sup>42</sup> artikkel 3(1)(e) var at «det skal undgås at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funksjonelle kendetegn». Videre uttrykket domstolen at ved å utelukke de tegn som følger av registreringshindringene i direktivet, avspeiles formålet «at borgere ikke skal have mulighed for at anvende registreringen af et varemærke til at opnå enerettigheder vedrørende tekniske løsninger eller gøre dem evigvarende». Friholdelsesbehovet er altså et konkurransehensyn. De samme formålene er også gjentatt i praksis fra Klagenemnda for industrielle rettigheter.<sup>45</sup>

## 2.2. Krav til «særpreg» i vml. § 14

For å oppnå varemerkerett må tegnet som søkes registrert «ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder» etter vml. § 14 første ledd andre punktum. Særpregsvilkåret bygger på 2015-direktivets art. 3 hvor det følger at et varemerke kan bestå av tegn som er egnet til å «adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders», og på direktivets art. 4(1)(b) som forbyr registrering av varemerker som «mangler fornødent særpreg». Både opprinnelsesgarantifunksjonen og friholdelsesbehovet er sentrale begrunnelser for bestemmelsen.<sup>46</sup>

Ordlyden tilsier at merket må være karakteristisk og ha en kjennetegnsfunksjon. I Rt. 2005 s. 1601 *Gule Sider*, uttalte retten at for at et tegn skulle ha særpreg i varemerkelovens forstand måtte det ha «evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen».<sup>47</sup>

---

<sup>40</sup> Lassen og Stenvik (2020) s. 108; NIR 1988 s. 279 (Parfymeflakong).

<sup>41</sup> C-299/99.

<sup>42</sup> Fra 1989.

<sup>43</sup> C-299/99 premiss 78; C-205/13 premiss 17-20; C-237/19 premiss 50.

<sup>44</sup> C-299/99 premiss 82; C-237/19 premiss 40.

<sup>45</sup> Eksempelvis KFIR-2018-48 (Inhalator).

<sup>46</sup> C-39/97; C-299/00; TOSLO-2016-135037; Lassen og Stenvik (2020) s. 55; LB-2015-195012 *Potetgull*.

<sup>47</sup> avsnitt 42, med henvisning til Lassen og Stenvik s. 43 (gjengitt på s. 55 i 2020 utg.); HR-2021-2480-A avsnitt 34.

En vurdering av om et merke mangler tilstrekkelig særpreg må gjøres i relasjon til de varer eller tjenester som merket er søkt registrert for, samt i henhold til hvordan gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene eller tjenestene vil oppfatte merket.<sup>48</sup> EU-domstolen har i flere saker fastslått at gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være «almindelig opplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet», jf. *Lloyd*.<sup>49</sup>

Bestemmelsene i vml. § 14 og i § 2 (2) utgjør separate og selvstendige grenser for hvilke tegn man kan oppnå varemerkerett til. En viktig forskjell er imidlertid at særpreg kan opparbeides gjennom bruk, jf. vml. § 14 (3) annet punktum. Registreringshindringene i vml. § 2 (2) er absolutte og kan ikke avhjelpes ved bruk slik særpregskravet kan.

### 3. Varemerkeloven § 2 annet ledd

#### 3.1. «tegn som utelukkende består av...»

Ordlyden «tegn som utelukkende består av» tilsier at det kun er i de tilfeller tegnet alene, i sin helhet består av en form som faller under en av de tre følgende registreringshindringene. Denne tolkningen samsvarer også med direktivteksten «udelukkende består af» og «consists exclusively of».

Formålet med vilkåret er å snevre inn bestemmelsens virkeområde. De fleste tredimensjonale former har funksjonelle trekk ved seg. Dersom et tegn som søkes registrert som varemerke kan nektes registrert på bakgrunn av at formen har et funksjonelt trekk, ville det være nærmest umulig å få registrert en form som et varemerke.<sup>50</sup>

Spørsmålet er om vilkåret skal tolkes like strengt som ordlyden tilsier, herunder at tegnet i sin helhet må bestå av en form som har en slik funksjon som beskrives i de ulike registreringshindringene.

Former som skal være egnet til å fungere som varemerker vil ha flere funksjonelle trekk ved seg som kan være praktiske eller tekniske, i tillegg til estetiske trekk. Formen til en flaske kan

---

<sup>48</sup> C-251/95 premiss 23; C-120/04 premiss 28; C-273/05 P.

<sup>49</sup> C-342/97 premiss 26; C-210/96 premiss 31.

<sup>50</sup> EUIPO (2022) punkt B (4)(6)(1).

for eksempel være utformet slik at den er optimal å drikke av, samtidig som den har utpregete estetiske trekk ved seg slik at den blir attraktiv på markedet. Dersom en slik form ikke rammes av bestemmelsen fordi den har flere funksjoner vil virkeområdet snevres inn betraktelig og ramme svært få, om noen former.

EU-domstolen har imidlertid slått fast at vilkåret «utelukkende består av» skal tolkes slik at det er tegnets «væsentlige kendetegn/essential characteristics» som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller tilfører varen en betydelig verdi.<sup>51</sup> Det er videre fastlagt at tilstedeværelsen av et eller flere mindre, vilkårlige elementer ikke vil avhjelpe at formen som søkes varemerkeregistret oppfyller en av de tre registreringshindringene.<sup>52</sup>

Vurderingen av tegnets vesentlige kjennetegn, eller elementer, er toleddet. For det første må de vesentlige elementene identifiseres.<sup>53</sup> I *Lego* utdypes identifikasjonsprosessen nærmere og det uttales at identifikasjonen av et «tredimensionelt tegns væsentlige kendetegn [...] foretages ved hjælp af en simpel visuel analyse af det pågældende tegn eller omvendt baseres på en ingående undersøgelse, hvorved der tages hensyn til elementer, der er relevante for bedømmelsen, så som undersøgelser og ekspertvurderinger eller sågar oplysninger, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder, som tidligere er tildelt i forbindelse med den omhandlede vare».<sup>54</sup> Rettsanvender kan således enten foreta en vurdering av tegnets trekk basert på en helhetsvurdering eller på en grundigere undersøkelse som beskrevet. Det er ikke fastlagt et hierarki mellom de ulike typer trekk en form kan bestå av og identifikasjonen må foretas særskilt for hvert enkelt tilfelle.<sup>55</sup>

Når tegnets vesentlige kjennetegn er identifisert må det vurderes hvorvidt disse omfattes av den aktuelle registreringshindringen. De tre registreringshindringene er alternative og kan ikke anvendes i kombinasjon, det må dermed fastlegges hvilken av hindringene som er aktuell i det konkrete tilfellet.<sup>56</sup>

---

<sup>51</sup> C-299/99 premiss 80-83; C-48/09 premiss 51-52; C-237/19 premiss 28.

<sup>52</sup> C-205/13 premiss 21-22; C-48/09 P premiss 51-52.

<sup>53</sup> C-48/09 premiss 70; T-164/11 premiss 37.

<sup>54</sup> C-48/09 premiss 71.

<sup>55</sup> C-488/06 premiss 55; C-48/09 premiss 70.

<sup>56</sup> C-48/09 premiss 72; C-205/13 premiss 39.

### 3.2. «form»

Registreringshindringene i vml. § 2 (2) gjelder en vares «form». Det må dermed vurderes hva som ligger i begrepet.

Begrepet «form» må sees i sammenheng med «varen» som formen knyttes til i bestemmelsene. Ordlyden tilsier at det er formen til selve varen som skal distribueres som er relevant. Videre kan det ut fra ordlyden trekkes en slutning om at hindringene kun gjelder for varer og ikke for tjenester. En slik tolkning er også fastslått av EU-domstolen i *Apple*.<sup>57</sup> Ut fra denne tolkningen oppstår det et spørsmål om registreringshindringene også omfatter varens utstyr eller emballasje.

Det følger av vml. § 2 (1) at et varemerke kan bestå av tegn som for eksempel «en vares form, utstyr eller emballasje». <sup>58</sup> Eksemplene «utstyr eller emballasje» er imidlertid ikke videreført i bestemmelsens andre avsnitt med absolutte registreringshindringer og er heller ikke å finne i de tilsvarende bestemmelser i direktivet. Dette fordrer et spørsmål om en vares utstyr og emballasje skal holdes utenfor de registreringshindringene som fremkommer i vml. § 2 (2).

I EUIPOs retningslinjer til varemerkeforordningen art. 3(1)(a) defineres «shape marks» som et varemerke som består av «a three-dimensional shape, including containers, packaging, the product itself or its appearance». Dette kan tas til inntekt for at formen som det refereres til i de aktuelle bestemmelsene, likevel skal gjelde også utstyr og emballasje.

EU-domstolen har foretatt en avklaring av «form»-begrepet i sin praksis hvor det legges til grunn at bestemmelsen i varemerkedirektivet art. 3(1)(e)<sup>59</sup> også er anvendelig på en vares utstyr og emballasje. I *Henkel* ble det lagt til grunn at der varer har en form som følger av varens karakteristiske trekk, og det ikke er nødvendig å gi dem en annen form ved utstyr eller emballasje fordi de kan markedsføres alene, strekker hindringene seg ikke til å dekke også varens emballasje.<sup>60</sup> Som eksempel for dette tilfellet nevnes spiker. De tilfeller der emballasje vil rammes av registreringshindringene, er ifølge EU-domstolen der hvor varen ikke har en egentlig form og markedsføringen krever en emballasje som gir den aktuelle varen form.

---

<sup>57</sup> C-421/13 premiss 24.

<sup>58</sup> Sveitsiske Toblerone har for eksempel varemerkeregistrert emballasjen på sjokoladen sin i flere land, se EUTM000031203 (EU) og PS-1999-04876 (Norge).

<sup>59</sup> 2015-direktiver art. 4(1)(e).

<sup>60</sup> C-218/01 premiss 32.

Varer som er i pulver eller væskeform og ikke har en egen naturlig form vil således bedømmes ut fra emballasjens form.<sup>61</sup> Coca Cola har for eksempel varemerkeregistrert formen og utseende til ulike flasker for leskedrikken sin i flere land, herunder også Norge.<sup>62</sup> Praksisen tilsier således at form-begrepet er noe vidt.

EU-domstolens vide tolkning av formbegrepet kom særlig frem i *Benetton* hvor domstolen vurderte en dongeribuksees spesielle sømmer, sting og snitt under registreringshindringen i art. 3(1)(e).<sup>63</sup>

Domstolen har imidlertid senere innsnevret formbegrepet noe i *Louboutin*, hvor det ble avklart at en farge påført et spesifikt sted på varen, herunder Louboutin hærens karakteristiske røde såle på skoen, ikke kunne omfattes av formbegrepet etter bestemmelsen i direktivet.<sup>64</sup> Dette virker som en naturlig konklusjon da en fargeplassering neppe kan utgjøre en form i seg selv.

Verken varemerkeloven eller varemerkedirektivet har et uttrykkelig skille mellom former registrert som tredimensjonale former eller som todimensjonale avbildninger av slike former. Ettersom det kreves at det omsøkte merket gjengis i varemerkeregisteret, har det imidlertid formodning mot seg at todimensjonale avbildninger ikke skulle omfattes av registreringshindringene i vml. § 2 (2), ettersom det ofte er ved slike avbildninger et tredimensjonalt varemerke vil gjengis i registeret.

I en sak for KFIR som gjaldt søknad om varemerkerett til flere av Gustav Vigelands skulpturer, ble spørsmålet om todimensjonale avbildninger forelagt EFTA-domstolen.<sup>65</sup> EFTA-domstolen henviste til praksis fra EU-domstolen, hvor EU-domstolen avklarer at todimensjonal avbildning av tredimensjonale former skal omfattes av hindringene.<sup>66</sup>

Videre er det i retningslinjene til EUIPO gjengitt at art. 7(1)(e) ikke skiller mellom todimensjonale og tredimensjonale former og todimensjonale avbildninger av tredimensjonale

---

<sup>61</sup> C-218/01 premiss 33.

<sup>62</sup> PS-2011-15274; PS-2005-09744.

<sup>63</sup> C-371/06.

<sup>64</sup> C-163/16 premiss 22 og 27.

<sup>65</sup> KFIR-2016-148 – KFIR-2016-149 – KFIR-2016-150 – KFIR-2016-151 – KFIR-2016-153 – KFIR-2016-154 (heretter KFIR-2016-148).

<sup>66</sup> E-5/16; C-25/05.



former.<sup>67</sup> Det er dermed på det rene at todimensjonale avbildninger av tredimensjonale former rammes av registreringshindringene i vml. § 2 (2).

### 3.3. Form som «følger av varens art»

Det kan ikke oppnås varemerkerett til en form eller en annen egenskap som «følger av varens art», jf. vml. § 2 (2). I den danske språkversjonen av direktivet brukes formuleringen «varens egen karakter» og etter den engelske språkversjonen «nature of the goods themselves».<sup>68</sup>

Ordlyden tilsier at verken en form eller en annen egenskap som søkes varemerkeregistrert kan følge av varen i seg selv. For former, kan en måte å definere dette på være at bestemmelsen dekker former som er uunngåelige å bruke for andre merkehavere på det samme markedet.<sup>69</sup>

Den engelske språkversjonen gir et tolkningsbidrag til hva som kan omfattes av vilkåret, hvor det fremgår at det er snakk om; «the nature of the goods themselves», altså hva som naturlig følger av varen i seg selv. Formuleringen tilsier at en form som følger av varens naturlige egenskaper, ikke skal kunne registreres.

I EUIPOs retningslinjer for varemerkeretten blir det vist til at en banan som varemerke for bananer vil ligge i bestemmelsens kjerneområde. Det samme vil former som følger av regulatoriske regler slik som formen på en rugbyball for rugbyballer.<sup>70</sup> De samme eksemplene er gjengitt i Generaladvokatens forslag til avgjørelse i *Hauck*.<sup>71</sup>

Formålet med bestemmelsen er å friholde slike naturlige former fra å brukes som kjennetegn av en enkelt aktør i markedet, som følgelig får monopol på varens form i seg selv. Dersom en aktør skulle fått registrert en banan som et varemerke for bananer, ville det skapt en ubalanse i markedet og vært tilnærmet umulig for konkurrerende næringsdrivende å distribuere og markedsføre bananer. Når et konkurransehensyn som friholdelsesbehovet er lagt til grunn for bestemmelsen, ville det falle på sin egen urimelighet dersom slike uunngåelige former kunne monopoliseres. Det samme gjelder for varer som har en regulert standardform slik som

---

<sup>67</sup> EUIPOs retningslinjer (EUIPO) del B seksjon 4 kap. 6 (1).

<sup>68</sup> art. 3(1)(e)(i).

<sup>69</sup> Ramirez-Montes (2019), s. 47.

<sup>70</sup> EUIPO del B seksjon 4 kap. 6 (2).

<sup>71</sup> C-205/13.

rugbyballer, hvor merkehaveren ville fått et monopol på den eneste lovlige utformingen av varen.

Dersom bestemmelsen imidlertid kun skulle gjelde for tilfellene som nevnt over, kan det stilles spørsmål ved om registreringshindringen har noen funksjon utover kravet til særpreg som følger av vml. § 14. En form basert på en rugbyball som søkes registrert som varemerke for varen rugbyballer, vil neppe være distinktiv og følgelig oppfylle kravet til særpreg. Når særpregskravet i tillegg skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, står lite igjen til en vurdering av om merket følger av varens art etter vml. § 2 (2). Spørsmålet er derfor om bestemmelsen har en så snever betydning som ordlyden tilsier.

Det er foreligger ingen norsk rettspraksis som avklarer om det kan foretas en videre tolkning av «varens art» i vml. § 2 (2). EU-domstolen oppklarte imidlertid hva som ligger i vilkåret i *Hauck*.<sup>72</sup> Saken gjaldt den velkjente trestolen «Tripp Trapp» designet av Peter Opsvik på 1970-tallet. Stokke AS hadde fått registrert formen til stolen som et tredimensjonalt varemerke ved Patentstyret i Benelux i 1998. Tyske Hauck GmbH/Co K hadde også produsert barnestoler med lik utforming som Tripp Trapp-stolen. Etter at det ble tatt ut søksmål og motsøksmål i saken, refererte den nederlandske høyesterett blant annet spørsmål om formen til Tripp Trapp-stolen kunne varemerkeregistreres til EU-domstolen for en prejudisiell avgjørelse.

Domstolen viste, som et generelt tolkningskriterium for alle de tre registreringshindringene i art. 3(1)(e) i varemerkedirektivet, til Generaladvokatens utsagn om at bestemmelsen søker å ivareta den offentlige interessen i å forhindre at den eksklusive og permanente rettigheten som et varemerke gir, tjener til å forlenge levetiden til andre rettigheter som kun er tillagt vernetid i begrensede perioder.<sup>73</sup>

Domstolen tolket det første alternativet i registreringsvilkårene i art. 3(1)(e) til å gjelde der hvor varens «væsentlige egenskaber» er nødvendige for varens generiske funksjoner. Begrunnelsen er at dersom slike egenskaper monopoliseres vil det være vanskelig for konkurrerende virksomheter å utforme varer på en måte som er funksjonell og brukbar for de aktuelle varene. Domstolen konkluderte med at registreringshindringen kan anvendes på et

---

<sup>72</sup> C-205/13.

<sup>73</sup> C-205/13 premiss 20-21; C-108/97-C-109/97, C-299/99; C-48/09.

tegn som har en eller flere vesentlige egenskaper som en forbruker kan ønske seg fra konkurrerende produkter.<sup>74</sup>

Bestemmelsen rammer således tegn som følger av varens naturlige form, og varer med utforming som er regulert slik at alternative former er umulig å anvende. I tillegg rammes former som har bruksegenskaper som er vesentlige, og som er knyttet til varens generiske funksjoner, altså en utforming forbrukere kan etterspørre i en konkurrerende vare, som avklart i *Hauck*.<sup>75</sup> I generaladvokatens forslag til avgjørelse ble det gitt et eksempel som måtte falle under bestemmelsen; formen til et bord med plate og ben.<sup>76</sup> Den nederlandske domstolen konkluderte etter avgjørelsen fra EU-domstolen med at formen på Tripp Trapp-stolen fulgte av varens art, og dermed ikke kunne registreres.

Kur og Senfleben har rettet kritikk mot EU-domstolens tolkning av «varens art» som registreringshindring og påpeker at tolkningen er egnet til å skape forvirring hva gjelder anvendelsen av første registreringshindring opp mot anvendelsen av særpregskravet. Videre hevdes det at skillet mellom de to ulike registreringshindringene viskes ut ved en slik tolkning av «varens art» som gjøres i *Hauck*. Årsaken til at et skille mellom disse to hindringene er sentralt, er fordi særpreg kan opparbeides senere, mens det finnes ingen slik funksjon for registreringshindringene i varemerkedirektivets art. 4(1)(e).<sup>77</sup>

Vurderingen av særpregskravet og vurderingen av registreringshindringene bygger imidlertid på ulike vurderingstema. I særpregsvurderingen er forbrukerens oppfatning av tegnet som søkes registrert helt sentralt, mens dette ikke er avgjørende for de øvrige absolutte registreringshindringene. Det er dermed ikke gitt at EU-domstolens uttalelser i *Hauck* visker ut skillet mellom registreringshindringen som rammer form som følger av varens art og kravet til særpreg, slik Kur og Senfleben påpeker.

Som man vil se i det følgende er det videre generelt noe intern overlapp mellom de ulike registreringshindringene. Som påpekt av Ramirez-Montes er dette et resultat av at varemerkeretten beskytter markedet på flere måter.<sup>78</sup> Et tegn som «følger av varens art» kan

---

<sup>74</sup> C-205/13 premiss 26–27.

<sup>75</sup> C-205/13 premiss 27.

<sup>76</sup> Generaladvokaten i C-205/13 avsnitt 59.

<sup>77</sup> Kur, Anette og Martin Senfleben (2017) s. 164.

<sup>78</sup> Ramirez-Montes (2019), s. 49.

også synes å rammes av vml. § 14 annet ledd bokstav a hvor det følger at et varemerke ikke kan registreres dersom det «angir varens [...] art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse ...» dersom det for eksempel er beskrivende for varen.

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

#### 3.4.1 Innledning

Det kan ikke oppnås varemerkerett til et tegn som utelukkende består av en form som er «nødvendig for å oppnå et teknisk resultat».<sup>79</sup> Formålet med bestemmelsen ble presisert i *Philips*<sup>80</sup>; man vil unngå at en aktør får et tidsubegrenset monopol på en teknisk løsning eller en funksjonell egenskap ved en vare som en forbruker sannsynligvis søker etter også hos en annen aktør.<sup>81</sup> Konkurranseshensynet er dermed en helt sentral begrunnelse for bestemmelsen.<sup>82</sup>

Registreringshindringen er begrenset til å gjelde tegn som «utelukkende bestå[r] av» en form som er «nødvendig for å oppnå et teknisk resultat». De fleste utforminger av en vare vil som nevnt ha funksjonelle og estetiske trekk ved seg. Som nevnt i punkt 3.1 har lovgiver ikke ment å utelukke alle former med funksjonelle egenskaper fra varemerkeregistrering. Ut ifra ordlyden er det dermed mulig å registrere former som har visse funksjonelle trekk ved seg så lenge man holder seg innenfor en noe uklar grense. Denne grensen vil utdypes i det følgende.

#### 3.4.2 Vesentlige kjennetegn

I *Philips slo* EU-domstolen fast at registreringshindringen kommer til anvendelse der de «vesentlige funksjonelle kendetegn ved utformingen af en vare udelukkende skyldes det tekniske resultat».<sup>83</sup> Underveis i dommen og i etterkant av EU-domstolens avgjørelse, benyttes også formuleringen «vesentlig kendetegn».<sup>84</sup> Formuleringen «vesentlig *funktionelle* kendetegn»<sup>85</sup> synes således ikke å ha vært avgjørende, og det sentrale er hvorvidt de *vesentlige kjennetegnene* ved formen svarer til en teknisk funksjon. Bestemmelsen skal følgelig ikke tolkes like snevert som ordlyden tilsier.

---

<sup>79</sup> Vml. § 2 (2).

<sup>80</sup> C-299/99.

<sup>81</sup> C-299/99 premiss 79-80; C-48/09 premiss 43; C-337/12-C-340/12 P premiss 45.

<sup>82</sup> C-299/99 premiss 79.

<sup>83</sup> C-299/99 premiss 82.

<sup>84</sup> C-299/99 premiss 79-80; C-48/09 premiss 68; C-337/12-C-340/12 P premiss 46-48.

<sup>85</sup> Min kursivering.

Utover begrepet «vesentlig» uttrykkes det imidlertid ikke nøyaktig hvor stor del av formen som må skyldes en teknisk funksjon for at registreringshindringen kan anvendes. I *Lego*<sup>86</sup> la EU-domstolen seg på samme linje som i *Philips*, og ga uttrykk for at hindringen strekker seg videre enn kun de formene som utelukkende har en teknisk funksjon. Det ble videre uttalt at uttrykket «væsentlige kendetegn» skal forstås som tegnets viktigste elementer.<sup>87</sup> Noen nærmere definisjon eller avgrensning ble imidlertid ikke gitt.

Det er klart at bestemmelsen ikke rammer alle former som har en teknisk funksjon ved seg. Dette ble også klargjort i Underretten da Lego forsøkte å varemerkeregistrere formen til en legomann.<sup>88</sup> Retten fastslo at det var de menneskelige trekkene til legomannen som utgjorde de vesentlige kjennetegnene ved formen og at disse ikke førte til noe teknisk resultat. Det ble uttalt at «the fact that the figure has technical qualities has no influence in the context of applying art. 7(1)(e)(ii)».<sup>89</sup> Det er dermed klart at løsningen ligger et sted mellom tilstedeværelsen av en teknisk funksjon og at en form *utelukkende* består av elementer som bidrar til en teknisk funksjon.

EU-domstolen har etter *Philips* utarbeidet en fremgangsmåte for identifikasjon av de vesentlige kjennetegnene ved en form. I *Lego* ble det uttalt at rettsanvenderen kan velge om den ønsker å foreta identifikasjonsprosessen basert på et helhetsinntrykk av tegnet, eller utføre en undersøkelse av hvert element ved formen.<sup>90</sup> Undersøkelsen skal uansett bestå av en visuell analyse av formen. Dersom rettsanvenderen velger å gå dypere inn i hver av formens kjennetegn, kan det tas hensyn til ekspertvurderinger eller opplysninger om formen inngitt i forbindelse med tidligere søknader om andre typer immaterielle rettigheter.<sup>91</sup>

I *Lego* var spørsmålet hvorvidt formen til den velkjente legoklossen med åtte knotter på oversiden og tilsvarende hull på undersiden kunne varemerkeregistreres. Domstolen viste til Generaladvokatens forslag til avgjørelse og uttalte at tilstedeværelsen av et eller flere vilkårlige elementer av mindre betydning i en tredimensjonal form, ikke hindrer at formen

---

<sup>86</sup> C-48/09.

<sup>87</sup> C-48/09 premiss 69.

<sup>88</sup> T-396/14.

<sup>89</sup> T-396/14 premiss 37; tilsvarende varemerkedirektivet art. 4(1)(e)(ii) og vml. § 2.

<sup>90</sup> C-48/09 premiss 70; C-286/04 premiss 23.

<sup>91</sup> C-48/09 premiss 71.

kan omfattes av registreringshindringen så lenge de vesentlige kjennetegnene har en teknisk funksjon.<sup>92</sup> Derimot kunne bestemmelsen ikke anvendes dersom et vesentlig ikke-funksjonelt element, slik som et dekorativt eller et kreativt element, spilte en viktig rolle for utformingen.<sup>93</sup>

Domstolen avviker ved denne tolkningen fra Generaladvokat Mengozzis tolkning av *Philips*. Generaladvokaten hevdet at *Philips* ikke måtte tolkes for snevert og at registreringshindringen også kunne gjelde i et tilfelle der hvor ikke alle de vesentlige kjennetegn var tekniske. Mengozzi gir uttrykk for at såkalte hybridformer – former som også innehar vesentlige elementer som ikke er tekniske – burde kunne omfattes av registreringshindringen, ettersom en slik form også vil kunne påvirke muligheten til å utnytte en funksjon som er til nytte for konkurrerende virksomheter.<sup>94</sup>

Domstolen tolker dermed bestemmelsen snevrere enn det Generaladvokaten gjør. Domstolen gjør det ved sin tolkning uklart når en form skal anses for kun å inneholde vilkårlige elementer som ikke får betydning på anvendelsen av registreringshindringen, og når for eksempel formens estetiske trekk er så vesentlige at bestemmelsen ikke lenger kan anvendes.

Schober påpeker at det i lys av det konkurransepregete markedet vil være urealistisk å forvente at en vare fullstendig blottet for et designelement utgjør en konkurransefordel, og at det må tas i betraktning at varen innehar et slikt element slik at den kan selges. Schober hevder videre at friholdelsesbehovet som begrunner bestemmelsen gjør det naturlig og rimelig å gi bestemmelsen et større nedslagsfelt enn det som gis ved en streng tolkning av bestemmelsen og *Philips*.<sup>95</sup>

Ettersom EU-domstolen har avklart at mindre, vilkårlige estetiske elementer ved varen ikke hindrer at varen omfattes, finner jeg det noe vanskelig å følge Schobers argumentasjon. Det er klart at bestemmelsen favner videre enn kun de tilfeller hvor formen er rent teknisk. I *Yoshida* kom domstolen blant annet til at formen til en kniv ikke kunne registreres ettersom de vesentlige kjennetegnene var egnet til å oppnå et teknisk resultat.<sup>96</sup> Det faktum at de svarte

---

<sup>92</sup> C-48/09 premiss 52.

<sup>93</sup> C-48/09 premiss 52 og 72.

<sup>94</sup> Generaladvokaten i C-48/09 avsnitt 70.

<sup>95</sup> Schober (2013) s. 45.

<sup>96</sup> C-421/15.

prikkene langs knivskftet hadde «dekorative eller fantasifulde aspekter» var ikke til hinder for anvendelsen av registreringshindringen.<sup>97</sup> Prikkene hadde også en teknisk funksjon ved at de skulle bidra til et bedre grep om kniven. Saken illustrerer at også former som også har estetiske elementer ved seg kan rammes av hindringen.

Som tidligere nevnt vil en form ofte inneha funksjonelle elementer enten dette er tekniske, estetiske eller dekorative. Dersom det åpnes for at de tre ulike registreringshindringene får et for bredt anvendelsesområde, vil det være få tredimensjonale former som kan varemerkeregistreres i praksis. Videre vil en slik tolkning ligge tett opp til å være en kumulasjon av de ulike hindringene i vml. § 2 (2) og direktivets art. 4(1)(e), noe EU-domstolen har avklart at ikke skal være mulig ettersom hindringene er selvstendige.<sup>98</sup> Det kan påpekes at en for snever tolkning av bestemmelsen vil kunne føre til vilkårlige resultater, ettersom det er noe uklart hvor uvesentlige andre trekk må være for at formen likevel omfattes av bestemmelsen. En for vid tolkning av bestemmelsen og EU-domstolens uttalelser i *Philips* vil imidlertid kunne være utfordrende å anvende i praksis.

Domstolens tolkning fører ikke nødvendigvis til at bestemmelsen får et snevert virkeområde slik Schober påpeker. Registrering av en form som innehar andre vesentlige elementer enn kun tekniske vil ikke automatisk føre til at merkehaveren får et monopol på et teknisk resultat. Dette fordi det samme resultatet kan oppnås med en tilnærmet lik form, som kun behøver å endre de andre elementene ved varen, for eksempel designelementene. EU-domstolens tolkning realiserer dermed etter min mening også friholdelsesbehovet.

I en norsk sak fra KFIR ble formen til en rund inhalator forsøkt registrert som varemerke for varer i klasse 10; medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, inhalatorer, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Figurmerket hadde blitt nektet registrert av Patentstyret med den begrunnelse at det manglet særpreg etter vml. § 14, og at merket utelukkende besto av en form som var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, jf. vml. § 2 (2). Ved fastsettelsen av de vesentlige kjennetegnene ved formen tok KFIR i betraktning blant annet patentet og produktbeskrivelsen klageren hadde fremlagt på sin hjemmeside. Et av trekkene var den runde grunnformen til inhalatoren og beskyttelseslokket med gripeflate. Ettersom dette trekket ikke hadde en teknisk funksjon som var nødvendig for å oppnå det tekniske

---

<sup>97</sup> C-421/15 premiss 30.

<sup>98</sup> C-205/13 premiss 37-43.

resultatet, kom KFIR til den konklusjon at vml. § 2 (2) ikke kunne anvendes på merket. KFIR viste blant annet til *Lego* og uttalte at ettersom formen hadde et essensielt ikke-funksjonelt trekk, ville konkurrerende aktører kunne tilby samme tekniske løsning uten at registrering av merket kunne hindre dette.

Det synes dermed som rettstilstanden etter *Philips* og *Lego* tillater at former som kan føre til et teknisk resultat varemerkeregistreres så lenge formen også har et essensielt trekk ved seg som ikke er teknisk funksjonelt. Det kan stilles spørsmål ved om dette fører til at teknisk resultat-hindringen kan omgås ved å tilføye et vesentlig estetisk element. Problemstillingen vil imidlertid neppe være særlig aktuell i praksis. Som vist i inhalator-saken fra KFIR kunne den aktuelle formen registreres nettopp fordi den runde grunnformen ikke ga merkehaveren monopol på en teknisk løsning, ettersom konkurrerende aktører kunne tilby samme tekniske løsning uten at registreringen av inhalatoren hindret dette. Det var den runde grunnformen til inhalatoren som var synlig og gjengitt i registeret, og den tidligere patenterte tekniske funksjonen var ikke synlig på en slik måte at merkehaveren fikk enerett på den.

### 3.4.3 Vilkåret «nødvendig» og kjennetegnernes funksjonalitet

For at registreringshindringen skal komme til anvendelse kreves det at alle de vesentlige elementene ved den aktuelle formen er nødvendig for å oppnå det tenkte tekniske resultatet.<sup>99</sup> Medfører dette at alle kjennetegnene må føre til det tekniske resultatet i seg selv, eller holder det at trekkene sammen bidrar til den tekniske funksjonen som oppnås? Både i *Lego*, EUIPOs retningslinjer og i praksis fra Underretten gis det uttrykk for at det er der hvor kjennetegnene sammen bidrar til et teknisk resultat at bestemmelsen får anvendelse.<sup>100</sup> Dette vil utdypes nærmere i det følgende.s

I *Philips* avslo EU-domstolen merkehaverens anførsel om at «nødvendig» måtte tolkes slik at formen var unik og absolutt nødvendig for å oppnå resultatet. I stedet fastslo domstolen at det ikke var avgjørende for vurderingen om de aktuelle varene kunne utformes på andre måter for å oppnå samme tekniske resultat.<sup>101</sup> Denne praksisen er fulgt også i senere saker for EU-domstolen.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> EUIPO del B seksjon 4 kap. 6 (3).

<sup>100</sup> Ibid.; C-48/09; T-601/17 premiss 94.

<sup>101</sup> C-299/99 premiss 79 og 81.

<sup>102</sup> C-48/09 premiss 53-54; C-421/15 P.



I lys av bestemmelsens formål med å unngå evigvarende enerett på tekniske løsninger og hensynet til å unngå overlapp med patentreglene, vil en slik tolkning av bestemmelsen være hensiktsmessig. Dersom en merkehaver kunne omgå registreringshindringen ved å bevise at det fantes alternative utforminger som kunne anvendes, ville merkehaveren likevel få et monopol på en teknisk løsning. Som det ble trukket frem i Philips, skal konkurrenter i markedet ha anledning til å velge de funksjoner og egenskaper de ønsker for å oppnå det aktuelle tekniske resultatet.<sup>103</sup>

Ved vurderingen av de funksjonelle trekkene ved formen og hvor nødvendig de er for å oppnå det tekniske resultatet, har EU-domstolen gitt uttrykk for at det kan være relevant hvorvidt merkehaveren tidligere har hatt patentrettigheter til formen, og i så tilfelle relevante dokumenter fra søknaden om patent.<sup>104</sup> Ut fra det ovenstående må vurderingen av om de funksjonelle trekkene er «nødvendig» for å oppnå det tekniske resultatet basere seg på en konkret vurdering av om de identifiserte vesentlige trekkene sammen oppnår det aktuelle tekniske resultatet.<sup>105</sup>

Et annet spørsmål som oppstår i denne anledning er hvorvidt det er relevant å se til formens fremstilling i varemerkeregisteret, herunder hvilke elementer av formen som er synlig ved en visuell analyse. Etter lovendringen vil det stilles krav til at et tegn som søkes varemerkeregistrert kan «gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaverens gis».<sup>106</sup> For tredimensjonale merker vil dette antagelig fremdeles bety grafisk gjengivelse. Det er ikke nødvendigvis alle elementer av en tredimensjonal form som er synlige ved grafisk gjengivelse. Spørsmålet er dermed mer presist om vurderingen av om formens elementer/egenskaper er «nødvendige» for å oppnå et teknisk resultat, kun skal basere seg på de egenskaper som fremkommer i den grafiske gjengivelsen av formen.

Det kan muligens virke urimelig dersom også de funksjonene som ikke uttrykkelig kommer frem av gjengivelsen og som dermed ikke nødvendigvis nyter det vern som varemerkeretten

---

<sup>103</sup> C-299/99 premiss 79.

<sup>104</sup> C-48/09 premiss 85.

<sup>105</sup> T-601/17 premiss 94.

<sup>106</sup> LOV-2020-06-12-67 pkt. I.

gir også skal inntas i vurderingen av om formen er egnet til å oppnå et teknisk resultat. En slik løsning kan også føre til utfordringer for konkurrerende aktører i markedet da det kan være vanskelig å forholde seg til hva som faktisk er beskyttet.

Problemet kom på spissen i *Simba Toys*<sup>107</sup>, hvor leketøysprodusenten hadde forsøkt å få varemerkeregistrert den tredimensjonale formen til Rubiks kube. Det tredimensjonale puslespillets grafiske gjengivelse viste kubens utforming. Det var imidlertid ikke mulig å utlede kubens rotasjonsfunksjon fra gjengivelsen. Følgelig kom Underretten til at rotasjonsfunksjonen ikke kunne inngå i vurderingen av formens funksjonalitet, ettersom den ikke kunne utledes av den grafiske gjengivelsen. EU-domstolen var imidlertid ikke enig i dette resultatet og mente at Underretten burde ha «definert den tekniske funktion af den omhandlede konkrete vare, dvs. et tredimensionalt puslespil, og have taget hensyn hertil i evalueringen af dette tegns væsentligste egenskapers funktionalitet».<sup>108</sup> Videre uttalte domstolen med henvisning til *Yoshida* at rettsanvender ved undersøkelsen av et tegns funksjonelle egenskaper kan foreta en detaljert undersøkelse som tar hensyn til materiale som er relevant i identifikasjonsprosessen, i tillegg til den grafiske gjengivelsen samt eventuelle beskrivelser som følger av søknaden om registrering.<sup>109</sup>

I en fersk sak fra EU-domstolen, *Gömböc*, har domstolen fulgt opp linjen fra Rubiks kube-saken. Domstolen ga uttrykk for at rettsanvenderen alltid burde begynne vurderingen i den grafiske gjengivelsen av merket, men at nyttig tilleggsinformasjon også burde vurderes så lenge dette var objektiv og pålitelig informasjon.<sup>110</sup> Det er således avklart i praksis at også funksjoner ved en form som ikke følger direkte av gjengivelsen likevel kan vektlegges i vurderingen av egenskapenes funksjonalitet.

I skrivende stund har merkehaveren til Rubiks kube også søkt om varemerkerett for formen til kubens i Norge hos Patentstyret. Saken vil ikke være behandlet innen denne oppgavens innleveringsfrist, men det vil være interessant å se på hvorvidt spørsmålet om teknisk resultat etter vml. § 2 (2) blir satt på spissen i Patentstyrets vurdering.<sup>111</sup>

---

<sup>107</sup> C-30/15.

<sup>108</sup> C-30/15 premiss 47.

<sup>109</sup> C-30/15 premiss 49; C-421/15 premiss 54. Denne løsningen er også fulgt opp i Underretten i T601/17.

<sup>110</sup> C-237/19 premiss 33-34.

<sup>111</sup> Se [www.search.patentstyret.no](http://www.search.patentstyret.no), søknadsnr. 202215120.

### 3.4.4 Hva ligger i «teknisk resultat»?

Ordlyden teknisk resultat tilsier at det må være snakk om en utforming som grunnet en teknisk funksjon resulterer i en teknisk løsning på noe. Ut fra ordlyden må formen bidra ved å være en praktisk løsning eller utnyttelse av noe. Ordlyden sier imidlertid ingenting om det tekniske resultatet må være en nyvinning, slik det må i patentretten, eller hvorvidt resultatet formen leder til må være fordelaktig i forhold til lignende varer på markedet.

I EUIPOs retningslinjer er det gjort et forsøk på å kartlegge hva «teknisk resultat» innebærer, og det uttrykkes at «teknisk resultat» bør tolkes vidt og omfatte former (eller andre egenskaper) som for eksempel: (i) passer med en annen vare, (ii) er mest robust (iii) benytter minst mulig materiale eller (iv) forenkler praktisk lagring eller transport.<sup>112</sup>

Listen fremstår som noe utfordrende å anvende på former i praksis. Ut fra EUIPOs oppramsing virker det som at det tekniske resultatet som oppnås må være en forbedring. Former som tidligere har vært avslått fra registrering grunnet teknisk resultat-hindringen har ikke nødvendigvis kunne kategoriseres under ett av alternativene over. Et eksempel er en sak fra EUIPOs ankeinstans, Board of Appeal<sup>113</sup>, hvor en merkehaver forsøkte å få varemerkeregistrert formen til en lampebase. Formen ble ansett å falle under teknisk resultat-hindringen til tross for at den ikke nødvendigvis var mer hensiktsmessig utformet enn konkurrerende varers form. BoA vektla imidlertid at registreringshindringen gjelder alle former for teknisk resultat, uavhengig av om de er annerledes eller bedre enn allerede brukte former.<sup>114</sup>

Det kan dermed synes som at teknisk resultat skal tolkes vidt og omfavne alle former for resultat, uavhengig av om det er snakk om fordelaktige resultater. EU-domstolen utelukker ikke at også tekniske resultater som ikke gir en konkurransefordel omfattes av bestemmelsen. Det uttales i *Lego* at konkurransehensynet likevel gjør seg særlig gjeldende der den tekniske løsningen er å foretrekke for den aktuelle varekategorien.<sup>115</sup> En slik tolkning kan oppfattes som kunstig i lys av formålet om å hindre begrensninger i konkurransen, ettersom det

---

<sup>112</sup> Min oversettelse.

<sup>113</sup> Heretter BoA.

<sup>114</sup> R0076/2017-2 avsnitt 22-23.

<sup>115</sup> C-48/09 premiss 60.

vanskelig kan tenkes hvorfor en konkurrent i markedet burde ha krav på å benytte en teknisk løsning som ikke er fordelaktig.

På den andre siden er en slik tolkning i tråd med friholdelsesbehovet som er en av hovedbegrunnelsene til registreringshindringen. Friholdelsesbehovet er et argument for at tekniske løsninger ikke bør underlegges enerett uavhengig av om løsningen er god eller dårlig. Ut fra praksis og i lys av friholdelsesbehovet må derfor det riktige være at registreringshindringen gjelder også for de tilfeller der det tekniske resultatet ikke nødvendigvis er å foretrekke.

#### *3.4.5 Omfatter bestemmelsen også teknisk fremstillingsmåte?*

Videre er det relevant å vurdere hvorvidt bestemmelsen også omfatter teknisk fremstillingsmåte. Dette er tilfeller hvor det ikke er formen som resulterer i det tekniske resultatet, men som følge av en teknisk fremstillingsmåte får man en form. Bestemmelsens ordlyd tilsier at det er formen som må føre til det tekniske resultatet og ikke omvendt.

I Generaladvokatens forslag til avgjørelse i *Nestle*<sup>116</sup>, mente Generaladvokat Wathelet at en formålsrettet tolkning likevel tilsa at også fremstillingsmåte skulle omfattes av registreringshindringen. Han viste til EU-domstolens uttalelser i *Philips* om bestemmelsens formål om å utelukke registrering av tekniske former slik at eneretten «ville være til hinder for, at konkurrenterne kunne udbyde en vare, der inkorporerer en sådan funktion, *eller*, i det mindste for, at de frit kan vælge den tekniske løsning, de måtte ønske [å] anvende for at inkorporere en sådan funktion i deres vare».<sup>117</sup> Wathelet la særlig vekt på bruken av konjunksjonen «*eller*» og mente at dette måtte tilsi at også fremstillingsmåte var omfattet.

EU-domstolen forholdt seg imidlertid ikke til Generaladvokatens tolkning av bestemmelsen og besvarte benektende på spørsmålet om hvorvidt fremstillingsmåte også var omfattet av registreringshindringen. Domstolen la vekt på bestemmelsens ordlyd og formål, og uttalte at det fra forbrukernes synspunkt måtte være varens bruksegenskaper som var avgjørende, og ikke fremstillingsprosessen.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> C-215/14.

<sup>117</sup> Generaladvokaten i C-215/14 premiss 76; C-299/99 premiss 79.

<sup>118</sup> C-215/14 premiss 55.

Med tanke på registreringshindringens ordlyd kan man forstå hvorfor EU-domstolen forholder seg til en snever tolkning av «teknisk resultat». I teorien har domstolens tolkning imidlertid vært gjenstand for kritikk for å være for snever. Ramirez-Montes hevder at Generaladvokatens tolkning av bestemmelsen er bedre egnet til å ivareta bestemmelsens formål. Det vises blant annet til at amerikanske regler om varemerkerett, som langt på vei er like reglene fastsatt i varemerkedirektivet, inkluderer teknisk fremstillingsmåte som en registreringshindring.<sup>119</sup> Det er på det rene at en teknisk fremstillingsmåte også kan føre til en forbedring av varen slik at man ender opp med et resultat som forbrukere vil se etter hos konkurrerende virksomheter. Dette kan være et argument for at fremstillingsmåte også omfattes av bestemmelsen.

Ordlyden må imidlertid vektlegges og ettersom formålet kan trekke i begge retninger, også i retning av at fremstillingsmåte faller utenfor slik EU-domstolen tolket den, må man falle tilbake på bestemmelsens ordlyd. Det at domstolen har valgt å tolke bestemmelsen slik at den utelater teknisk fremstillingsmåte endres ikke av at det amerikanske rettssystemet inkluderer det. Det må dermed være riktig at teknisk fremstillingsmåte ikke er omfattet av teknisk resultat-hindringen etter dagens rettstilstand.

### **3.5. Form som «tilfører varen en betydelig verdi»**

#### *3.5.1 Innledning*

Som nevnt kan det ikke oppnås varemerkerett til tegn som «utelukkende består av en form» som «tilfører varen en betydelig verdi» jf. vml. § 2 (2).

Ordlyden gir i seg selv lite til avklaringen av innholdet av bestemmelsen. En ordlydstolkning tilsier at formen må tilføre varen en verdi av en viss størrelse, den må være «betydelig». Det er formen i seg selv som må tilføre varen verdi etter ordlyden, ikke andre forhold ved varen. Dette vil nok mer naturlig dekkes av passusen «eller annen egenskap». Videre fremgår det klart av ordlyden at hindringen kun gjelder varer, ikke tjenester, noe som også er bekreftet i rettspraksis.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Ramirez-Montes (2019), s. 54-55; Chronopoulos (2017) s. 297.

<sup>120</sup> KFIR-2016-148; C-421/13.

I direktivet er ordlyden som brukes «væsentlig værdi» i den danske språkversjonen og «substantial value» i den engelske. Det utdypes imidlertid ikke hva salgs verdi bestemmelsen omfatter eller noe utover at det er snakk om en verdi av en viss betydning. Verken den norske loven eller direktivet gir en legaldefinisjon av begrepene.

I henhold til rettspraksis skal direktivteksten, som nevnt tolkes, i lys av bestemmelsens formål.<sup>121</sup> Formålet med betydelig verdi-hindringen er hovedsakelig å unngå at den evigvarende enerett som varemerket gir, og som lovgiver har ønsket å underlegge en konkret vernetid, kan brukes til å gjøre andre industrielle rettigheter evigvarende.<sup>122</sup> Det andre formålet med hindringen er friholdelsesbehovet og dette bunner i et konkurransehensyn; former som forbrukere kunne tenke seg i en konkurrerende vare skal det ikke gis monopol på.

Betydelig verdi-hindringen har sitt opphav fra den tidligere Benelux Trade Mark Act og ble videreført i EUs varemerkedirektiv som følge av denne. Ettersom meningsinnholdet i bestemmelsen og formålet er videreført i direktivet gir et eksempel brukt i forarbeidene til Benelux-lovgivningen et innblikk i hvilke situasjoner lovgiver ønsket at registreringshindringen skulle ramme.<sup>123</sup> En krystallvases kunstneriske utforming vil ikke kunne registreres som et varemerke for krystall ettersom verdien av varen ikke kun ligger i materialet som brukes, men også i formens estetiske skjønnhet. På den andre siden uttales det i forarbeidene at det samme ikke vil gjelde for sjokolade, ettersom en sjokolade kan ha en estetisk utforming eller en vakker innpakning, men varens egenverdi likevel står sterkere da det er selve varen, sjokoladen, og ikke utformingen forbrukere kjøper produktet for.<sup>124</sup>

Eksempelet gir et innblikk i tankegangen ved utformingen av registreringshindringen «betydelig verdi». Det gir imidlertid ikke en nærmere forklaring på hvordan ordlyden skal tolkes, eller hva som utgjør en «betydelig verdi». Dette må vurderes nærmere. Det må først avklares hva slags type verdi det er snakk om.

---

<sup>121</sup>C-109/97 premiss 25-27; C-299/99 premiss 77; C-48/09 P premiss 43.

<sup>122</sup>T-508/08 premiss 65, med henvisning til Generaladvokatens forslag til avgjørelse i C-299/99 *Philips*.

<sup>123</sup>Gielen (2014) s. 165; Max Planck Institute (2011) s. 603.

<sup>124</sup>Gielen (2014) s. 164.

### 3.5.2 Hva ligger i «verdi»?

At noe har en verdi vil si at det har en viss kvalitet ved seg, noe godt ved seg. En gjenstand kan ha flere former for verdier ved seg, og verken loven, direktivet eller forordningen gir uttrykk for hvilken form for verdi den ovennevnte registreringshindringen omfatter. En tredimensjonal form kan i tillegg til å ha en estetisk verdi også ha en teknisk verdi, som illustrert i punkt 3.4. Det må dermed vurderes hvorvidt bestemmelsen retter seg utelukkende mot estetiske verdier eller om andre former for verdi, for eksempel verdi som stammer fra en teknisk eller praktisk funksjon, også omfattes av bestemmelsen.

Dersom man tolker registreringshindringen i lys av de to andre hindringene, vil det tale for at verdi som følger av varens art eller tekniske funksjon ikke omfattes av bestemmelsen. Det som gjenstår, vil dermed være varens estetiske verdi, for eksempel en krystallvases utforming, som nevnt over.

Det er per i dag ingen høyesterettspraksis som berører vml. § 2 (2) siste alternativ. Videre har jeg kun identifisert én dom fra Oslo tingrett hvor retten går kort inn på alternativet «betydelig verdi». <sup>125</sup> Saken gjaldt Philips trehodede barbermaskin og den primære drøftelsen rettet seg mot teknisk resultat-hindringen. Retten uttalte imidlertid avslutningsvis i sin drøftelse at det heller ikke kunne legges til grunn at barbermaskinen ble solgt grunnet dens estetiske uttrykk. <sup>126</sup> En nærmere begrunnelse ble imidlertid ikke gitt.

I *Hauck* la EU-domstolen til grunn en rekke vurderingsmomenter fastlagt av Generaladvokaten som relevante for vurderingen. Blant annet kunne det tas hensyn til karakteren av den aktuelle varekategorien, formens kunstneriske verdi, de særlige egenskapene ved den aktuelle formen i forhold til andre utforminger som vanligvis er tilgjengelige på det aktuelle markedet, hvorvidt varen får en merkbar prisforskjell i forhold til lignende varer eller hvorvidt merkehaveren har ført en markedsføringsstrategi som primært retter seg mot varens estetiske egenskaper. <sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> TOSLO-2004-101336, saken ble behandlet etter varemerkeloven av 1961, men motstykket i dagens lovgivning er langt på vei sammenfallende med det som fulgte av vml. (1964) § 13 (2).

<sup>126</sup> TOSLO-2004-101336 Pkt. 2 i neste siste avsnitt.

<sup>127</sup> C-205/13 premiss 35.

EU-domstolen ga i *Hauck* ingen avklaring på om verdi også kan stamme fra noe annet enn estetikk. Dersom man foretar en kontekstuell tolkning av bestemmelsen kan det imidlertid virke som at det kun er estetisk verdi som omfattes av den siste registreringshindringen. Samme slutning kan trekkes fra domstolens moment om markedsføringsstrategi, hvor varens estetiske egenskaper uttrykkelig nevnes. Dette vil utdypes nærmere i det følgende.

### 3.5.3 Kan verdien stamme fra noe annet enn noe estetisk?

Ut fra bestemmelsens formål, særlig ønsket om å unngå et monopol på egenskaper som tilfører varen verdi, kan bestemmelsen tolkes dithen at den gjelder andre typer verdi enn kun en estetisk verdi. I *Hauck* uttrykker EU-domstolen at begrepet betydelig verdi «ikke kun [kan] begrænses til vareudformingen, der udelukkende har en kunstnerisk eller dekorativ værdi» og begrunner uttalelsen i bestemmelsens formål.<sup>128</sup>

Det kan virke som at domstolen uttrykker enighet med Generaladvokaten som i sitt forslag til avgjørelse i *Hauck* understreker at bestemmelsen ikke kun retter seg til varer som normalt kjøpes grunnet deres estetiske form, slik som smykker eller bestikk. Generaladvokaten hevder at bestemmelsen også omfatter varer som normalt kjøpes på andre premisser, men hvor formen likevel er så attraktiv at den av estetiske eller praktiske årsaker har en innvirkning på det aktuelle markedet.<sup>129</sup>

Spørsmålet blir om domstolens og Generaladvokatens uttalelser i *Hauck* kan tas til inntekt for at også tekniske egenskaper ved en vare kan tilføre varen en betydelig verdi.

Selv om uttalelsene isolert sett taler for at betydelig verdi-hindringens virkeområde utvides slik at den også overlapper med de andre registreringshindringene, må domstolens argumentasjon ses i lys av det overordnede spørsmålet. Slik jeg leser dommen vurderer domstolen hvorvidt betydelig verdi-hindringen kunne anvendes på estetisk vakre former der hvor formene også har andre vesentlige egenskaper, slik som tekniske. Videre mener jeg det vurderes hvorvidt formen i så tilfelle omfattes av registreringshindringen med hensyn til vilkåret «utelukkende består av», som nevnt i punkt 3.1.

---

<sup>128</sup> C-205/13 premiss 31.

<sup>129</sup> Generaladvokatens i C-205/13 avsnitt 81-82.



Dersom EU-domstolen i *Hauck* hadde ment at også tekniske funksjoner kunne tilføre varen en betydelig verdi, ville dette vært i strid med det domstolen konstaterer avslutningsvis; at de tre registreringshindringene er selvstendige og ikke kan anvendes i kombinasjon.<sup>130</sup> Denne linjen er også fulgt opp i domstolens senere praksis, blant annet *Nestlé*.<sup>131</sup> En korrekt forståelse av dommen må således være at en form også innehar andre egenskaper enn estetiske, herunder tekniske, ikke automatisk utelukker at betydelig verdi-hindringen kan anvendes. Det må foretas en identifikasjon av alle de vesentlige elementene av formen og disse må tilføre varen en estetisk, kunstnerisk eller dekorativ verdi.<sup>132</sup>

En slik forståelse samsvarer også med Underrettens prejudisielle avgjørelse i *Bang & Olufsen*.<sup>133</sup> *Bang & Olufsen* hadde forsøkt å registrere formen til en av sine høyttalere som et varemerke. Høyttaleren var populær og regnet for å ha et tidløst og estetisk vakkert design. De tekniske egenskapene til høyttaleren tilførte også varen en viss verdi. Underretten kom likevel til at det var uten betydning at høyttaleren også hadde andre kjennetegn enn estetiske. Det ble vektlagt at høyttalerens form besto av et helt spesielt design og at dette designelementet økte produktets verdi.<sup>134</sup> Underretten konkluderte med at BoA ikke hadde tolket bestemmelsen feil da de kom til at formen til den aktuelle høyttaleren tilførte varen en betydelig verdi.

EUIPO har lagt seg på samme linje som Underretten i sine retningslinjer. Særlig relevant er ifølge EUIPO formens «attractiveness», og det uttales at bestemmelsen ikke kan avskjæres der hvor varen også har andre egenskaper enn estetiske som tilfører den verdi.<sup>135</sup>

Ved en slik tolkning som domstolen legger til grunn i *Hauck* og som Underretten legger til grunn i *B&O*, kan registreringshindringens virkeområde synes å bli noe utvidet. Dersom også elementer som en praktisk funksjon kan tilføre varen en verdi, slik som i *Hauck*, vil bestemmelsens virkeområde utvides noe. Hensynet til friholdelse taler imidlertid for at bestemmelsen får et bredt anvendelsesområde.

---

<sup>130</sup> C-205/13 premiss 37-43.

<sup>131</sup> C-215/14 premiss 45-46.

<sup>132</sup> C-205/13 premiss 32, 36.

<sup>133</sup> T-508/08 (heretter B&O).

<sup>134</sup> T-508/08 premiss 73-74.

<sup>135</sup> EUIPO del B seksjon 4 kap. 6 (4).

I en nyere avgjørelse fra EU-domstolen, *Gömböc*<sup>136</sup>, kan det imidlertid virke som at EU-domstolen går noe bort fra tolkningen av betydelig verdi-hindringen i *Hauck* som gjengitt over. Gömböc forsøkte å varemerekregistrere en matematisk oppfinnelse; en tredimensjonal form som når den hviler på en flat overflate kun har ett stabilt og et ustabil likevektspunkt. Figurens vesentlige kjennetegn ble av den ungarske domstolen vurdert å være «det håndgribelige symbol på en matematisk oppdagelse».<sup>137</sup> Som følge av at formen besto av en matematisk formel mente EU-domstolen at formen var «særlig og iøjnefallende».<sup>138</sup> EU-domstolen uttalte at uansett hvordan varens form fremsto estetisk, kunne varens vesentlige verdi stamme fra formens symbol som matematisk oppdagelse. Ved henvisning til *Hauck* la domstolen til grunn at vurderingen av hvorvidt varen får en betydelig verdi, ikke er begrenset til vareformer som utelukkende har en kunstnerisk eller dekorativ verdi.<sup>139</sup>

Spørsmålet er om domstolen ved denne vurderingen åpner for at betydelig verdi-hindringen kan anvendes også der andre forhold enn formens estetiske trekk i seg selv tilfører varen en betydelig verdi, særlig der det er snakk om en symbolverdi.

Dommen kan tas til inntekt for at bestemmelsens virkeområde etter *Hauck* er noe utvidet, og at domstolens uttalelser i *Hauck* skal forstås som at bestemmelsen ikke kun begrenses til estetisk eller kunstnerisk verdi.

Likevel ble det i *Gömböc* lagt vekt på at formen opplevdes som attraktiv for forbrukerne. Vurderingstemaet for om bestemmelsen får anvendelse, er blant annet om det fremgår av objektive og pålitelige opplysninger at forbrukernes kjøpsvalg av den aktuelle varen «i vid udstrækning er bestemt af et eller flere kendetegn ved den udformning, som tegnet udelukkende består af».<sup>140</sup> Det er fastslått at varens vesentlige kjennetegn er den matematiske symbolverdien, og denne er igjen årsaken til at forbrukerne anser varen som attraktiv. Hva som er attraktivt, kan omfatte så vel estetiske trekk som praktiske eller tekniske.

Domstolen tar ikke eksplisitt stilling til om tekniske eller praktiske egenskaper som stammer fra varens form også kan falle innunder samlebetegnelsen attraktiv. I lys av tidligere praksis,

---

<sup>136</sup> C-237/19.

<sup>137</sup> C-237/19 premiss 19.

<sup>138</sup> C-237/19 premiss 45.

<sup>139</sup> C-237/19 premiss 43 og 46.

<sup>140</sup> C-237/19 premiss 41.

og det faktum at registreringshindringene i vml. § 2 (2) ikke kan kumuleres, kan domstolen rett nok ikke ha ment at også en teknisk funksjon kan inkluderes i vurderingen av hva som tilfører varen betydelig verdi.

En BoA-sak fra OHIM illustrerer skillet i vurderingen. Saken gjaldt Gibson Guitar Corporation som søkte å varemerekregistrere formen til en spesiell gitar.<sup>141</sup> Ankeinstansen uttalte at «[t]he value of the goods themselves and their components such as the material the guitar is made of or the *technical quality of its strings*, is irrelevant».<sup>142</sup> Formen på gitaren tilførte imidlertid varen betydelig verdi, fordi formen i seg selv var svært ettertraktet hos forbrukerne. Avgjørelsen har begrenset rettskildemessig verdi, og ble avsagt før *Gömböc*, men den er egnet til å illustrere skillet mellom verdi som kommer av varens form og varens tekniske egenskaper.

Etter *Gömböc* kan det ikke med sikkerhet sies at EU-domstolen ikke vil inkludere også mer praktiske funksjoner i vurderingen av hva som tilfører varen verdi i fremtidige saker, særlig ettersom verdi-begrepet kan synes å være noe utvidet.

BoA-saken nevnt Gibson Guitar, aktualiserer imidlertid et annet viktig spørsmål ved vurderingen av om en form tilfører varen en betydelig verdi; hvilken vekt har gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning i vurderingen?

#### 3.5.4 Gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning og varens omdømme

Som tidligere nevnt har EU-domstolen slått fast at gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning av varemerekket ikke er avgjørende ved vurderingen av om formen «følger av varens art» eller er «nødvendig for å oppnå et teknisk resultat», i motsetningen til dette vurderingstemaets vekt i særpregsvurderingen etter vml. § 14.<sup>143</sup> For betydelig verdi-hindringen har EU-domstolen imidlertid fastlagt at gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning, ikke er uten betydning og kan tillegges vekt. Forbrukernes oppfatning skal etter domstolens uttalelser likevel ha begrenset vekt i vurderingen, og er kun ett av flere vurderingstemaer.<sup>144</sup>

---

<sup>141</sup> R 2520/2011-5.

<sup>142</sup> R 2520/2011-5 avsnitt 12.

<sup>143</sup> Bla. C-48/09 premiss 76.

<sup>144</sup> T-508/08 premiss 71-72; C-205/13 premiss 36; C-237/19 premiss 44.

I *Gömböc* uttalte domstolen at betydelig verdi-hindringen kan komme til anvendelse dersom det av «objektive og pålidelige opplysninger fremgår, at forbrukernes valg om at købe den omhandlede vare i vid udstrækning er bestemt af dette kendetegn».<sup>145</sup> Etter *Gömböc* kan det virke som at gjennomsnittsforkbrukeren får større plass i vurderingen av betydelig verdi.

Som påpekt av Ramirez-Montes har domstolens tidligere uttalelser om betydningen av forbrukernes oppfatning vært noe uklar. Det kan virke som at dette momentet likevel har fått avgjørende vekt i flere saker i praksis også før *Gömböc*.<sup>146</sup> I *B&O* kommer det frem av rettens drøftelse at forbrukernes oppfatning av varen var svært sentral for konklusjonen. Underretten uttaler blant annet at «designet for den omhandlede vare er et forhold, der er særdeles viktig for forbrukerens valg».<sup>147</sup> Etter avgjørelsen i *Gömböc* kan det konstateres at gjennomsnittsforkbrukerens oppfatning er meget relevant for vurderingen av om formen til en vare tilfører den en betydelig verdi, særlig ettersom en slik tilnærming også harmonerer med hva som har blitt gjort i praksis tidligere.

Dette fordrer spørsmålet om hva som ligger i gjennomsnittsforkbrukerens oppfatning. Ofte vil en forbruker tilegne en vare verdi, ikke kun på grunn av varens form, men også på grunn av varen eller merkehaberens omdømme. Dette er tilfellet ved anerkjente designprodukter, som tross likhet i utforming kan selges for høyere summer grunnet etterspørsel og anerkjennelse hos forbrukerne. En sort veske i skinn fra Chanel vil for eksempel ha en høyere prislapp enn en tilsvarende veske fra en mindre anerkjent leverandør. Spørsmålet blir dermed om varens omdømme kan vektlegges i vurderingen av om formen til varen tilfører den en betydelig verdi.

Som tidligere avklart tilsier ordlyden av bestemmelsen at verdien må stamme fra varens form i seg selv. En alminnelig ordlydstolkning taler altså mot at varens omdømme kan vektlegges.

Momentet har tidligere blitt satt på spissen i norsk forvaltningspraksis. I en sak fra KFIR hadde Oslo kommune søkt om varemerkerett til blant annet en avbildning av den tredimensjonale skulpturen *Sinnataggen* av Gustav Vigeland.<sup>148</sup> Klagenemnda forela saken for

---

<sup>145</sup> C-237/19 premiss 47.

<sup>146</sup> Ramirez-Montes (2019) s. 57.

<sup>147</sup> T-508/08 premiss 73.

<sup>148</sup> KFIR-2016-148.

EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse.<sup>149</sup> Med henvisning til uttalelsene fra EFTA-domstolen uttalte Klagenemnda at betydelig verdi-hindringen ikke uten videre kunne anvendes på et kunstverk ettersom det er verkets kulturarv som gir varen en verdi og ikke formen i seg selv.<sup>150</sup> Det var altså det faktum at verkene var laget av Gustav Vigeland og deres kulturelle betydning som ga formen som søktes registrert en verdi, ikke formen i seg selv. Avgjørelsen kan tas til inntekt for at bestemmelsen skal anvendes i tråd med ordlydstolkningen over; varens omdømme er ikke relevant ved fastsettelsen av om varens form tilfører den en betydelig verdi.<sup>151</sup>

EU-domstolen tok uttrykkelig stilling til spørsmålet i *Gömböc* og avklarte at det ikke kan legges vekt på varens- eller merkehaverens omdømme i betydelig verdi-vurderingen. Domstolen begrunnet dette i at varens eller merkehaverens omdømme ikke stammet direkte fra varens form.<sup>152</sup> Det er dermed klart etter *Gömböc* at omdømme ikke kan vektlegges i vurderingen av om en form tilfører en vare betydelig verdi.

### 3.5.5 Markedsføring og påvirkning av konkurransen i markedet

I både *Philips*, *Lego*, *Hauck*, *B&O* presiseres det at hensynet bak registreringshindringene er å unngå monopol på varens funksjonelle kjennetegn eller tekniske løsninger.<sup>153</sup> Dette formålet kan, som illustrert tidligere, fungere for de to første registreringshindringene. For betydelig verdi-hindringen kan det imidlertid stilles spørsmål ved hvorfor skaperen av en form ikke skal få monopol på denne grunnet formens estetiske penhet. Å beskytte slike former kan også sies å falle på siden av varemerkerettens hovedfunksjon – opprinnelsesgarantifunksjonen. Det bærende hensynet synes som nevnt å være konkurransehensynet; å forhindre enerett på en form som gir en konkurransefordel.<sup>154</sup> Det kan dermed virke som at opprinnelsesgarantifunksjonen viker noe for friholdelsesbehovet.

Det kan argumenteres for at det er mer grunn for å friholde former som følger av varens art, eller former som bidrar til en teknisk løsning, ettersom et monopol på slike former ville gjøre det tilnærmet umulig for aktører på markedet å konkurrere. Formen til en flaske kan for

---

<sup>149</sup> E-5/16.

<sup>150</sup> KFIR-2016-148 avsnitt 22-23.

<sup>151</sup> Se også *Gibson Guitar* fra EUIPO, R 2520/2011-5.

<sup>152</sup> C-237/19 premiss 60.

<sup>153</sup> C-299/99 premiss 78; C-48/07 premiss 43; C-205/13 premiss 18; T-508-08 premiss 63.

<sup>154</sup> Torenbosch (2022), s. 154.

eksempel ha flere variasjoner, og selv om en form anses som estetisk pen og er ettertraktet i en periode, kan andre variasjoner av den ha andre fordeler som gjør den ettertraktet. En slik argumentasjon holdt imidlertid ikke for høyttaleren i *B&O*. Retten viste til at høyttalerens utforming var særegen, noe som også ble vektlagt av Bang & Olufsens markedsføringsstrategi for å øke varens attraktivitet i markedet. Videre var høyttalerens utforming som en tidløs og pen figur et essensielt forhold i salgsargumentet.<sup>155</sup> Retten la ikke uttrykkelig til grunn at formen på høyttaleren ville være en utpreget konkurransefordel i markedet, men det kan virke som at det var nettopp dette som ble lagt til grunn da retten konkluderte med at formen kunne rammes av betydelig verdi-hindringen.

Dersom det skal legges til grunn at en estetisk form som kan føre til et visst monopol i markedet alltid vil omfattes av registreringshindringen, er det likevel fremdeles uklart etter *Hauck* og *B&O* hvilket omfang monopollet må ha. Domstolen avklarer ikke uttrykkelig når et monopol er uønsket, noe som har vært gjenstand for kritikk.<sup>156</sup> Etter avgjørelsen i *Gömböc* har man imidlertid fått en nærmere avklaring. Domstolen ga uttrykk for at bestemmelsen omfattet tilfeller hvor formen har en «så væsentlig påvirkning af varens tiltrekningskraft, at det forhold, at denne tiltrækningskraft forbeholdes én enkelt virksomhed ville fordreie konkurrencen på det pågældende marked».<sup>157</sup> Domstolens uttalelser kan tas til inntekt for at hva som er et uønsket monopol er snevret inn.

Dersom det kreves at en form har en slik tiltrekningskraft at den fører til en konkurransevridding på det aktuelle markedet for at betydelig verdi-hindringen skal kunne anvendes, vil bestemmelsen muligens få et snevert virkeområde. Torenbosch hevder at en estetisk form sjelden vil føre til en konkurransevridding på markedet og at avgjørelsen i *Gömböc* dermed innsnevrer betydelig verdi-hindringens virkeområde slik at denne kun vil omfatte eksepsjonelle tilfeller.<sup>158</sup>

Det har imidlertid før *Gömböc* vært avklart at dersom formen som søkes varemerkeregistrert, grunnet dens estetiske verdi, kan endre på den kommersielle verdien av varen ved å påvirke forbrukernes kjøpsvalg på det aktuelle markedet, vil formen omfattes av bestemmelsen.<sup>159</sup>

---

<sup>155</sup> T-508/08 premiss 74-75.

<sup>156</sup> Torenbosch (2022), s. 156.

<sup>157</sup> C-237/19 premiss 40-41.

<sup>158</sup> Torenbosch (2022) s. 157.

<sup>159</sup> C-205/13 premiss 35.

Uttalelsen i *Gömböc* kan også tolkes som en forlengelse av dette synspunkt heller enn en større innsnevring av virkeområdet. I en sak fra 1999 vurderte BoA om formen på en beltespenne tilførte varen en betydelig verdi. Det ble lagt vekt på at forbrukerne ikke nødvendigvis ville basere kjøpsvalget sitt på formen til beltespennen, men gjerne på om varemerket var tilknyttet en anerkjent distributør og hva som for øyeblikket ville være på moten.<sup>160</sup> Formen på beltespennen ville altså ikke tilføre varen en betydelig verdi da forbrukerne ikke ville basere kjøpsvalget sitt på denne.

I en fersk avgjørelse fra EUIPO var spørsmålet hvorvidt formen til et lekemøbel kunne varemerkeregistreres.<sup>161</sup> Her anså EUIPOs første instans møbelet for å ha en betydelig estetisk verdi, som gjorde varen attraktiv for forbrukere. Det ble uttalt at for den typen vareklasse som merket søktes registrert for, var designet «an element that will be very important in the consumer's choice even if they also take the other characteristics of the goods at issue into account» med henvisning til *B&O*.<sup>162</sup> Varemerket var således omfattet av betydelig verdi-hindringen og ble kjent ugyldig. Avgjørelsen er avsagt etter *Gömböc* og bygger på de samme momentene som beltespenne-saken. Det kan dermed argumenteres at *Gömböc* ikke nødvendigvis innsnevrer virkeområdet av bestemmelsen til kun de helt eksepsjonelle tilfeller, og at det ikke stilles krav til å bevise en klar konkurransevridding i markedet, men at dette er en annen formulering for at forbrukerne vil basere kjøpsvalget sitt på varens form. Per 12. desember 2022 har jeg ikke funnet en avgjørelse fra EU-domstolen som tar stilling til uttalelsene i *Gömböc* og det kan dermed ikke sies med sikkerhet hvordan EU-domstolen vil tolke uttalelsene i avgjørelsen.

### 3.5.6 Hvordan avgjør man hva som er betydelig?

Dersom betydelig verdi-hindringen skulle gjelde for alle former med en viss estetisk verdi, ville det være få former som kunne registreres som varemerke i praksis.

Praksis har ikke gitt et konsist svar på hvilken grad av betydelighet som kreves. Det kreves for eksempel ikke at varen har fått en økt økonomisk verdi for at verdien skal være betydelig.<sup>163</sup> Mangelen på et klart svar av hva «betydelig» innebærer, kan føre til at det i flere

---

<sup>160</sup> R 395/1999-3.

<sup>161</sup> Kanselleringsavgjørelse fra EUIPO, saksnr. 000047791.

<sup>162</sup> Ibid, s. 5.

<sup>163</sup> R 590/2015-4.

saker vil være opp til rettsanvenderens skjønn alene å vurdere hvorvidt den verdien som varen tilføres er betydelig, noe som kan føre til lite forutberegnelige avgjørelser. Dette gjør det utfordrende for en merkehaver å sette seg inn i hva som kan aksepteres som et varemerke og hva som ikke aksepteres.

I en sak fra Underretten hvor merkehaveren Bottega hadde søkt om varemerkerett til den tredimensjonale formen av deres sprudlevinflaske med rosa reflekterende speiloverflate, vurderte Underretten hvorvidt flaskens utforming og farge tilførte varen en betydelig verdi. Til tross for at flasken ble ansett som estetisk vakker, og ansett å kunne tilføre varen en viss verdi, ble det uttalt av Underretten at de vesentlige kjennetegnene, herunder flaskens form, farge og reflekterende overflate, ikke kunne anses å tilføre varen en *betydelig* verdi. Flasken var ifølge retten ikke særegen eller estisk vakker nok til å omfattes av registreringshindringen.<sup>164</sup>

Det kan riktignok bemerkes at flasken i Bottega-saken ikke nødvendigvis var så estetisk vakker at den ville ført til en konkurransevridning i markedet. En slik vurdering vil likevel ofte måtte foretas på bakgrunn av rettsanvenderens subjektive tanker om estetikk. I *B&O* legges det mer vekt på høyttalerens estetiske utforming enn dens tekniske egenskaper, noe som førte til at høyttaleren ikke kunne registreres. Det kan stilles spørsmål ved om slike subjektive vurderinger som bestemmelsen legger opp til fører til like og rimelige resultater.

Vurderingen av «betydelig» kan virke noe vilkårlig ut fra det ovenstående. Det må imidlertid tas i betraktning at det bakenforliggende momentet alltid vil være hvorvidt utformingen er egnet til å påvirke forbrukernes kjøpsvalg, noe som også kan bevises ved empiriske og mer objektive kilder samt markedsanalyser.<sup>165</sup>

### 3.5.7 Tidsaspektet – når skal betydelig verdi bedømmes?

Et annet problem som oppstår ved tolkningen av betydelig verdi-hindringen er at oppfatningen av hva som anses som estetisk vakkert kan endre seg over tid. For de to andre registreringshindringene er dette ikke et problem, ettersom formen til for eksempel en banan ikke vil endre seg over tid – den vil fortsatt følge av varens art. Tilsvarende vil et teknisk

---

<sup>164</sup> T-325/18 premiss 59.

<sup>165</sup> C-205/13 premiss 35.



resultat også være et teknisk resultat i fremtiden.<sup>166</sup> Hvordan skal en rettsanvender fastlegge tidspunktet for vurderingen; bør dette fastlegges for eksempel på søknadstidspunktet eller registreringstidspunktet? Kan tidspunktet være dynamisk? I så fall, kan man på det tidspunkt man innser at et varemerke gir varen en betydelig verdi få kjent varemerket ugyldig, selv lenge etter at merket er registrert?

Det følger av vml. § 29 at Patentstyret kan oppheve registreringen av et varemerke dersom det har skjedd i strid med registreringshindringene i § 14, dermed også § 2, og registreringshindringen fremdeles foreligger.<sup>167</sup> Videre følger det i vml. § 35 at et varemerke kan settes til side som ugyldig dersom «registreringen er skjedd i strid med §§ 14 til 16». Som det følger av vml. § 14 (3) må registreringsvilkårene ha vært oppfylt på søknadsdagen og på registreringsdagen. Dette taler for at det er forholdene som forelå på registreringsdagen som skal legges til grunn ved vurderingen av ugyldighet. Dersom en slik løsning legges til grunn, kan ikke det faktum at en tredimensjonal form på et senere tidspunkt enn registreringsdagen anses å tilføre varen en betydelig verdi, føre til at varemerket settes til side som ugyldig.

Av varemerkedirektivet art. 4(1) følger det at et varemerke kan nektes registrering eller kan erklæres ugyldig dersom det omfattes av betydelig verdi-hindringen.<sup>168</sup> Det er imidlertid ikke tydelig ut fra ordlyden hvilket tidspunkt som skal legges til grunn for vurderingen.

Tidspunktet for verdivurderingen er særlig aktuelt for varer som brukskunst, klær og mote. Hva som er ettertraktet og hva som anses som estetisk vakkert i denne varekategorien, går i sykluser og endrer seg ofte over tid. Man kan tenke seg en stol som ved sin registreringsdato ikke ble ansett som estetisk vakker, men over tid får stolens form økt popularitet og etter hvert anses formen som «retro». Dette kan føre til at forbrukerne etterspør formen hos konkurrerende aktører som nå ikke kan produsere lignende stoler ettersom en merkeholder har eneretten på formen.

I *Louboutin* argumenterte Generaladvokaten i sitt forslag til avgjørelse at det ikke er et behov for å permanent utelukke en form som tilfører varen en betydelig verdi fra registrering

---

<sup>166</sup> Det har ikke noe å si om det tekniske resultatet i senere tid ikke er det foretrukne, det vil fremdeles være et teknisk resultat.

<sup>167</sup> Det samme følger av varemerkedirektivet art. 4(1).

<sup>168</sup> Det samme fulgte u 2008-direktivet art. 3(1).

ettersom forbrukernes oppfatning vil endres over tid, og i tråd med ulike trender. Generaladvokaten argumenterte for en mer dynamisk tilnærming til tolkningen av registreringshindringen.<sup>169</sup> En slik tilnærming kan være hensiktsmessig, ettersom det kan oppleves unødvendig å utelukke muligheten for varemerkebeskyttelse permanent der forbrukernes etterspørsel etter hvert ikke skyldes formens iboende verdi, men for eksempel heller dens omdømme, eller der hvor den ikke anses som like attraktiv lenger.<sup>170</sup>

Tidspunktet for vurderingen av betydelig verdi-hindringen er per tid uavklart i praksis. Det kan imidlertid sees til *Gömböc* hvor domstolen uttrykkelig la til grunn at varens omdømme ikke var relevant i vurderingen av betydelig verdi. Det kan tenkes at i de situasjoner hvor en vare opparbeider seg verdi over tid, vil verdien ofte i realiteten stamme fra omdømmet som merkehaveren eller varen får. Dette kan tale mot en dynamisk tilnærming til tidsaspektet slik Generaladvokaten foreslo i *Louboutin*. Ettersom spørsmålet ikke er avklart i praksis, må det utvises forsiktighet med å være for bastant hva gjelder hvilket tidspunkt som burde legges til grunn for vurderingen. Dersom man tar den norske lovens ordlyd og uttalelsene om varens omdømme i *Gömböc* i betraktning kan det imidlertid virke som at det må vurderes om formen tilfører varen en betydelig verdi ut fra hva som anses som betydelig verdi på registreringstidspunktet.

### 3.5.8 Kritikk av «betydelig verdi»-hindringen

Som nevnt innledningsvis har den siste registreringshindringen i vml. § 2 (2) og varemerkedirektivet art. 4(1)(e) vært gjenstand for kritikk. I 2011 foretok Max Planck instituttet en undersøkelse av hvordan den europeiske varemerkeretten fungerte i praksis.<sup>171</sup> Max Planck hevdet at formålsbetraktningene som gjør seg gjeldende for de to første registreringshindringene, herunder friholdelsesbehovet, ikke kan sies å være like relevante for betydelig verdi-hindringen.<sup>172</sup> Særlig ble det lagt vekt på at betydelig verdi-hindringen også gjorde det vanskelig for ambisiøse design å registreres som varemerker ettersom de både må være distinktive nok til å registreres, men samtidig ikke kan være for attraktive for forbrukerne.<sup>173</sup> Videre ble det rettet kritikk mot at vurderingen av om en form tilfører en vare

---

<sup>169</sup> Generaladvokatens forslag til avgjørelse i C-163/16 premiss 50-52.

<sup>170</sup> Jf. også Ramirez-Montes (2019) s. 60.

<sup>171</sup> *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2011 (Max Planck).

<sup>172</sup> Ibid. pkt. 2.32; se også Rosati (2019), s. 103.

<sup>173</sup> Ibid. pkt. 2.32.

en betydelig verdi, ville innebære vurderinger av mer subjektive elementer.<sup>174</sup> Max Planck konkluderte dermed i undersøkelsene med at betydelig verdi-hindringen burde fjernes som registreringshindring.<sup>175</sup>

Studien foretatt av Max Planck har bred støtte i teorien. Gielen har tatt til orde for at registreringshindringen burde fjernes på bakgrunn av samme begrunnelser som Max Planck uttrykker.<sup>176</sup> Videre hevder Gielen at det ikke er et påtrengende behov for betydelig verdi-hindringen, ettersom de færreste varer med attraktive former vil overleve vernetiden som følger med designrettigheter eller opphavsrett, og at problemet med utvidet vernetid ikke er en utfordring i praksis.<sup>177</sup> Dette synspunktet er støttet av Poulsen.<sup>178</sup>

Gielen påpeker også at det i praksis vil være vanskelig å anvende betydelig verdi-hindringen. Det er klart at det fremdeles er usikkerhet knyttet til betydelig verdi-hindringen og særlig hva som er relevant for vurderingen av verdi, hva som er betydelig, samt hvilke momenter vurderingen skal bygge på som illustrert i de ovenstående punktene.<sup>179</sup>

Videre har Fhima tatt til orde for at det ikke er et fremtredende behov for å hindre et monopol på noe som gir en vare en betydelig verdi, ettersom dette reflekterer hva konkurrerende aktører må forholde seg til for å kunne være konkurransedyktige i markedet. Fhima retter også kritikk til det hun anser som en utvidelse av verdi-begrepet i Hauck, samt at EU-domstolen ved sine avgjørelser ikke har tatt i betraktning at hva som er estetisk vakkert vil endres over tid.<sup>180</sup>

Verdi-begrepet kan som nevnt synes å ha blitt noe utvidet, særlig med hensyn til *Gömböc*, hvor formen i seg selv ikke nødvendigvis er eksepsjonelt vakkert, men verdien stammer fra en håndgripelig form for matematisk oppdagelse. Det kan stilles spørsmål ved hvorfor en merkehaver ikke skal kunne høste goder av å utforme noe med estetisk verdi, som er konkurransedyktig på markedet i all overskuelig fremtid, nettopp også fordi hva som

---

<sup>174</sup> Ibid. pkt. 2.33; se også Willemsen (2021), s. 81.

<sup>175</sup> Ibid. pkt. 2.37.

<sup>176</sup> Gielen (2014), s. 432.

<sup>177</sup> Ibid. s. 432-433.

<sup>178</sup> Se Poulsen (2017).

<sup>179</sup> Pkt. 3.6.

<sup>180</sup> Ilanah Fhima, videoforelesning, «Substantial Value as the Key to Functionality in Trade Mark Law», Cambridge Law Faculty, (2020) Hentet fra <https://youtu.be/XvzhMKN3Uqc>.

oppfattes som estetisk vakkert vil endre seg. Betydelig verdi-hindringen skiller seg særlig fra de to andre ettersom en estetisk vakker form strengt tatt ikke er helt nødvendig for konkurrenter å kunne bruke for å selge sine varer.

På den andre siden er det ikke nødvendigvis hensyn som kan tas til inntekt for at mer ambisiøse eller estetisk vakre tegn burde kunne registreres som varemerker. Det at estetiske former sjelden vil overleve vernetiden de får gjennom andre immaterielle rettigheter utgjør ikke nødvendigvis et godt argument for at en form bør gis vern både som design, åndsverk og varemerke, slik Gielen og Poulsen argumenterer. Et slikt standpunkt er også vanskelig å forene med friholdelsesbehovet som begrunner regelen.

#### 4. Avsluttende betraktninger: burde betydelig verdi-hindringen fjernes?

I denne masteroppgaven har jeg analysert hvordan varemerkerett til tredimensjonale former kan oppnås i lys av de registreringshindringene som følger av vml. § 2 (2). Det synes klart at det tidligere har vært, og fremdeles er, usikkerhet knyttet til de ulike registreringshindringene og hva disse omfatter.

Registreringshindringene skal alle tolkes i lys av sitt formål.<sup>181</sup> Tradisjonelt har varemerkerettens hovedformål vært opprinnelsesgarantifunksjonen som skal sikre at forbrukeren uten risiko for forveksling, skal kunne skille varene fra en aktør, fra varene til en annen. Som belyst i denne oppgaven har imidlertid friholdelsesbehovet i rettspraksis fått en betydelig rolle i vurderingen av registreringshindringene de siste årene. Særlig synes det som at felles for de tre registreringshindringene, er et ønske om å unngå påvirkning av konkurransen i markedet negativt, samt å forhindre monopolisering av former som andre konkurrenter har behov for. EU-domstolen har flere ganger i praksis vært tydelige på at det relevante hensynet for de ulike registreringshindringene er friholdelsesbehovet, og dermed et konkurransehensyn fremfor den opprinnelige kjennetegnsfunksjonen.<sup>182</sup> I dagens rettsstilstand kan det dermed virke som at varemerkeretten i større grad ivaretar konkurransehensyn.

---

<sup>181</sup> C-299/99 premiss 77.

<sup>182</sup> C-299/99; C-48/08, C-205/13; C-237/19.

For former som følger av varens art og som dermed er uunngåelige, er det naturlig å begrunne en registreringshindring i konkurransehensyn. Det samme kan også sies for former som er nødvendige for å oppnå et teknisk resultat. Det er tydelig at praksis fra EU-domstolen bidrar til å definere virkeområdet til registreringshindringene. Etter bred behandling i EU-domstolen synes det som at vurderingen av de to første registreringshindringene dermed er mer avklart.

For den siste registreringshindringen er det imidlertid, som belyst over, uenighet om regelen er klar og god. For det første er det muligens mindre naturlig at former som tilfører varen en betydelig verdi, utelukkes fra registrering med begrunnelse i et konkurransehensyn. I tillegg er det også tydelig etter *Gömböc* at det fremdeles er usikkerhet tilknyttet betydelig verdi-hindringen, herunder hva som inngår i varens verdi, og om dette kun er estetiske egenskaper eller om andre egenskaper omfattes. Ettersom vurderingen av hvorvidt en form kan tilføre en vare en betydelig verdi gjerne vil basere seg på rettsanvenderens subjektive meninger, er det en viss risiko for at denne registreringshindringen vil føre til vilkårlige resultater. Ut fra kritikken belyst i punkt 3.5.8. er det derfor naturlig å stille spørsmålet: er det behov for en registreringshindring for former som tilfører varer en betydelig verdi i varemerkeretten?

Ifølge Gielen, Poulsen og Fhima er betydelig verdi-hindringen overflødig ettersom en tredimensjonal form uansett må være tilstrekkelig distinktiv for å kunne registreres, jf. vml. § 14, hvilket sikrer at merkehavere ikke får enerett på mer generisk vakre former. Et eksempel som illustrerer poenget, er den norske Voss-flasken. Flasken er spesiell og estetisk vakker sammenlignet med andre flasker på markedet. Distributøren av flasken forsøkte å registrere formen til flasken som et varemerke, men EU-domstolen mente at flasken ikke hadde tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres.<sup>183</sup> Det ble verken i Underretten eller i EU-domstolen vurdert hvorvidt flasken kunne omfattes av betydelig verdi-hindringen. Ettersom det er mulig å opparbeide særpreg, er det bemerkelsesverdig at det ikke ble tatt stilling til formens estetiske trekk, særlig i lys av avgjørelsen i *Hauck* og i *B&O*. Med kritikken av avgjørelsene i *Hauck* og *B&O* tatt i betraktning, kan det spørres om det er et påtrengende behov for å ha en registreringshindring for former som tilfører en vare betydelig verdi, dersom disse uansett vil ha utfordringer med å komme over registreringshindringen i vml. § 14. Videre problematiseres vml. § 2 (2) sjeldent i praksis fra Patentstyret og Klagenemda.

---

<sup>183</sup> C-445/13 premiss 95-96.

Gjør man et spesifisert søk i Patentstyrets database, ser man at de fleste avslag på varemerkesøknader som gjelder tredimensjonale former er begrunnet i mangel på særpreg etter vml. § 14.<sup>184</sup>

På den andre siden kan det stilles spørsmål ved om det i det hele tatt er et påtrengende behov for å fjerne bestemmelsen dersom flere av formene uansett vil anses å mangle særpreg. Argumentet over svekkes videre av at vurderingen av særpreg og vurderingen av betydelig verdi, skiller seg fra hverandre. Som tidligere nevnt, er gjennomsnittskonsumenterens oppfatning helt avgjørende for å vurdere om en form har tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres som et varemerke.<sup>185</sup> Forbrukernes oppfatning av formen er mer sentral for betydelig verdi-hindringen enn for de andre registreringshindringene i § 2 (2). Momentet er imidlertid ikke avgjørende på samme måte som for særpregsvurderingen, og man har dermed ulike innfallsvinkler til vurderingen.

Det er på det rene at det fremdeles er usikkerhet knyttet til anvendelsen av bestemmelsen. Ut fra det ovenstående, og særlig etter EU-domstolens nylige avgjørelse i *Gömböc*, må det likevel være klart at man i dagens rettsstilstand ikke anser betydelig verdi-hindringen som overflødig. Det er videre lite som indikerer at domstolen eller lovgiver vil fjerne det siste alternativet i registreringshindringene i vml. § 2 (2), eller i varemerkedirektivet art. 4(1)(e), som følge av kritikken.

---

<sup>184</sup> Avslåtte avgjørelser fra Klagenemda i Patentstyrets database; KFIR-2021-108, KFIR-2016-197, KFIR-2014-57, KFIR-2013-181, KFIR-2013-12.

Fra Patentstyret; Patentstyrets saksnumre PSA-2019-28, PSA-2018-10728, PSA-2017-6293, PSA-2015-5612.

<sup>185</sup> C-210/96.

## 5. Kildeliste

### 5.1 Lover, forskrifter og direktiv

1961	Lov 04. mars 1861 nr. 4 om varemerker (opphevet)
1967	Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter
1992	Lov 27. November 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v.
2003	Lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design
2010	Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker
2018	Lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv.
2020	Lov 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven.

### 5.2 Forarbeider og andre offentlige dokumenter

Ot.prp.nr.98 (2008-2009)	Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
Prop.43 LS (2019-2020)	Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaportraktaten 27. Mars 2006 om varemerkerett
Innst.270 S (2019-2020)	Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse av Singaportraktaten 27. Mars 2006 om varemerkerett.
Lovvedtak 103 (2019-2020)	Vedtak til lov om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.).

### 5.3 Litteratur

- Eckhoff, Torstein (2001): *Rettskildelære*, 5. utgave 2001. Universitetsforlaget.
- Kur, Anette og Thomas Dreier (2013): *European Intellectual Property Law*, 1. Utgave 2013. Edward Elgar Publishing Ltd.
- Kur, Anette og Martin Senffleben (2017): *European trade mark law: A commentary*, 1. Utgave 2017. Oxford University Press.
- Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik (2020): *Kjennetegnsrett*, 3. utgave 2020 Universitetsforlaget.
- Holmvang, Bente mfl. (2021) *Immaterialrett i et nøtteskall*, 2. utgave 2021. Gyldendal.

### 5.4 Artikler

- Chronopoulos, Apostolos (2017) *De Jure Functionality of Shapes Driven by Technical Considerations in Manufacturing Methods*, 3 IP Quarterly 286, s. 289-291.
- Fhima, Ilanah (2020) *When do Trademarks Achieve a Technical Result?* The Trade Mark Reporter, vol. 110 nr. 3, s. 659-697.
- Gielen, Charles (2014) *Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished*. E.I.P.R. 36 (3), s. 164-169.
- Kielland, Torger, Tore Lunde og Knut Martin Tande (2019) *Immaterialrettens europeisering*, Rett i vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, Fagbokforlaget 2019, s. 395-418.



- Ramirez-Montes, Cesar J. (2019) *Louboutin Heels and the Competition Goals of EU Trade Mark Law*, UIC Intellectual Property Review 19, 38.
- Rosati, Eleonora (2019) *The absolute ground of refusal or invalidity in Article 7(1)(e)(iii) EUTMD: in search of the exclusion's own substantial value*, Journal of Intellectual Property Law & Practice 15 (2).
- Poulsen, Anders (2017) *Adding substantial value to shapes – why this absolute ground should be abolished*, World Trademark Review, 01.09.2017. På [www.worldtrademarkreview.com](http://www.worldtrademarkreview.com). (mangler sidetall).
- Schober, Natalie (2013) *The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal*, ICC – International Review of Intellectual Property and Competition Law 44, s. 35-62.
- Torenbosch, Jørn (2022) *The idea behind the unfathomable: shapes and other characteristics which give substantial value to the goods*, E.I.P.R. 44(3), s. 150-161
- Willemsen, Nicky (2021) *Reshaping the framework – A study in the functional exclusions for shape marks under the CTMR and EUTMR*, Stockholm Intellectual Property Review vol. 4 (2), s. 68-85

### 5.5 Norsk rettspraksis

Rt-1975-603	
Rt-2002-391	GOD MORGON
TOSLO-2004-101336	Philips
Rt-2005-1601	Gule sider
Rt-2006-1473	
LB-2015-195012	Potetgull
HR-2016-1993-A	Pangea

HR-2016-2239-A	Route 66
TOSLO-2016-135037	
HR-2018-110-A	
HR-2021-2480-A	Stortorvet Gjestgiveri
HR-2021-2479-A	Bank Norwegian

### 5.6 Norsk forvaltningspraksis

KFIR-2013-12	
KFIR-2013-181	
KFIR-2014-57	
KFIR-2016-148	Vigeland
KFIR-2016-197	
KFIR-2018-48	Inhalator
KFIR-2021-108	
NIR 1988 s. 279	Parfymeflakong
PS-1999-04876	Toblerone
PS-2001-4207	Tripp Trapp-stol
PS-2005-09744	
PS-2011-15274	
PS-2015-5612	
PS-2017-6293	
PS-2018-10728	
PS-2019-28	

### 5.7 Direktiv, forordning, avtaler, konvensjoner og beslutninger

Dir 89/104/EØF	Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om inbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
EØS-avtalen	Avtale om Det europæiske økonomiske samarbejdsområde 02-05-1992 nr. 1 Multilateral
Dir 98/71/EF	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF af 13. oktober 1998 om retslig beskyttelse af mønstre
Dir 2008/95/EF	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om inbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

For 2015/2424/EU	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EØS-relevant tekst).
Dir 2015/2436/EU	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. December 2015 om inbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EØS-relevant tekst)
For 2017/1001/EU	Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EØS-relevant tekst).
EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020	EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 202 om nr 27/2020 innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv).

### 5.8 Praksis fra EU-domstolen, Underretten, EUIPO og EFTA

#### **EU-domstolen:**

C-251/95	Dom av 11. november 1997 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, EU:C:1997:528 ( <i>Sabel</i> )
C-210/96	Dom av 16. juli 1998 Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung. EU:C:1998:369 ( <i>Gut Springenheide</i> )
C-39/97	Dom av 29. september 1998 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc EU:C:1998:442 ( <i>Canon</i> )
C-342/97	Dom av 22. juni 1999 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV

EU:C:1999:323 (*Lloyd Schuhfabrik*)

- C-108/97-C-109/97 Dom av 4. mai 1999  
Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH mot  
Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97) og Franz  
Attenberger (C-109/97)  
EU:C:1999:230 (*Windsurfing Chiemsee*)
- C-299/99 Dom av 18. juni 2022  
Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer  
Products Ltd.  
EU:C:2002:377 (*Philips*)
- C-273/00 Dom av 12. desember 2002  
Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt  
EU:C:2002:748 (*Sieckmann*)
- C-206/01 Dom av 12. November 2002  
Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed  
EU:C:2002:651 (*Arsenal*)
- C-218/01 Dom av 12. februar 2004  
Henkel KGaA  
EU:C:2004:88 (*Henkel*)
- C-120/04 Dom av 6. oktober 2005  
Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany &  
Austria GmbH.  
EU:C:2005:594 (*Medion*)
- C-286/04 P Dom av 30. Juni 2005  
Eurocermex SA mot European Union Intellectual Property  
Office  
EU:C:2005:422 (*Eurocermex*)
- C-25/05 P Dom av 22. juni 2006  
August Storck KG mot European Union Intellectual Property  
Office  
EU:C:2006:422 (*Storck*)
- C-273/05 P Dom av 19. april 2007  
European Union Intellectual Property Office mot Celltech R&D  
Ltd

	EU:C:2007:224 ( <i>CELLTECH</i> )
C-371/06	Dom av 20. september 2007 Benetton Group SpA mot G-Star International BV EU:C:2007:542 ( <i>Benetton</i> )
C-488/06 P	Dom av 17. juli 2008 L & D SA mot European Union Intellectual Property Office EU:C:2008:420 ( <i>L&amp;D</i> )
C-487/07	Dom av 18. juni 2009 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC og Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd og Starion International Ltd EU:C:2009:378 ( <i>L'Oréal</i> )
C-236/08-C-238/08	Dom av 23. mars 2010 Forente saker C-236/08, C-237/08 og C-238/08 EU:C:2008:389 ( <i>Google France</i> )
C-48/09 P	Dom av 14. September 2010 Lego Juris A/S mot Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) EU:C:2010:516 ( <i>Lego</i> )
C-323/09	Dom av 22. september 2011 Interflora Inc. og Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc og Flowers Direct Online Ltd EU:C:2011:604 ( <i>Interflora</i> )
C-337/12-C-340/12 P	Dom av 6. mars 2014 OHIM mot Yoshida Metal Industry i forente saker C-337/12 P, C-338/12 P, C-339/12 P, C-340/12 P EU:C:2014:129 ( <i>Yoshida</i> )
C-205/13	Dom av 18. september 2014 Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S and Others EU:C:2014:2233 ( <i>Hauck</i> )
C-421/13	Dom av 10. Juli 2014 Apple Inc. mot Deutsches Patent- und Markenamt EU:C:2014:2070 ( <i>Apple</i> )
C-215/14	Dom av 16. september 2015

- Société de Produits Nestlé SA mot Cadbury UK Ltd  
EU:C:2015:604 (*Nestlé*)
- C-421/15 P Dom av 11. mai 2017  
Yoshida Metal Industry Co. Ltd mot European Union  
Intellectual Property Office  
EU:C:2017:360 (*Yoshida*)
- C-30/15 P Dom av 30. mai 2018  
Simba Toys GmbH & Co. KG mot European Union Intellectual  
Property Office og Seven Towns Ltd  
EU:C:2018:353 (*Simba Toys*)
- C-163/16 Dom av 12. juni 2018  
Christian Louboutin og Christian Louboutin Sas mot van Haren  
Schoenen BV  
EU:C:2018:423 (*Louboutin*)
- C-237/19 Dom av 23. April 2020  
Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. mot Szellemi  
Tulajdon Nemzeti Hivatala  
EU:C:2020:296 (*Gömböc*)
- Underretten:**
- T-508/08 Dom av 6. oktober 2011  
Bang & Olufsen A/S mot Office for Harmonisation in the  
Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)  
EU:T:2011:575 (*Bang & Olufsen*)
- T-164/11 Dom av 19. september 2012  
Reddig GmbH v Office for Harmonisation in the Internal  
Market (Trade Marks and Designs)  
EU:T:2012:443 (*Reddig*)
- T-396/14 Dom av 16. juni 2015  
Best-Lock (Europe) Ltd v Office for Harmonisation in the  
Internal Market (Trade Marks and Designs)  
EU:T:2015:379 (*Legomann*)
- T-601/17 Dom av 24. februar 2021  
Rubik's Brand Ltd v European Union Intellectual Property  
Office  
EU:T:2021:106 (*Rubik's Brand*)

**EFTA:**

E-5/16

Dom av 6. April 2017

Klagenemda for industrielle rettigheter og Oslo Kommune  
Anmodning til EFTA-domstolen vedrørende tolkningen av  
direktiv 2008/95/EF om tilnærming av medlemsstatenes  
lovgivning om varemerker.  
(Vigeland)

**EUIPO:**Søkbare under <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#>

R 395/1999-3

R 2520/2011-5

R 590/2015-4

R0076/2017-2

Cancellation case number: 000047791

5.9 Øvrig

EUIPO Trade mark guidelines: Part B, Section 4:

Chapter 6 Shapes or other characteristics with an essentially technical function, substantial value or resulting from the nature of the goods (Article 7(1)(e) EUTMR). Sist besøkt:

10.12.2022. Hentet fra <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1924007/trade-mark-guidelines/chapter-6-shapes-or-other-characteristics-that-result-from-the-nature-of-the-goods-are-necessary-to-obtain-a-technical-result-----or-give-substantial-value-to-the-goods--article-7-1--e--eutmr->.

Fhima Ilanah, Videoforelesning, «Substantial Value as the Key to Functionality in Trade Mark Law», Cambridge Law Faculty, (2020). Sist besøkt 03.12.2022. Hentet fra

<https://www.youtube.com/watch?v=XvzhMKN3Uqc>.

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law:

Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 2011. Sist besøkt:

10.12.2022. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>.Patentstyrets nettsider, *Rekordmange varemerkesøknader i 2021*, publisert 24.01.2022. Sist besøkt: 8.12.2022. <https://www.patentstyret.no/om-oss/nyheter/2022/rekordmange-varemerkesoknader-i-2021/>.