

Varens form som varemerke

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

Kandidatnummer: 179

Antall ord: 14571



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

10.05.2019

Innholdsfortegnelse:

1. Innledning	4
1.1 Emne	4
1.2 Bakgrunn	5
1.3 Problembeskrivelse	7
1.4 Varemerkets funksjon	8
1.5 Rettskildesituasjonen	9
2. Forholdet til andre immaterielle rettigheter	10
2.1 Hvorfor vil man ha varemerkerett til formen?	11
3. Hensynene bak bestemmelsen	12
3.1 Konkurrans hensynet/friholdelsesbehovet	13
3.2 Avgrensning mot andre immaterielle rettigheter	15
4. Hva omfattes av en vares form?	17
4.1 Er innpakning en del av varens form?	17
4.2 Kan todimensjonale avbildninger falle inn under unntaket?	18
4.3 Todimensjonal avbildning av todimensjonal form	19
5. Følger av varens art	20
6. Er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat	22
6.1 «Utelukkende består av»	22
6.2 Kombinerte former	25
6.3 «Nødvendig»	27
6.4 Gjelder unntaket for en teknisk fremstillingsmåte?	30
6.5 Kan noe annet enn grafisk gjengivelse ha betydning for vurderingen av funksjonalitet?	31
7. Tilfører varen en betydelig verdi	33
7.1 Unntaketets formål	33
7.2 Hva er «verdi»?	35
7.3 Må verdien ligge i noe estetisk?	36
7.4 Hvordan skal det bedømmes hva som er betydelig verdi.	37
7.5 Må verdien følge av formen?	39
7.6 En absolutt hindring mot at kunst eller brukskunst registreres?	41
7.7 Er det mindre grunn til å friholde estetiske elementer enn tekniske?	41
8. Kan de tre unntakene anvendes i kombinasjon?	43
9. Den absolutte karakter. Er det rimelig?	45

10.	Register.....	47
11.	Litteraturliste.....	48

1. Innledning

1.1 Emne

Denne oppgaven behandler varemerkeloven § 2 annet ledd som grense for hva som kan være et varemerke.

Den som er innehaver av et varemerke, har enerett til å bruke merket som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet jf. varemerkeloven¹ (vml.) § 1. Utgangspunktet er at et varemerke kan bestå av «alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres» jf. vml. § 2 første ledd. Eksempler på slike tegn er «ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje» jf. vml. § 2 første ledd. I utgangspunktet kan man altså få enerett til f. eks. en vares innpakning, slik som formen til en flaske, eller man kan få registrert selve varen som varemerke. Denne typen varemerker betegnes som tredimensjonale varemerker eller vareutstyr.

Det settes imidlertid begrensninger for hvilke former som kan være et varemerke:

«Det kan ikke 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» jf. vml. § 2 annet ledd.

Det er denne unntaksbestemmelsen som er oppgavens tema. Spørsmålet er i hvilken grad unntaket begrenser hvilke former som kan utgjøre et varemerke. Unntaket vil gjelde alle varemerker enten de søkes registrert, eller hevdes å være innarbeidet som kjennetegn. At unntaket også gjelder innarbeidede merker følger av vml. § 2 annet ledd som slår fast at det «kan ikke oppnås varemerkerett» til de aktuelle formene.

Dette unntaket kom inn i norsk rett gjennom EØS-avtalen og implementeringen av varemerkedirektivet. Begrensningen følger av varemerkedirektivet² (VMD) art. 3 (1) e), og det er et tilsvarende unntak i varemerkeforordningen³ art. 7 (1) e).

¹ Lov 26. mars 2010 nr. 8

² Direktiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008

³ Forordning (EU) 2017/1001 av 14. juni 2017

1.2 Bakgrunn

Varemerkerett til tredimensjonale former reiser særlige spørsmål som ikke oppstår ved ord- eller figurmerker. Et merke som gjengir formen på varen, eller deler av varen vil for det første vanskeligere bli oppfattet som et varemerke. Varen selv vil som regel ikke bli oppfattet som et varemerke. Den vanligste hindringen et slik merke vil støte på er derfor kravet til særpreg. Et annet særlig spørsmål oppstår når varemerket fyller andre funksjoner utover å være angivelse av opprinnelse, f. eks. ved at merket gjengir det som i hovedsak er en teknisk funksjon. Også denne type merke kan ha funksjon som et kjennetegn for varen, og den som over tid har brukt en særegen form på sine produkter kan selv ha opparbeidet det som kjennetegn for sine varer, og ønsker ikke at andre skal kunne bruke tilsvarende. Det er altså varemerker som ved sin form også har andre funksjoner enn å være varemerke, som er oppgavens tema.

Tidligere – og muligens fremdeles – har det vært en viss tilbakeholdenhet med å ville gi varemerkerett til form, innpakning og utstyr. Det skyldes særlig at disse vanskeligere vil være distinktive fordi de inneholder elementer utover det å være kjennetegn.⁴

De tegn som er tema for oppgaven her, forutsettes at har eller kan opparbeide seg særpreg. Oppgaven vil derfor ikke gå inn på hva som kreves for at et tredimensjonalt merke kan oppnå særpreg. Unntaket i vml. § 2 (2) er, i motsetning til kravet til særpreg, absolutt. Unntakene i vml. § 2 (2) kan ikke avhjelpes ved den bruken som har blitt gjort av merket. Ved vurderingen av særpreg skal det tas hensyn til den bruken som har blitt gjort av merket jf. vml. § 14 tredje ledd. Denne bestemmelsen viser ikke til § 14 første ledd, første punktum der det vises til at et merke som skal registreres må kunne beskyttes etter § 2. Et varemerke som faller inn under unntaket i § 2 (2) kan derfor aldri registreres som varemerke. Det samme følger av direktivet art. 3 (3) som ikke viser til art. 3 (1) e).

Et tredimensjonalt tegn, som f. eks. en flaske, vil alltid inneha noen funksjonelle trekk, og det vil som regel også ha trekk av estetiske årsaker, altså egenskaper den innehar som ikke primært har en kjennetegnsfunksjon. Det betyr samtidig ikke at f. eks. en flaske ikke kan ha en kjennetegnsfunksjon i seg selv, uten noe tillegg av etikett eller lignende. Et vanlig eksempel er Coca-Cola flaskens form. Gjennom langvarig og intensiv bruk og markedsføring

⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 107

av flaskens form, uten at andre har brukt tilsvarende, har den blitt et kjennetegn for Coca-Cola.

Fordi tredimensjonale former kan inneholde funksjonelle trekk, eller være av rent estetisk karakter blir det et spørsmål om i hvilken grad disse kan være varemerker. For det første er det et spørsmål hvilke former som utelukkende inneholder slike elementer, og derfor skal nektes som varemerker. For den andre blir det et spørsmål hvordan man skal trekke grensen når et merke inneholder flere elementer der noen f. eks. inneholder tekniske elementer.

En form som består av flere elementer, der en eller flere vesentlige elementer ikke faller inn under § 2 (2), kan registreres.⁵ I slike tilfeller vil varemerkeretten ikke omfatte de delene som ikke kunne blitt registrert særskilt jf. vml. § 5 første ledd. Det er i slike tilfeller mulighet for å sette en unntaksanmerking ved registrering, for å unngå uvisshet rundt hva merket omfatter jf. vml. § 17 første ledd. Siden registreringsmyndighetene i Norge ikke benytter seg av muligheten til å sette unntaksanmerking,⁶ vil det i tilfeller der et varemerket delvis består av en form som nevnt i § 2 (2), være vanskelig å fastslå hva som ligger bak registreringen. Det gjelder særlig der det beskyttede elementet ikke er distinktivt i seg selv. Som et eksempel kan nevnes en sak fra Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) der det var spørsmål om en inhalator for astmamedisin skulle registreres som varemerke.⁷ Klagenemda kom til at formen ikke utelukkende besto av en form som var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Nemda kom – i motsetning til Patentstyret – til at formen derfor skulle registreres. Det var den runde grunnformen som gjorde formen registrerbar, da denne ikke var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Dersom man leser avgjørelsen er det klart nok hva registreringen omfatter og ikke, men det illustrerer at det nødvendigvis ikke er enkelt for konkurrenter og andre å sette seg inn i hva varemerkeretten egentlig omfatter. I en slik situasjon vil det være risikabelt for konkurrenter å utvikle og selge tilsvarende eller lignende produkter da omfanget av varemerkeretten i realiteten er usikker. Det er uheldig siden tanken bak unntaket for tekniske elementer er å holde disse fri for alles bruk. På den måten skal unntaket bidra til at

⁵ Se punkt 6.1

⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 308

⁷ Avgjørelse 21. november 2018. KFIR-2018-48

konkurransen opprettholdes. Det motsatte vil være tilfelle dersom et registrert merke får større beskyttelse enn det egentlig er grunnlag for.⁸

Siden vml. § 2 (2) er en absolutt hindring er det naturlig å undersøke om søknaden kan overkomme denne, før det undersøkes om formen har særpreg.⁹ Hadde det blitt gjort omvendt, kan det hende at en form avslås kun med begrunnelsen at formen ikke har særpreg, når den også innehar slike egenskaper at den ikke ville overkommet hindringen i § 2 (2). Der en form avslås pga. manglende særpreg, og spørsmålet om den går klar av hindringen i § 2 (2) ikke avklares, indikeres det at denne formen kunne oppnådd varemerkerett, men at det p.t. ikke er bevist at den innehar særpreg. Siden former som faller inn under det aktuelle unntaket aldri kan registreres som varemerke, selv etter oppnådd særpreg ved bruk¹⁰, får dette unntaket betydning hver gang en form søkes registrert som varemerke.

1.3 Problembeskrivelse

Spørsmålet er hvilken mulighet det etter norsk rett er til å få varemerkerett til en form som helt eller delvis følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører betydelig verdi. Dette unntaket vil gjelde når det skal vurderes om en form som helhet skal registreres, og det får betydning i fastleggelsen av varemerkeretten til et innarbeidet eller registrert merke.

Oppgaven vil se på hvilke hensyn som ligger bak varemerkeretten generelt, og den aktuelle bestemmelsen spesielt, og se hvordan unntaket, og den praksis som knytter seg til dette henger sammen. På den ene siden kan en form som er teknisk eller tilfører betydelig verdi fungere som varemerke, ved at den har distinktiv evne og særpreg. På den annen side er det sentrale hensynet bak unntaksbestemmelsen å friholde de aktuelle formene av hensyn til konkurransen og avgrensningen mot andre immaterielle rettigheter.

Til tross for at unntaket har vært oppe for EU-domstolen flere ganger de senere årene, er der fortsatt en god del uklarhet rundt bestemmelsen. Særlig alternativet «tilfører betydelig verdi»

⁸ Geier (2016) s. 546-547

⁹ C-215/14 *Nestlé* premiss 40. E-5/16 *Vigeland*, premiss 114.

¹⁰ C-299/99 *Philips* premiss 57 og 75

er det usikkerhet rundt. Det er lite praksis knyttet til dette unntaket, og det som finnes gir ikke avklarende svar.

Unntakene i art. 4 (1) e) er av selvstendig karakter og hver av de kommer til anvendelse uavhengig av hverandre.¹¹ Likevel er det naturlig å behandle de tre samlet. De har alle tre til felles at de gjelder formen av en vare, og at de ikke kan avhjelpes ved å vise til bruken som er gjort av dem. Det er også de samme hensyn som ligger bak alle tre. Konkurrans hensynet gjør seg gjeldende for alle tre.¹² Avgrensning mot design, - patent- og opphavsretten er også et tema for unntakene.

Et kjennetegn som i sin helhet som faller inn under hindringen i vml. § 2 (2) kan altså overhodet ikke være et varemerke. De er uegnede som varemerker, og det hjelper derfor ikke å vise til oppnådd særpreg gjennom bruk.¹³ Men selv om slike former ikke kan være varemerker etter loven, betyr jo ikke det at et slikt merke faktisk ikke i realiteten kan bli oppfattet som kjennetegn for noens varer. På den måten oppstår det en konflikt mellom innehaverens interesser og varemerkets funksjon på den ene siden, og konkurrenters adgang til nødvendige elementer på den andre siden.

1.4 Varemerkets funksjon

Varemerkets hovedfunksjon er å garantere for opprinnelsen.¹⁴ Forbrukeren skal kunne skille varen fra varer av annen opprinnelse uten risiko for forveksling. Varemerket fungerer som en garanti for at alle varer som selges under merket har blitt produsert under kontroll av innehaveren. Dette gir igjen innehaveren av merket et incentiv til å opprettholde den kvaliteten som forbindes med merket.¹⁵

Varemerkeretten sikrer også beskyttelse for andre funksjoner så lenge merket er brukt som noe annet enn angivelse av opprinnelse.¹⁶ Det er gjelder bla. varemerkets reklamefunksjon.

¹¹ C-215/14 *Nestlé* premiss 46

¹² C-215/14 *Nestlé* premiss 44

¹³ C-48/09 *Lego P* premiss 47

¹⁴ C-1/81 premiss 8, C-206/01 premiss 48 og C-299/99 premiss 30

¹⁵ Bøggild og Staunstrup (2015) s. 33

¹⁶ C-323/09 *Interflora* premiss 40

Varemerket kan videre anvendes av innehaveren for «at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet.»¹⁷, kalt investeringsfunksjonen.

1.5 Rettskildesituasjonen

EUs Varemerkedirektiv er folkerettslig bindende for Norge gjennom EØS-avtalen, og er gjennomført i varemerkeloven fra 2010. Ved tolkningen av bestemmelser som gjennomfører direktivet, er praksis fra EU-domstolen sentralt jf. bla. Rt. 2002 s. 391 (på s. 395-396) (God Morgon). Avgjørelser som Domstolen har truffet før undertegningen av EØS-avtalen er formelt bindende for Norge jf. EØS-avtalen art. 6. Avgjørelser truffet etter avtaleinngåelsen er dermed ikke formelt bindende, men det er gjennom praksis slått fast at de skal tillegges stor vekt ved tolkningen jf. bla. Rt. 2002 s. 391 (på s. 395).

Den viktigste rettskilden utover direktivets ordlyd er derfor Domstolens praksis.

Varemerkeforordningen har ikke direkte betydning ved tolkningen på samme måte, men forordningen art. 7 (1) e) har tilsvarende ordlyd som direktivet art. 3 (1) e). Ved tolkningen av forordningen må man derfor legge til grunn at direktivet skal tolkes på tilsvarende måte jf. Rt. 2002 s. 391 (på s. 396). Praksis fra saker der det er forordningen som tolkes vil derfor ha tilsvarende rettskildeverdi.¹⁸

Praksis fra lavere instanser i EU har også blitt vektlagt av Høyesterett. I Rt. 2006 s. 1473 (Livbøye) ble det lagt avgjørende vekt på OHIM¹⁹ sin praksis da Høyesterett avvek fra tidligere praksis. Høyesterett har også vektlagt EUIPO²⁰ sin veiledning jf. HR-2016-2239-A premiss 43 (Route 66).

Det foreligger ingen praksis fra Høyesterett der vml. § 2 annet ledd er tolket. Forarbeidene til bestemmelsen som gjennomfører VMD art. 3 (1) e) gir heller ikke veiledning utover det som følger av europeisk praksis. Bestemmelsen, og tilsvarende unntak i tidligere varemerkelovgivning har vært oppe i Patentstyrets 2. avdeling og dens etterfølger KFIR.

¹⁷ C-323/09 *Interflora* premiss 60

¹⁸ Arnesen og Stenvik (2015) s. 100

¹⁹ Office for Harmonization in the Internal Market. Tilsvarende dagens EUIPO siden mars 2016.

²⁰ European Union Intellectual Property Office.

Tidligere praksis løser ofte spørsmålet om et tredimensjonalt merke skal registreres med den begrunnelsen at merket mangler det nødvendige særpreg. Det gjelder selv om den samme formen besto helt eller delvis av elementer som vml. § 2 (2) nevner. Derfor er tidligere praksis ofte knappere i vurderingen av de spørsmålene som denne oppgaven behandler.

EUs varemerkedirektiv fra 2015²¹ er ennå ikke gjennomført i varemerkeloven, og har derfor ikke virkning i Norge.²² Varemerkeloven § 2 annet ledd tilsvarende art. 3 (1) e) i det eldre direktivet og art. 4 (1) e) i det nye. Den nye bestemmelsen har en annen ordlyd enn den forrige. Denne endringen innebærer at bestemmelsen ikke bare vil komme til anvendelse på en vares form, men også «en annen egenskap» ved varen. Denne endringen vil trolig innebære at f. eks. en farge, lyd eller lukt som følger av f. eks. varens art, ikke kan registreres. Siden denne oppgaven ikke dreier seg om de typer merker, er det ikke naturlig å ta for seg hva denne endringen vil innebære. Om, og i så fall hvilken betydning denne endringen vil ha for de typer varemerker som denne oppgaven behandler, vil heller ikke tas opp.

2. Forholdet til andre immaterielle rettigheter

Varemerkeretten er en del av immaterialretten. Varemerkeretten er i motsetning til øvrige immaterielle rettigheter ikke orientert mot en gjenstand; en oppfinnelse eller et åndsverk, men mot varemerkets funksjon.²³ Det er de funksjonene eneretten har som gjør den beskyttelsesverdig, ikke at det foreligger en kreativ innsats bak. I motsetning til de andre immaterielle rettighetene design, - patent- og opphavsrett, stilles det ikke i varemerkeretten noe krav om at varemerket må være en nyhet eller at det ligger en innovativ eller kreativ innsats bak. Varemerkeretten er ikke ment som en belønning for innovativ innsats.

Varemerkeretten er derfor heller ikke tidsbegrenset. Vanlige varemerker vil ikke skape en enerettsposisjon på samme måte som f. eks. et patent. Patentets enerett gis som en motytelse mot at ny og innovativ kunnskap blir offentlig, og senere kan utnyttes av alle. Ved patentet er det foretatt en avveining av enerettens funksjon som betaling for dyr innovativ innsats på den ene siden, og samfunnets interesse i at det ikke er monopol på tekniske løsninger på den andre

²¹ Direktiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015

²² E-3/97 premiss 30. Arnesen og Stenvik (2015) s. 98.

²³ Kur og Senftleben (2017) s. 4

siden. Det ville stride mot denne tanken, og mot sammenhengen i rettssystemet, om patentet potensielt kunne forlenges evigvarende via andre veier.

Fordi varemerkeretten i utgangspunktet ikke legger begrensninger for at andre kan selge et bestemt produkt, er det ikke problematisk at varemerkeretten kan forlenges evigvarende.

Tvert imot ville det vært et problem om varemerkeretten falt i det fri etter en lengre periode der kundekretsen har lært seg å kjenne et ord, en figur eller en form som opprinnelsesgaranti for produkter.

Når det er mulig å få enerett til varen selv som varemerke, skapes det derfor spesielle problemer. Da er det ikke lenger slik at varemerkeretten ikke kan legge bånd på andres mulighet til å selge tilsvarende varer.

2.1 Hvorfor vil man ha varemerkerett til formen?

Produsenter vet at en vares innpakning eller utseende er en god måte å skille seg ut på, og det har derfor blitt en viktigere del av varemerkeretten.²⁴ I tillegg til dette vil en enerett til en vares form kunne stenge andre fra å benytte tilsvarende. Eneretten innebærer at ingen i næringsvirksomhet kan bruke en tilsvarende form for de samme typer varer jf. vml. § 4. I motsetning til andre immaterielle rettigheter kan varemerkeretten vare for alltid. For eksempel ville det hatt stor betydning for Lego om de kunne fått enerett til legoklossen. De ville da i praksis fått monopol på denne. Muligheten til å få beskyttet formen på varen vil derfor også være en mulighet for å hindre konkurrenter fra å utnytte en tilsvarende form.

²⁴ Andreasen (2001) på s. 180

3. Hensynene bak bestemmelsen

Unntaket i varemerkedirektivet art. 3 lyder i den danske språkversjonen slik:

1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

(...)

e) tegn, som udelukkende består af

i) en udformning, som følger af varens egen karakter

ii) en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat

iii) en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

Det er særlig to hensyn som står mot hverandre ved unntaket i § 2 annet ledd. På den ene siden står hensynene til de som ønsker varemerkerett til en form der f. eks. hele eller deler av formen er betinget av funksjoner som nevnt i § 2 (2). Varemerkedirektivet sier uttrykkelig at en vares form kan være et varemerke. I motsetning til det enkelte mente tidligere,²⁵ kan det ikke lenger være tvil om at varen kan være sitt eget varemerke. Dette følger av varemerkedirektivet art. 2 som er gjennomført i vml. § 2, og det følger av avgjørelser fra EU-domstolen. I utgangspunktet bør det være opp til den enkelte hvilket tegn som man ønsker beskyttelse for, og som man ønsker at skal skille hans varer fra andres;

«en afgørende bestanddel inden for rammerne af ordningen med konkurrence i Unionen. Under en sådan ordning må enhver virksomhed med henblik på at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af sine produkter eller tjenesteydelser sættes i stand til at få tegn, der gør det muligt for forbrugeren uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, registreret som varemærke»²⁶

²⁵ F. eks. Schovsbo, (1996), s. 67

²⁶ C-48/09 P *Lego*, premiss 38

En form som tilfører varen verdi eller teknisk resultat kan også bli godt kjent som kjennetegn for noens virksomhet. Hvis noen bruker tilsvarende form i en slik situasjon, er det en risiko for at forbrukerne tar feil av varen.²⁷ Varemerkeretten vil da ikke kunne inneha sin primærfunksjon, nemlig å fungere som opprinnelsesgaranti for varen. Det kan også være investert mye i å oppnå denne kjennetegnsfunksjon for merket. Hvis andre bruker tilsvarende eller lignende form fritt vil de være gratispassasjerer på det positive omdømmet merket har opparbeidet.

På den annen side står hensynet til at ingen skal få monopol på tekniske løsninger eller funksjonelle kjennetegn som forbrukerne kunne tenke seg i konkurrerende produkter.²⁸ Av samme grunn skal ingen kunne forlenge den tidsbegrensende eneretten man får gjennom registrert design, patent eller opphavsrett. Det finnes ingen absolutt hindring mot å ha beskyttelse gjennom flere immaterielle rettigheter, men det er framhevet som et formål av Domstolen at art. 3 (1) e) skal avgrense mot dette.²⁹

3.1 Konkurrans hensynet/friholdelsesbehovet

EU-domstolen har flere ganger uttalt at registreringshindringene må tolkes i lys av de almene interesser som ligger bak hver av dem³⁰. Hensynene bak art. 3 (1) e) er som nevnt blant annet at eneretten til varemerket ikke skal føre til monopol på tekniske løsninger eller funksjonelle kjennetegn som man kan tenkes å ville etterspørre hos konkurrenter.³¹ Dette hensynet, som kan forkortes til konkurrans hensynet, skal sikre at konkurrenter fritt kan føre varer med tekniske funksjoner, eller andre egenskaper som ønskes å friholdes, uten hinder av en varemerkerett.³² De tre alternativene i § 2 (2) unntar egenskaper ved en utforming som er nødvendige eller nyttige å kunne inkorporere i et produkt dersom det skal være mulig å konkurrere med tilsvarende produkter.

²⁷ Kur og Senftleben (2017) s. 158

²⁸ C-299/99 *Philips*, premiss 78

²⁹ C-205/13 *Stokke* premiss 19

³⁰ Se C-205/13, premiss 17, C-299/99 *Philips*, premiss 77, C-53/01 – C-55/01 *Linde*, premiss 71

³¹ C-299/99 *Philips*, premiss 78

³² C-299/99 *Philips*, premiss 78

Behovet for friholdelse kommer i en spesiell situasjon når varen selv er varemerket. Selv om en varemerkerett ikke som sådan gir en enerett til produksjon av varen, vil det i praksis bli konsekvensen når varen og varemerket er identiske.

Andre næringsdrivende som konkurrerer med innehaveren av et varemerke som utelukkende er teknisk betinget, vil kunne bli hindret fra å kunne føre tilsvarende produkter. Å hindre en slik monopolsituasjon er fremhevet som et viktig hensyn bak bestemmelsen. Den praktiske konsekvensen av at GSK har fått registrert sin inhalator som varemerke er at andre ikke kan selge tilsvarende former.³³

Friholdelsesbehov gjelder også ved de «ordinære» varemerkene. Beskrivende merker er i utgangspunktet ikke registrerbare jf. vml. § 14 første ledd a). Dette unntaket skal først og fremst hindre at merker uten særpreg blir registrert.³⁴ Ord eller figurer som beskriver varen eller tjenesten det er registrert for vil som regel ikke være egnet til å skille noens varer fra andres. Registreringshindringen skal også ivareta alle andres behov for, og interesse av å ta i bruk en tilsvarende betegnelse.

Denne hindringen kan imidlertid overvinnes ved at det bevises at merket gjennom innarbeidelse likevel har fått særpreg jf. vml. § 14 tredje ledd. Et eksempel er Gule sider, som i utgangspunktet ikke er et særpreget merke fordi det er beskrivende for de varer eller tjenester som de leverer, nettopp gule sider, som er en betegnelse for bransjekataloger.³⁵

For tredimensjonale varemerker stiller friholdelsesbehovet seg annerledes. Når hele varen eller vesentlige deler av formen er beskyttet som varemerke, vil det hindre andre i å utnytte det tilsvarende.

Selv om Gule Sider er registrert for bransjekataloger, eller at Yara har fått registrert det beskrivende merket Fullgjødsel for sin kunstgjødsel, vil ikke det hindre andre i å kunne føre tilsvarende produkter eller tjenester i samme kategori. Andre vil ikke kunne bruke akkurat det ordet, noe som innebærer en ulempe, men friholdelsesbehovet gjør seg åpenbart ikke like sterkt gjeldende her som ved tredimensjonale varemerker. Ordmerkene kan derfor også registreres som varemerker ved å vise til at de virkelig har fått særpreg til tross for at de er beskrivende.

³³ KFIR-2018-48

³⁴ C-383/99 *Baby-dry*, premiss 37. Lassen og Stenvik (2011) s. 74

³⁵ Jf. Rt. 2005 s. 1601

Grunnen til å behandle tredimensjonale merker og ordmerker forskjellig skyldes altså ikke at det er mindre grunn til å beskytte formmerkene, men at friholdelsesbehovet gjør seg sterkere gjeldende.

3.2 Avgrensning mot andre immaterielle rettigheter

Unntakets formål er også å være til hinder for at noen oppnår evigvarende rett til en teknisk løsning som har vært, eller kunne vært beskyttet ved patent. Det er lett å tenke seg at det er en av tankene bak unntaket i § 2 (2) annet alternativ, men å se dette som et selvstendig hensyn som får betydning i en konkret vurdering, er ikke like enkelt. EU-domstolen har i sine avgjørelser lagt hovedvekten på konkurransehensynet. Det er ingenting i direktivet eller lovgivningen ellers som tilsier at noe ikke kan ha beskyttelse fra flere immaterielle rettigheter samtidig. Tvert imot er det er lite som tilsier hvorfor det skulle være et mål i seg selv med skarpe skiller mellom de ulike rettighetene.³⁶ I *Philips* blir ikke grensen mot andre immaterielle rettigheter fremhevet av domstolen som hensynet bak regelen. Domstolen legger til grunn at formålet er å hindre monopol på tekniske løsninger som forbrukerne kunne tenke seg i konkurrerende produkter.³⁷

I sitt forslag til avgjørelse i *Lego* nevner derimot generaladvokaten at begrunnelsen for unntaket blant annet er en «afgrænsning over for de forskellige industrielle ejendomsrettigheder ...»³⁸ I saken *Hauck mot Stokke* C-205/13, som gjaldt varemerkerett til Tripp-Trapp stolen, sier Domstolen at:

«Det umiddelbare formål med forbuddet mod registrering af udformninger, der er rent funktionelle som omhandlet i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra e), (...) er at undgå, at den evigtvarende eneret, som varemærket giver, kan anvendes uden tidsbegrensning til at gøre andre rettigheder, som EU-lovgiver har ønsket at underlægge forældelsesfrister, evigtvarende.»³⁹

³⁶ Kur (2011) s. 9

³⁷ C-299/99 *Philips*, premiss 78

³⁸ Generaladvokatens forslag til avgjørelse i sak C-48/09 P *Lego* avsnitt 61.

³⁹ C-205/13 *Stokke* premiss 19

Det er altså et hensyn bak regelen at varemerkeretten ikke skal brukes til å omgå tidsbegrensinger i andre rettighetstyper.

Dersom det eneste formålet med unntaket var å avgrense mot design- og patentrettigheter, ville det vært naturlig med en henvisning til disse i direktivet. Derimot er ordlyden art. 3 (1) e) vid nok til å gjelde alle former som utelukkende er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, uavhengig av tidligere patenter mv. Dersom slike former kunne fått varemerkebeskyttelse vil det vært konkurransehennende jf. *Philips*. Spørsmålet er hva hensynet til avgrensing mot andre rettigheter kan tilføre vurderingen.

Hvis en forms vesentlige kjennetegn ikke er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, og den dermed ikke vil hindre konkurransen, er det da rom for ytterligere vurderinger på bakgrunn av betraktninger om at denne former hører hjemme i patentretten eller designretten? Det er litt vanskelig å få øye på hvordan hensynet om å avgrense rettighetene spiller en rolle i praksis, eller hvorfor det eventuelt skulle gjøre det. At tanken har vært der ved utformingen av bestemmelsen blir noe annet. Å avslå en form fra varemerkebeskyttelse kun med den begrunnelse at den tidligere har vært beskyttet av et patent, finnes det ikke holdepunktet for. Derimot vil et tidligere patent være nyttig i vurdering av om en form er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat;

(...) the existence of a patent is practically irrefutable evidence that the characteristics which it discloses or claims are functional.⁴⁰

Det er likevel ikke alltid tilfelle. For eksempel var formen som ble registrert som varemerke etter at den ble godtatt av KFIR, tidligere beskyttet ved et patent, uten at det var et absolutt hinder.⁴¹ Den formen som varen hadde besto ikke utelukkende av noe som var nødvendig for å oppnå den tekniske funksjonen. Dette selvfølgelig så lenge man godtar KFIR sin avgjørelse, noe som ikke er åpenbart jf. punkt 6.3.

Mens avgrensningen mot design- og patentretten kun er et formål med bestemmelsen, kommer konkurransehensynet i større grad frem ved selve anvendelsen av unntaket. I legdommen tolker Domstolen regelen slik at hensynet til konkurranse tas med i den konkrete

⁴⁰ T-164/11, *Reddig*, premiss 31

⁴¹ KFIR-2018-48, premiss 27

vurderingen. Vurderingen av om formen faller inn under unntaket er avhengig av hvor vidt et vesentlig ikke-funksjonelt element er til stede.⁴² Hvis det er tilfelle vil ikke registreringen være til hinder for videre utnyttelse av de ikke-beskyttede elementene.

For dem som måtte ha nytte av og ønske å inkorporere en tilsvarende egenskap i sine produkter er det likegyldig om denne kan patenteres eller om den har vært patentert. Denne egenskapen kan være like teknisk og nyttig likevel. At formen *ikke* har vært patentbeskyttet eller at den ikke kan beskyttes av patent, utelukker derfor ikke at den faller inn under unntaket likevel. Underretten kom i saken *Yoshida* til at unntaket er;

«aimed at protecting the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, and not only the innovative technical results that may be patented»⁴³

4. Hva omfattes av en vares form?

Alle tre alternativer i VMD art. 3 (1) e) gjelder en vares «form». Det er derfor av betydning å avklare hva som ligger i dette.

4.1 Er innpakning en del av varens form?

Varemerkeloven § 2 første ledd nevner en vares «form, utstyr eller emballasje» som eksempler på tegn som kan være et varemerke. Unntaket i annet ledd nevner bare «form» som tegn som kan unntas. Den samme forskjellen finnes i Varemerkedirektivet. Spørsmålet her er hvilke former som faller inn under bestemmelsen i § 2 (2). En innpakning vil ikke umiddelbart kunne sies å være varen, men den vil jo utgjøre en «form». Innholdet i en innpakning er gjerne det man er ute etter når man kjøper noe, og følgelig er det dette det som er varen. Likevel skal innpakningen selv regnes som varen når ikke varen selv har noen naturlig form.⁴⁴ Dersom varen derimot normalt vil selges uten innpakning, vil ikke denne innpakningen falle inn under unntaket. Trolig er tanken at varer som i større grad er avhengig av en eller annen form for innpakning, også vil ha et større friholdelsesbehov.⁴⁵ En flaske,

⁴² C-48/09 P *Lego* premiss 72

⁴³ T-331/10 RENV og T-416/10 RENV *Yoshida*, premiss 59

⁴⁴ C-218/01, premiss 33 til 35

⁴⁵ Kur, (2014) s. 12

som er et svært vanlig tredimensjonalt tegn, vil derfor falle inn under unntaket. Likevel er det lite praksis der en flaske avslås med denne begrunnelsen.

4.2 Kan todimensjonale avbildninger falle inn under unntaket?

Hverken varemerkeloven eller varemerkedirektivet skiller mellom former som er registrert som tredimensjonale merker eller som kun todimensjonale avbilder av en form. Etter varemerkeloven kan varemerket bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille og som kan gjengis grafisk jf. § 2 første ledd. Ved søknad om registrering i Norge skal det derimot oppgis hva slags merke søknaden gjelder jf. varemerkeforskriften § 8. Dersom formålet med unntaket i art. 3 (1) e) skal kunne oppnås, må også et todimensjonalt merke som gjengir en form kunne nektes.

At unntaket også gjelder en todimensjonal avbildning har for så vidt vært klart siden sak C-299/99 om Philips sitt barbermaskinhode. Merket var gjengitt i todimensjonal form, men det var klart at det aktuelle merket avbildet det som var en tredimensjonal form.⁴⁶

I sak C-25/05 premiss 29 sies det uttrykkelig at en todimensjonal avbildning av en tredimensjonal form skal behandles som tredimensjonal.

Yoshida, gjaldt et merke som avbildet to knivskaft med sorte prikker. Prikkene skal hindre hånden fra å slippe, og det er følgelig et teknisk resultat.⁴⁷ Underretten kom til at siden unntaket for former med teknisk funksjon ikke skiller mellom to- og tredimensjonale merker, må det gjelde begge deler. Dette var særlig av hensynet til formålet med bestemmelsen, som ellers ikke kunne ha den ønskede funksjon.⁴⁸

I sak E-5/16 kom også EFTA-domstolen til at art. 3 (1) e) iii) kan få anvendelse på todimensjonale avbildninger av tredimensjonale former, herunder skulpturer.⁴⁹ Saken gjaldt varemerkerett til en rekke av Gustav Vigelands skulpturer som Oslo kommune hadde søkt registrert i forbindelse med at opphavsretten hadde utløpt.

⁴⁶ *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, 2011, punkt 2.30

⁴⁷ T-331/10 RENV og T-416/10 RENV, premiss 58

⁴⁸ T-331/10 RENV og T-416/10 RENV, premiss 39

⁴⁹ E-5/16 *Vigeland*, premiss 112

I sak C-163/16 dreide det seg om plasseringen av en rød farge under sålen til sko. Spørsmålet var om dette dreide seg om en «form», og om merket dermed ville falle inn under art. 3 (1) e). En form skal forstås som «en helhet af linjer og konturer, der rummeligt afgrænser den pågældende vare». ⁵⁰

Varens form – altså skoen – hadde betydning for selve plasseringen av fargen, men fargen var ikke med det en «utforming». Det var ikke skoens utforming som man ønsket å beskytte, men; «alene påførelsen af en farve på en specifik placering på den nævnte vare.»⁵¹ Unntaket kom derfor ikke til anvendelse.

4.3 Todimensjonal avbildning av todimensjonal form

Et todimensjonalt mønster kan vanskelig sies å være en form. Sak C-21/18 Textilis omhandlet en todimensjonal avbildning av todimensjonalt tegn. Det aktuelle merket var en kunstnerisk fremstilling med bla. kart over Manhattan og en del tekst. Mønsteret var registrert som varemerke og brukt til bla. møbelstoff.

Domstolen kom til at merket ikke er en «utforming» og derfor ikke faller inn under art. 3 (1) e) iii):

«Det kan under alle omstændigheder ikke anses for at være et tegn, der består af dekorative todimensionale motiver, som går ud i et med varens udformning, fordi dette tegn påføres varerne, såsom et stof eller papir, hvis form adskiller sig fra disse dekorative motiver.»⁵²

Siden todimensjonalt mønster ikke følger varens form, vil ikke registrering av denne legge hindringer for at andre selger de samme formene. Dersom et mønster er registrert for møbler eller vesker, kan mønsteret i seg selv være attraktivt nok, og opparbeide seg en slik

⁵⁰ C-163/16 premiss 21

⁵¹ C-163/16 premiss 24

⁵² C-21/18 premiss 42

kjennetegnsfunksjon at det i seg selv blir et kjøpsargument. Likevel vil ikke en slik varemerkerett hindre andre i å føre tilsvarende former som påføres med det aktuelle merket. Andre kan bruke former, fasonger og møbler med alle mulige farger og mønster, bare ikke det enkelte mønster. Det er naturligvis en ulempe, men det er vel ikke en større ulempe enn når konkurrenter ikke kan velge det ordmerket de kunne tenke seg fordi det er godt kjent, registrert og innarbeidet for noen andre. Konkurranseshensynet, som er viktig ved tolkningen, tilsier dermed at slike mønstre bør kunne registreres på bakgrunn av formålet art. 3 (1) e).

5. Følger av varens art

Det følger av vml. § 2 (2) første alternativ at det ikke kan oppnås varemerkerett til en form som utelukkende «følger av varens art». Tilsvarende begrensing følger av varemerkedirektivet art. 3 (1) e) i) og varemerkeforordningen art. 7 (1) e) i). Den danske versjonen bruker uttrykket; «varens egen karakter» og den engelske; «nature of the goods themselves». Bestemmelsen må tolkes i lys av den europeiske praksis som knytter seg til dette alternativet.

Ut fra ordlyden må man forstå bestemmelsen slik at man ikke kan få varemerkerett til en form som varen selv legger opp til, og som man vanskelig kan komme utenom dersom man skulle selge varer av den samme arten. Eksempler er at formen til en frukt følger av arten, eller at formen følger en standard, slik som en fotball.⁵³

At man ønsker å friholde slike former er i tråd med tanken om å opprettholde en fri konkurranse. En enkelt aktør skal ikke, selv om den har vel innarbeidet og opparbeidet kjennetegnsfunksjon til en slik form, kunne få monopol. Motsetningsvis har det tidligere blitt antatt at alternative former indikerer at formen ikke følger av varens art.⁵⁴

En slik fortolkning fører likevel ikke til noe annet enn det som ville vært resultatet dersom formen skulle vært vurdert etter særpreg. En form som følger en naturlig eller gitt form, vil i

⁵³ EUIPO guidelines Part B, Section 4, Chapter 6

⁵⁴ T-122/99 premiss 55. Kur (2014) s. 15

praksis aldri kunne oppnå særpreg. Dette taler for at det ikke kan være tanken bak bestemmelsen å tolke den så snevert.⁵⁵ Men en slik tolkning vil også få den konsekvens at oppnådd særpreg er en sterk indikator på at formen ikke utelukkende følger av varens art.

Alternativet var oppe i sak C-205/13 (Stokke) som gjaldt varemerkerett til Tripp-Trapp stolen. VMD art. 3 (1) e) første alternativ har samme formål som de to andre alternativene, og skal følgelig tolkes i samsvar med praksis fra disse.⁵⁶ Videre kommer domstolen til at «varens art» ikke bare skal forstås som naturlige eller reglementerte varer, men at også utforminger der vesentlige egenskaper er nødvendige for varens generiske funksjon omfattes.⁵⁷ Slike generiske funksjoner kan forbrukerne ville etterspørre i konkurrerende varer. Første alternativ skal gjelde:

«... tegn, der udelukkende består af udformningen af en vare, som har en eller flere brugsegenskaber, der er væsentlige, og som er knyttet til denne vares generiske funktion eller funktioner, som forbrugeren muligvis kan efterspørge hos konkurrenternes varer.»⁵⁸

Denne fortolkningen forfølger tilsvarende formål som praksis knyttet til art. 3 (1) e) ellers, men gir ikke videre veiledning for hvordan alternativet «varens art» skal anvendes i praksis. Det er fortsatt et spørsmål hva en vares generiske funksjon er. Generaladvokaten nevner ben festet til en plate for et bord som eksempel. For slike egenskaper er det ingen virkelig egnede alternativ av samme verdi.⁵⁹ I det eksempelet kan man tenke seg at det finnes flere varianter med ulikt antall ben, høyde osv. Etter Domstolens tolkning må alle disse falle inn under dette alternativet da de er knyttet til bordets generiske funksjon. At det finnes alternative utforminger er dermed ikke en indikasjon på at formen ikke følger av varens art.

Domstolen har på denne måten utvidet hvilke former som faller inn under VMD art. 3 (1) e) i). Skal man komme utenom, må det være minst ett vesentlig kjennetegn ved formen som ikke følger av arten jf. punkt 6.1. Når formen til varen beveger seg vekk fra det normale eller det som følger av varen, vil det følgelig heller ikke være til hinder for andres mulighet til å føre varer i samme varekategori.

⁵⁵ Generaladvokatens forlag til avgjørelse i C-205/13 *Stokke*, avsnitt 51

⁵⁶ C-205/13 *Stokke* premiss 20

⁵⁷ C-205/13 *Stokke* premiss 24-25

⁵⁸ C-205/13 *Stokke* premiss 27

⁵⁹ Generaladvokatens forlag til avgjørelse i C-205/13 *Stokke* avsnitt 57, 59

6. Er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat

Det kan ikke oppnås varemerkerett til en form som utelukkende består av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat jf. vml. § 2 annet ledd, andre alternativ. Unntaket for disse formene er gjennomført på bakgrunn av VMD art 3 (1) e) ii). Tilsvarende unntak følger av EUs varemerkeforordning art. 7 (1) e) ii). Praksis knyttet til forordningen vil ha tilsvarende betydning ved tolkningen. Unntaket må tolkes på bakgrunn av direktivets ordlyd, og praksis fra EU-domstolen. Det er ingen norsk praksis knyttet til dette alternativet som har stor rettskildemessig vekt, men det har nylig vært en sak i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) der det var spørsmål om en inhalator for astmamedisin skulle registreres.⁶⁰

Domstolen har understreket at enhver utforming av en vare til en viss grad alltid er funksjonell, og at det derfor ikke er riktig å avslå en form kun med den begrunnelsen at den har funksjonelle kjennetegn. Derfor er unntaket begrenset til tegn som «utelukkende» består av en utforming som er «nødvendig» for å oppnå et teknisk resultat.⁶¹ For å forstå unntaket er det derfor nyttig å undersøke hva som ligger i ordene «utelukkende» og «nødvendig». Det er også et spørsmål hva som ligger i at noe oppnår «teknisk resultat».

6.1 «Utelukkende består av»

Etter ordlyden i unntaket kommer den bare til anvendelse dersom varemerket «utelukkende» består av formen som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat.

Direktivet lyder, henholdsvis på dansk og engelsk: «e) tegn, som udelukkende består af ...» , «e) signs which consist exclusively of:...»

En normal språklig forståelse må innebære at det kun er de former som ikke består av noe annet enn det som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat som skal utelukkes.⁶²

I *Philips* slo derimot Domstolen fast at «Såfremt de væsentlige funktionelle kendetegn ved udformningen af en vare udelukkende skyldes det tekniske resultat, udelukker artikel 3, stk. 1,

⁶⁰ KFIR-2018-48

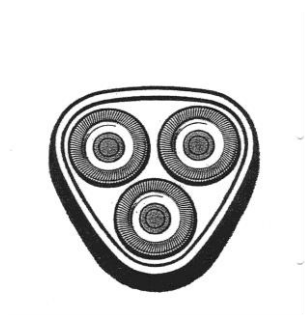
⁶¹ C-48/09 P *Lego* premiss 48

⁶² *Lego juris`* anførsel i T-270/06 avsnitt 27

litra e), andet led, registrering af et tegn ...»⁶³ Andre steder i dommen brukes kun «væsentlige kendetegn» i stedet for «væsentlige funktionelle kendetegn»⁶⁴. I dommens slutning heter det at art. 3 (1) e) ii) skal forstås slik at utformingen av en vare ikke kan registreres dersom «de væsentlige funktionelle træk ved utformingen udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat»

Dette måtte følge av unntakets formål, nemlig at konkurrenter skal kunne bruke en tilsvarende funksjon og kunne velge fritt blant tekniske løsninger i sin vare. Eneretten som retten til varemerket gir skal ikke være til hinder for dette.⁶⁵

Senere avgjørelser har «væsentlige kendetegn» blitt brukt ved henvisning til dommen.⁶⁶ Det må kunne legges til grunn at Domstolen ikke la noen realitet i de ulike uttrykksmåtene i *Philips*, og at det er formens vesentlige kjennetegn som utelukkende må skyldes det tekniske resultatet.



C-299/99, Philips

Hvis art. 3 (1) e) ii) hadde blitt tolket helt strengt etter ordlyden ville unntaket ikke hatt praktisk betydning idet det er ingen, eller svært få former, som utelukkende er teknisk betinget.⁶⁷

Også i *Lego* ble det slått fast at dersom utformingens «væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion ...» skal det nektes registrert.⁶⁸ Videre, at tilføyelse av ett eller flere vilkårlige elementer, av mindre betydning, er uten betydning dersom de vesentlige

⁶³ C-299/99 *Philips*, premiss 83

⁶⁴ C-299/99 *Philips* premiss 79, 80, 83, 84.

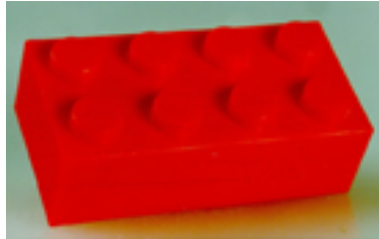
⁶⁵ C.299/99 *Philips*, premiss 79

⁶⁶ C-48/09 P *Lego* premiss 51-52

⁶⁷ Schulyok (2010), på s. 443

⁶⁸ C-48/09 P *Lego* premiss 51

kjennetegn, alle er bestemt av den tekniske løsning som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Å tolke bestemmelsen på denne måten medfører at et tegn som inkorporerer et vesentlig ikke-funksjonelt element, skal registreres. Det kan være et dekorativt eller et kreativt element som spiller en vesentlig rolle for utformingen.⁶⁹



C-48/09, Lego

Spørsmålet blir videre hvordan man skal identifisere disse vesentlige kjennetegn. Det er også et spørsmål hvem som skal foreta denne vurderingen.

I Lego-dommen la domstolen til grunn at uttrykket vesentlige kjennetegn må forstås dithen at det omfatter tegnets viktigste elementer.⁷⁰ Ut ifra graden av vanskeligheten med å identifisere disse kan man enten forta en enkel visuell analyse av det aktuelle tegn, eller den kan baseres på en inngående undersøkelse der ekspertvurderinger, undersøkelser og tidligere immaterialrettigheter tilknyttet varen er av betydning⁷¹

Når man skal identifisere disse kan man dels forholde seg til det helhetsinntrykket merket gir, eller foreta en undersøkelse av de enkelte bestanddeler. I denne vurderingen kan gjennomsnittsforsbrukerens inntrykk inngå.⁷²

Når de vesentlig elementer er identifisert må det vurderes om alle disse tilfører teknisk funksjon.⁷³ I vurderingen av om elementene er tekniske er ikke gjennomsnittsforsbrukerens

⁶⁹ C-48/09 P *Lego* premiss 52

⁷⁰ C-48/09 P *Lego* premiss 69

⁷¹ C-48/09 P *Lego* premiss 71

⁷² C-48/09 P *Lego* premiss 70, 76

⁷³ C-48/09 P *Lego* premiss 72

inntrykk relevant.⁷⁴ Tidligere patenter vil være relevant i vurderingen av om elementene tilfører et teknisk resultat.⁷⁵

Dersom man kommer til at ikke alle vesentlige kjennetegn tilfører et teknisk resultat, har konkurrenter adgang til alternative former som inneholder tilsvarende teknisk funksjon. De kan dermed oppnå samme tekniske resultat uten å krenke den andres varemerkerett siden utformingen hverken vil være av identisk eller lignende art.⁷⁶ Sagt på en annen måte, vil varemerkeretten i et slikt tilfelle gi rom for videre utnyttelse.

6. 2 Kombinerte former

Med en hybrid eller kombinert form menes det en utforming der ikke alle vesentlige kjennetegn er funksjonelle.

Generaladvokatens forslag til avgjørelse i *Lego*, er inne på denne situasjonen. Etter hans mening kunne unntaket også gjelde i en situasjon der ikke alle vesentlige kjennetegn er tekniske. Hvis ikke ville det kunne oppstå tvil om hva varemerkeretten omfattet, og at også et slikt varemerke kan påvirke muligheten til å utnytte en funksjon som skal kunne benyttes av alle. Den ene muligheten for å unngå dette, er å bruke unntaksanmerkning. Den andre er en konkret vurdering fra sak til sak av om konkurransen vil bli hemmet av bruken av det aktuelle merket. Da vil det ikke være nok å vise til at formen inneholder et vesentlig ikke-funksjonelt element, dersom det likevel vil føre til en ulempe om merket blir registrert.

Domstolen fulgte ikke opp generaladvokatens forslag på dette punktet. Dersom en form som ellers er utelukkende teknisk, har ett vesentlig ikke-funksjonelt element, vil det i henhold til *Lego* kunne registreres.

Det er altså tilstrekkelig med tilføyelsen av et viktig element som er kreativt eller dekorativt. Andre vil da kunne bruke det ubeskyttede elementet, den tekniske funksjonen. Men som nevnt tidligere vil det ved slike varemerker ofte være usikkert hva varemerkeretten egentlig omfatter. Konkurrenter som skulle ønske å utnytte tilsvarende må være sikre på at de «kommer seg rundt» det eksisterende merket før de utvikler nye produkter og setter det på

⁷⁴ C-48/09 P *Lego* premiss 76

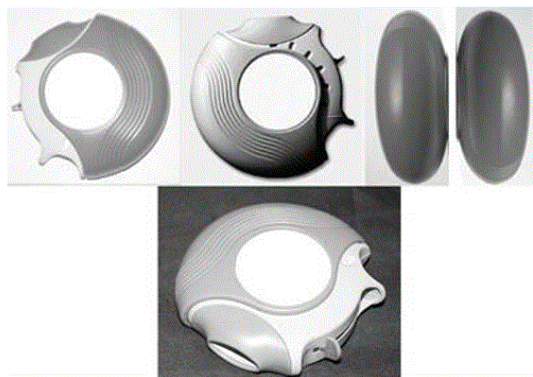
⁷⁵ C-48/09 P *Lego* premiss 85

⁷⁶ C-48/09 P *Lego* premiss 72

markedet. Dette kan man tenke at utgjør en risiko, en risiko som er for stor, og som man derfor heller lar være å ta. Konsekvensen av det vil være at varemerkeretten utvides mer enn det egentlig er grunnlag for. Den aktuelle formen vil da ikke bli brukt eller etterlignet av andre, og det vil påvirke konkurransen.⁷⁷ Dette vil tale for at unntaket bør gjelde også der formen innehar ett vesentlig element som ikke er teknisk. Da minimeres sjansen for at innehaveren får et fremstillingsmonopol. Samtidig er ordlyden og praksis klar på at unntaket ikke gjelder der formen består av minst ett vesentlig element som ikke er teknisk.

Dette vesentlige elementet kan samtidig inneha andre egenskaper. Et funksjonelt element kan vel være kreativt eller kunstnerisk utformet. Men det vil ikke ta fra det elementet den tekniske funksjonen. Det vesentlige ikke-funksjonelle elementet må derfor bestå utelukkende av egenskaper som ikke er teknisk og som er nødvendig å friholde for å ikke hindre konkurrenter.

I saken fra KFIR som nevnt var det en form der en av de vesentlige kjennetegn ikke først og fremst hadde en teknisk funksjon. Nemda kom til at formen kunne registreres. Den runde grunnformen var et vesentlig element som ikke var teknisk.



KFIR-2018-48, Inhalator

Et eksempel på en form der det kreative eller kunstneriske elementet ikke var essensielt og derfor ikke kunne være med i vurderingen er sak T-580/15 Flamagas. Merket gjenga en lighter. På en av lighterens sider er ordet «CLIPPER» gjengitt. Ordet var lite, og ville være lite synlig for forbrukerne. Ordet kunne derfor ikke være et essensielt kjennetegn. Ordet hadde liten og helt underordnet betydning i forhold til formen som helhet.⁷⁸

⁷⁷ Geier (2016) s. 546

⁷⁸ T-580/15, premiss 38

Hvor betydelig det ikke-tekniske elementer må være, har sammenheng med at merker som registreres ikke skal overlate stor tvil om hva eneretten omfatter. Den eneretten som gis – her av EUIPO – skal være fast, klar og håndgripelig for registreringsmyndighetene, konkurrentene og forbrukerne.⁷⁹

6.3 «Nødvendig»

Før EU-domstolen avklarte spørsmålet i Philips-saken, var det uklart hva som lå i begrepet nødvendig. Det var usikkert om det hadde betydning at man kunne vise til alternative former som ville oppnå tilsvarende resultat. Domstolen slo fast at det ikke har betydning at man kan vise til alternative former. Det var ingenting i direktivets ordlyd som ga grunn til å tolke det dithen, at dersom det var bevis for at det finnes andre former med tilsvarende tekniske resultat, så kommer ikke registreringshindringen til anvendelse.⁸⁰ Dette standpunktet er fulgt opp i senere avgjørelser.⁸¹

At noe er «nødvendig» for å oppnå et teknisk resultat kan forstås på to måter. Det kan forstås som at dersom man kan peke på en annen måte å oppnå det samme på, så kan det vel ikke være nødvendig. En vanlig forståelse av nødvendig er noe som ikke kan være annerledes. Bare dersom det ikke finnes noen annen måte å oppnå det samme på kan man si at det er nødvendig. Dette synspunktet var vanlig før spørsmålet ble avklart i *Philips*.⁸² Også OHIM registrerte varemerker med den begrunnelsen at det fantes alternative former.⁸³

På den annen side kan man se det slik at dersom en form oppnår et teknisk resultat, så er nettopp denne formen nødvendig for å oppnå dette bestemte resultatet. Det er på denne måten Domstolen forstår unntaket. Hensynet bak regelen tilsier at det ikke skal være mulig å få enerett til tekniske løsninger.⁸⁴ Hvis man kunne vise til alternative løsninger, ville man jo

⁷⁹ T-580/15, premiss 36

⁸⁰ C-299/99 *Philips* premiss 81

⁸¹ C-48/09 P *Lego* premiss 53 flg.

⁸² Se f. eks. Helbling (1997), s. 427 og Levin (1996) s. 306

⁸³ Se Schulyok (2010), på s. 452

⁸⁴ C-299/99 *Philips* premiss 82

faktisk få enerett til en teknisk løsning. Generaladvokatens tolkning i *Philips* er at «nødvendig» skal leses som «egnet til».⁸⁵

Domstolen trekker frem at konkurrenter skal kunne velge den tekniske løsning de ønsker for å oppnå den aktuelle funksjonen.⁸⁶ Noe annet som taler for denne måten å tolke bestemmelsen på er at det ikke er nødvendig å vurdere de alternative formene. Dersom alternative former var relevant ville det bli et spørsmål om alternativene faktisk var likeverdige og dermed kunne begrunne at den aktuelle formen ikke var «nødvendig».

Dessuten vil det være svært sjelden at det ikke kan vises til noen alternativer. Unntaket vil da i praksis ikke få betydning.⁸⁷

Dersom det hadde betydning med alternative former, har det vært påpekt at det medfører en risiko for at det gjennom registrering, og over tid, oppnås enerett til en rekke varianter.⁸⁸ Det vil igjen føre til at valgmulighetene for konkurrentene minker. Valgmulighetene vil dessuten minke med bare en registrering, siden varemerkeretten også omfatter lignende varianter.⁸⁹

Men antallet varianter kan også minke for hver registrering med et vesentlig ikke-funksjonelt element. For eksempel ble inhalatoren til GSK, som var oppe i KFIR, registrert med den begrunnelsen at den runde grunnformen ikke var et utelukkende teknisk element, og at lignende doseringsmekanisme kunne oppnås uten denne runde formen. Med det blir teknikken holdt fri ved at andre kan bruke tilsvarende, uten å krenke det registrerte varemerket.⁹⁰ Men det vil være begrenset hvor mange varianter det finnes som bruker den samme teknikken. I alle fall i teorien kan en teknisk løsning bli utilgjengelig hvis det er nok at formen på innpakningen ikke er teknisk. Det er begrenset hvor mye man kan variere på formen av innpakningen. Det gjelder særlig der teknikken selv legger opp til en bestemt form på pakningen slik tilfellet var for inhalatoren. Patentstyret argumenterte med at siden teknikken inne i formen la opp til at også formen skulle være rund, er også den runde grunnformen en teknisk funksjon. Følgelig var hele formen teknisk betinget og ble avslått av Patentstyret.⁹¹

⁸⁵ Generaladvokatens forslag til avgjørelse i C-299/99 *Philips* avsnitt 35

⁸⁶ C-299/99 *Philips* premiss 79

⁸⁷ Kur og Senftleben (2017) s. 167

⁸⁸ Generaladvokatens forslag til avgjørelse i C-299/99 *Philips* avsnitt 39

⁸⁹ C-48/09 P, premiss 56

⁹⁰ KFIR-2018-48 premiss 27

⁹¹ KFIR-2018-48, avsnitt 5

Dersom det vesentlig ikke-funksjonelle elementet f. eks. er en logo eller annet kreativt og unikt element, er det mindre sannsynlig at det vil hindre variasjonsmulighetene.

På den annen side vil kravet til distinktivitet kunne avhjelpe problemet med at det kan registreres flere varianter.⁹² Frykten for at det gjennom registrering kan oppnås enerett til en rekke alternativer blir mindre med tanke på at alle variantene også må vise til distinktiv evne. En form som har hovedsakelig tekniske trekk, vil sjelden i seg selv være distinktiv uten noen innarbeidelse. I utgangspunktet vil ikke tekniske funksjoner forbindes med kjennetegn for varen, men det er mulig gjennom innarbeidelse. Selv om Legoklossen kun er funksjonell, vil mange oppfatte den som en vare fra Lego. Å opparbeide særpreg er noe som krever tid og ressurser. Dette reduserer risikoen for monopol på tekniske løsninger.

Det som taler mot en slik tenkemåte, er at konkurrenter ikke bare skal ha tilgang på én teknisk løsning, men de skal ha valgmuligheter mellom ulike løsninger⁹³

Hvis formen består av en teknisk løsning som ikke er å foretrekke:

Man kan tenke seg en teknisk løsning som kan oppnås på en rekke måter. De ulike måtene er også svært ulike utseendemessig. Det har lenge i markedet vært en enerådende teknisk løsning for å oppnå funksjonen, og den er regnet som den beste løsningen. Ingen har eneretten til denne, og den benyttes av mange. Man kan så tenke seg at en konkurrent kommer opp med en utforming som skiller seg både i utseende og funksjon, men denne formen oppnår det samme tekniske resultatet på en like god eller dårligere måte. De har valgt løsningen ut fra en tanke om å skille seg ut. Hvis så denne formen blir godt kjent som deres kjennetegn, kan det begrunne rett til varemerke? Har man med det oppnådd monopol på en teknisk løsning som forbrukerne kunne tenke seg i konkurrerende produkter? På den ene siden har man ikke det, det vil ikke ramme konkurranse like hardt når det som blir lagt bånd på er mindre attraktivt. Men formen vil på den annen side like fullt utelukkende bestå av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, og etter Domstolens praksis er det lite som tilsier at den kunne blitt registrert. Det ville dessuten oppstått en vanskelig vurdering av hva som er å foretrekke og ikke. Bakgrunnen for hvorfor en produsent har valgt en utforming kan heller ikke være avgjørende. Etter bestemmelsens ordlyd og Domstolens praksis er det avgjørende om tegnet

⁹² Schulyok (2010), s. 453

⁹³ C-299/99 *Philips* premiss 51. Schulyok, (2010), s. 455

utelukkende består av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Hvis ikke ville ikke konkurransehensynet slå igjennom, idet det ville være tilstrekkelig å vise til at man har valgt utseendet av andre grunner enn teknisk resultat. Selv om det skulle være tilfellet at man ikke har hatt teknisk resultat i tankene ved utformingen, vil jo formen like fullt falle inn under unntaket, og det vil påvirke konkurrentenes mulighet til å utnytte dette.

Hensynet til konkurranse vil gjøre seg *særlig* gjeldende når det gjelder en løsning som er å foretrekke jf. *Lego* premiss 60. Det kan vel ikke slutes fra det, at hensynet ikke gjør seg gjeldende når det gjelder en form som *ikke* er å foretrekke.

Man kan si at alle tekniske former som skal være utsatt for konkurranse, ikke bare resultatet man kan oppnå med dem.

6.4 Gjelder unntaket for en teknisk fremstillingsmåte?

Vil unntaket gjelde hvis formen er det nødvendige resultatet av en teknisk fremstillingsmetode?

I et slikt tilfelle vil ikke formen være nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Resultatet – altså formen – er gitt av en teknisk fremstillingsmåte. Kan art. 3 (1) e) da komme til anvendelse?

Dette spørsmålet ble forelagt EU-domstolen i sak C-215/14 Nestlé. Saken gjaldt formen til en sjokolade. Etter ordlyden alene kunne ikke unntaket forstås annerledes enn at de kun gjelder former som er nødvendige for å oppnå et teknisk resultat, ikke for dennes fremstillingsprosess. Det samme måtte følge av formålet. Unntaket skal hindre monopol på tekniske løsninger som forbrukerne kunne tenke seg i konkurrerende produkter. For forbrukeren vil det være varenes bruksegenskaper, ikke deres fremstillingsmåte som er avgjørende.⁹⁴

Generaladvokaten derimot, mente at formålet med bestemmelsen måtte tilsi at også teknisk fremstillingsmåte faller inn under unntaket.

⁹⁴ C-215/14 *Nestlé* premiss 53-55

Sett hen til formålet er Domstolens tolkning ikke helt overbevisende. Etter formålet med unntaket bør det muligens gjelde også for former som er bestemt av en teknisk fremstillingsmåte. Formålet med unntaket er bla. at konkurrenter skal ha mulighet til å selge varer som inkorporerer tekniske løsninger eller funksjonelle kjennetegn.⁹⁵ En form som følger av en produksjonsmåte vil vel ikke kunne sies å være en teknisk løsning i seg selv. Men dersom en bestemt produksjonsmåte er klart foretrukket, og fører til et bestemt utseende, kan vel varemerkerett til en vares form hindre konkurrenter i å produsere det samme. Andre vil ikke kunne utnytte den tilsvarende foretrukne produksjonsmåten, og må finne en annen form. Det er riktig at forbrukerne ikke ville bry seg med produksjonsmetoden, men det vil like fullt i praksis føre til enerett til den ønskede produksjonsmåten. Dette tilsier at det ikke bør kunne oppnås varemerkerett til en slik form.

6.5 Kan noe annet enn grafisk gjengivelse ha betydning for vurderingen av funksjonalitet?

Spørsmålet her gjelder når en vares form søkes registrert. Spørsmålet er om noe annet enn selve den grafiske gjengivelsen kan ha betydning i vurderingen av om merket skal registreres eller ikke. Dette har særlig betydning for former som er nødvendige for å oppnå et teknisk resultat, men kan tenkes å få betydning for de to andre alternativene også.

I utgangspunktet skal varemerket vurderes etter hvordan det er søkt registrert. Når det skal vurderes om et ord- eller figurmerke oppfyller registreringsvilkårene er det gjengivelsen av merket som må ligge til grunn. Hvordan merket er brukt i praksis, eller hvordan man kunne tenke seg å bruke det, har ikke betydning for om merket skal registreres eller ikke.

For å få registrert et varemerke, må det kunne gjengis grafisk jf. vml. § 2 første ledd. Grunnen til det, er særlig at varemerkeretten til det aktuelle merket skal avgrenses slik at det blir nøyaktig fastlagt hvilken beskyttelse innehaveren har. Videre kan andre gjøre seg kjent med aktuelle og potensielle konkurrenters rettigheter på den måten.⁹⁶ Grafisk gjengivelse er ikke lenger et krav etter det nye Varemerkedirektivet, men det vil fortsatt være et krav at gjengivelsen skal være «let tilgjengelig, forståelig, bestandig og objektiv» jf. fortalen punkt

⁹⁵ C-299/99 *Philips*, premiss 78

⁹⁶ C-273/00 *Sieckmann*, premiss 48-52

13.⁹⁷ Det er all grunn til å anta at for de tredimensjonale merkene vil det stadig innebære at de gjengis grafisk.

Selv om den grafiske gjengivelsen skal gi klarhet til hva merket omfatter så kan ikke det veie tyngre enn hensynet til at former som faller inn under art. 3 (1) e) skal utelukkes:

Nevertheless, the requirements which must be satisfied by the graphic representation in order to fulfil its function, which concern a sign's general aptness to constitute a trade mark within the meaning of Article 4 of Regulation No 40/94, cannot restrict the competent authority's examination under Article 7(1)(e)(ii) of the regulation in such a way as might undermine the public interest underlying the latter provision.⁹⁸

I en grafisk gjengivelse vil det f. eks. ikke komme frem om formen består av bevegelige deler eller innehar andre funksjoner. Det er tilfellet for f. eks. Rubicks kube som har vært søkt registrert som varemerke. I Underretten kom man til at siden kubens rotasjonsevne ikke kunne utledes av gjengivelsen, kunne den heller ikke inngå i analysen av funksjonalitet.⁹⁹

Domstolen forkastet denne tankegangen. De viser til at man for å analysere funksjonaliteten av et tegn som kun består av varens utforming, skal formens vesentlige kjennetegn vurderes henset til den konkrete varens tekniske funksjon.¹⁰⁰

Domstolen viser videre til *Legø*, og at det ved identifisering av de vesentlige kjennetegn også kan foretas undersøkelser utover en visuell analyse. Det kan f. eks. være ekspertvurderinger eller tidligere immaterielle rettigheter.¹⁰¹ Domstolen påpeker også at en korrekt funksjonell analyse ikke hadde vært mulig hverken i *Philips*, *Legø* eller *Yoshida*¹⁰² ut fra en grafisk gjengivelse alene.

⁹⁷ C-273/00 *Sieckmann* premiss 55 som formuleringen er hentet fra.

⁹⁸ C-337/12 P to C-340/12 P, premiss 58

⁹⁹ T-450/09 premiss 56 - 59

¹⁰⁰ C-30/15 P premiss 46

¹⁰¹ C-48/09 P premiss 71

¹⁰² C-337/12 P – C-340/12 P

Dette kravet til grafisk gjengivelse, og at det er denne som bestemmer hva eneretten omfatter, kan derfor ikke begrense undersøkelsen av et formmerke da det vil undergrave formålet med art. 3 (1) e).¹⁰³

I en senere dom har Underretten kommet til at denne måten å vurdere et merke på ikke kan strekkes så langt at det kan tilføres elementer til det søkte merket. Ekspertvurderinger og andre relevante undersøkelser kan brukes til å fastlegge hva tegnet omfatter, men kan ikke brukes til å utvide det merket som gjengis.¹⁰⁴ Saken gjaldt en avbildning av en del av et dekkens mønster (slitebane). Tegnet omfattet kun en liten del av varen og kunne derfor ikke sidestilles med tidligere saker. At kun en del av hele varens form kunne registreres ville ikke hindre andre i å bruke tilsvarende.

7. Tilfører varen en betydelig verdi

Etter vml. § 2 annet ledd siste alternativ og vmd. art. 3 (1) e) iii) kan ikke tegn som utelukkende består en form som tilfører varen en betydelig verdi, være et varemerke.

Art. 3 (1) e) iii) er det alternativet som det er mest usikkerhet rundt. Det er også det unntaket av de tre som det har vært mest kritikk mot.¹⁰⁵ Alternativet ble foreslått endret eller opphevet av Max Planck instituttet.¹⁰⁶

7.1 Unntakets formål

I likhet med unntaket for former som er nødvendige for å oppnå et teknisk resultat, er noe av formålet med dette unntaket å hindre potensielt evigvarende beskyttelse og forlengelse av andre rettigheter som man ønsker skal være tidsbegrensede.¹⁰⁷ Unntaket retter seg derfor særlig mot former som typisk er – eller har vært – beskyttet av en design- eller opphavsrett. Hvor mye man kan få ut av denne avgrensningen i praksis er usikkert. Siden en vares form

¹⁰³ C-337/12 P – C-340/12 P, premiss 58

¹⁰⁴ T-447/16 *Pirelli* premiss 57-58

¹⁰⁵ F. eks: Gielen (2014) s. 168-169, Balice (2015) s. 812 og Kur (2014) s. 24-25

¹⁰⁶ *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, 2011, punkt 2.37

¹⁰⁷ C-205/13 *Stokke*, premiss 19 og 31

faktisk kan registreres som varemerke, ville det vært svært få former igjen dersom alt som kan tenkes å registreres som design skal utelukkes. Det er i prinsippet adgang til å få beskyttelse gjennom varemerkeretten og designretten for samme tegn.¹⁰⁸ For eksempel finnes det en mengde tredimensjonale merker registrert hos Patentstyret som like gjerne kunne vært designregistrert, uten at de med det automatisk faller inn under unntaket i vml. § 2 annet ledd. Om formen er eller har vært registrert som design er ikke blant kriteriene Domstolen trekker frem i vurderingen av om formen tilfører betydelig verdi.¹⁰⁹

Det andre hovedformålet er i likhet med de to andre unntakene å friholde former som forbrukerne kunne tenke seg i konkurrerende varer og som derfor ikke kan være underlagt en enerett, da det ville hindret konkurransen. I motsetning til for varemerker som oppnår et teknisk resultat, er ikke vilkåret om betydelig verdi målbart eller varig på samme måten. Det er for det første uklart hva det vil si at formen tilfører betydelig verdi. Vil en teknisk form også tilføre verdi eller er vilkåret knyttet til noe estetisk eller kunstnerisk? For det andre vil hva som tilfører verdi kunne endre seg med tiden etter som hva som oppfattes som attraktivt eller verdifullt. En form som opprinnelig kun oppfattes som pynt eller estetikk kan over tid endre karakter og oppfattes som angivelse av varens opprinnelse. Motsatt kan vel også noe som tidligere ble sett på som attraktiv miste sin verdi.

Varer som opprinnelig tilfører betydelig verdi, kan over tid endre oppfatning hos forbrukerne og heller bli kjøpt fordi det kommer fra en bestemt produsent i stedet for at det innehar bestemte egenskaper.¹¹⁰ Det forbrukerne ser etter i produktet blir da varemerket, ikke den verdi dette tilfører. Dette var tilfelle i sak C-371/06 Benetton. Spørsmålet var om et tegn som i utgangspunktet kun besto av en utforming som tilførte vesentlig verdi, senere, og før registrering får renommé som følge av markedsføring mv, altså gjennom bruk av tegnet, med det ikke lenger falt inn under unntaket. Det er tidligere avklart at bruk av tegn som faller inn under VMD art. 3 (1) e) ikke kan avhjelpes ved innarbeidelse.¹¹¹ Med henvisning til dette besvares spørsmålet med at et merke som faller inn under dette alternativet ikke kan utgjøre et varemerke selv om det forut for registrering har oppnådd tiltrekningskraft på grunn av

¹⁰⁸ Generaladvokatens forslag til avgjørelse i sak C-205/13 avsnitt 34

¹⁰⁹ C-205/13, *Stokke*, premiss 35.

¹¹⁰ Kur (2014) s. 24

¹¹¹ C-299/99, *Philips*, premiss 75

kjennskap til den som et tegn med særpreg som følge av reklamekampanjer som har presentert varens særlige kjennetegn.¹¹² At noe har gått fra å bare være en egenskap som tilfører vesentlig verdi, til at det oppnår en funksjon som kjennetegn, fratrar altså ikke denne egenskapen den vesentlige verdien.

7.2 Hva er «verdi»?

At formen tilfører betydelig verdi må tolkes som at det er verdien sett i forhold til varen som er avgjørende. Absolutt verdi i penger kan ikke være relevant, da ville billige produkter falle utenfor selv om de attraktive, noe som ikke kan være i samsvar med formålet. Etter EUIPO sin veiledning skal verdi forstås ikke bare som økonomisk verdi, men også som «ettertraktethet». Dersom varen blir kjøpt primært fordi den har den aktuelle formen, vil den tilføre verdi.

En vareform som er utviklet for delvis for å være særpreget og lett gjenkjennelig vil ikke med det kunne sies å tilføre betydelig verdi. At formen på varen kan oppfattes som attraktiv eller fin er ikke nok til å utelukke den fra registrering. Dersom det var tilfelle ville det vært tilnærmet umulig å få varemerkerett til en vares form fordi det i dag er svært vanlig at produkter går gjennom en prosess med undersøkelser og design før det settes ut på markedet.¹¹³ Det at det skal ha «betydelig» verdi tilsier også dette.

Om formen alene utgjør grunnen til at man kjøper et produkt er det nærliggende å tenke at formen tilfører betydelig verdi. For eksempel vil bestikk bli valgt ut fra utseende selv om det også har en funksjon. Dersom man tolker bestemmelsen slik vil samtidig en rekke design på produkter som ikke kjøpes pga. formen falle utenfor. Hensynet til konkurransen støtter denne tolkningen. Det er særlig et design som har et sterkt kjøpsargument som er nødvendig for å kunne tilby tilsvarende varer. Men dersom verdi forstås på denne måten vil vel også utelukkende tekniske former falle inn under noe som tilfører betydelig verdi.

¹¹² C-371/06, *Benetton*, premiss 28

¹¹³ EUIPO guidelines, Part B, Section 4, Chapter 6

7.3 Må verdien ligge i noe estetisk?

I *Stokke* fremhever Domstolen at bestemmelsen ikke kan forstås slik at den bare kommer til anvendelse dersom formen utelukkende har kunstnerisk eller estetisk verdi. Dette kunne ikke være riktig, idet ville være en risiko for «at de varer, der ud over et betydeligt æstetisk element har væsentlige funktionelle egenskaber, ikke omfattes.»¹¹⁴ Hvis Domstolen med dette mener at en form der enkelte vesentlige elementer er tekniske, mens andre er estetiske, også faller inn under unntaket, vil det i så fall være stikk i strid med det de går inn for i samme dom, nemlig at hver og en av unntakene i art. 3 (1) e) må få anvendelse for hele merket.¹¹⁵ Dersom de med dette mente at det ikke har betydning at de estetiske elementene også innehar andre egenskaper, er det uproblematisk. Dersom et element som er estetisk og tilfører betydelig verdi også innehar andre egenskaper, vil ikke det frata den den vesentlige verdien. Slik domstolen uttrykker seg, også i andre språkversjoner, er det den sistnevnte tolkningen som er mest nærliggende.

Alternativt kunne man forstått dommen slik at utelukkende tekniske elementer også tilfører betydelig verdi. Domstolen fremhever «at udformningen tillægger varen en væsentlig værdi, ikke udelukker, at også andre egenskaper ved varen ligeledes kan give den en betydelig værdi».¹¹⁶

Dette er ifølge Domstolen i samsvar med formålet; unntaket kan ikke omgås ved at varen ut over sin estetiske karakter også innehar andre verdifulle egenskaper. Spørsmålet er om Domstolen med dette mener at en form som ikke er estetisk eller kunstnerisk overhodet også kan tilføre betydelig verdi. Det kan vel være riktig etter ordlyden alene, men det harmonerer dårlig med unntakene som helhet siden alternativ ii) da i praksis ikke ville hatt noen betydning overhodet. Det ville være rart å nekte en registrering av en utelukkende teknisk form med begrunnelsen at den «tilfører betydelig verdi» når det også finnes et unntak for former som oppnår «teknisk resultat». Ved en form som kombinerer estetiske og tekniske elementer, ville man da i praksis anvende unntakene kumulativt for ulike elementer, noe som er slått fast at man ikke skal gjøre. (se punkt 8. om kombinasjon). Domstolen har slått fast at en av unntakene må få full anvendelse for hele merket. En form som delvis følger av varens art og delvis tilfører betydelig verdi kan altså registreres. Samtidig sier de; «at de varer, der ud

¹¹⁴ C-205/13 *Stokke* premiss 32

¹¹⁵ C-205/13 *Stokke* premiss 39

¹¹⁶ C-205/13 *Stokke* premiss 30

over et betydeligt æstetisk element har væsentlige funktionelle egenskaber, ikke omfattes»¹¹⁷ ikke kan godtas.

En slik tankegang ville føre til at en utelukkende estetisk form ikke kunne avhjelpest ved å tilføre et teknisk element fordi disse kunne tilføre betydelig verdi. Det riktige må være at det Domstolen ville frem til var at andre gode egenskaper i samme utforming som ellers tilfører betydelig verdi, ikke gjør at formen ikke faller inn under art. 3 (1) e) iii).

Følgelig må riktig tolkning være at alle vesentlige elementer i det minste må være estetisk eller kunstnerisk, og at vesentlige verdier utover disse ikke endrer på dette. Derfor må uttalelsen om at «også andre egenskaper ved varen likeledes kan give den en betydelig verdi» forstås som at det her er snakk om andre vesentlige verdier i de elementer som er dekorative eller kunstneriske.

Denne oppdelingen i estetiske og tekniske elementer kan virke kunstig eller teoretisk fordi en vare ofte vil bestå av elementer der begge deler er til stede i det samme elementet. Derfor vil dette unntaket også i praksis få anvendelse på en lang rekke flere former enn dersom de utelukkende var estetisk betinget.

7.4 Hvordan skal det bedømmes hva som er betydelig verdi.

I likhet med vurderingen for former som oppnår et teknisk resultat skal ikke gjennomsnittsforbrukerens synspunkt være avgjørende ved anvendelsen av art. 3 (1) e) iii), men som det følger av *Lego*, kan deres synspunkt være avgjørende ved identifikasjonen av tegnets vesentlige kjennetegn.¹¹⁸ I motsetning til for teknisk funksjon er ikke gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse uten betydning, det kan tillegges vekt, men er bare ett enkelt av flere kriterier.¹¹⁹

Andre bedømmelseskriterier som er relevante er: I) karakteren av den aktuelle varekategori, II) utformingens kunstneriske verdi, III) de særlige egenskaper ved denne utformingen, i

¹¹⁷ C-205/13 *Stokke* premiss 32

¹¹⁸ C-205/13 *Stokke* Premiss 34

¹¹⁹ C-205/13 *Stokke* premiss 36

forhold til andre utforminger, IV) den merkbare prisforskjell i forhold til lignende varer og V) en markedsføringsstrategi hvor primært varens estetiske egenskaper er fremhevet.¹²⁰

De over nevnte kriterier vil altså indikere at formen tilfører betydelig verdi. Disse kriteriene peker mot en form der det er estetikken som er viktig ved varens selv. Særlig kriterium II og V leder mot en form der det er utformingen som er grunnen til at varen blir kjøpt.

Ad III) er det altså ikke en fordel å skille seg ut når det er spørsmål om formen tilfører vesentlig verdi. Det stemmer vel at en form som skiller seg fra andre lettere vil være attraktiv, men samtidig vil varen da også lettere inneha særpreg. Det oppstår på den måten en motsetning mellom ønsket om å oppnå særpreg på den ene siden og å ville gå klar av hindringen på den annen side.

Det er også slik at flere av disse kriteriene ikke er hverken faste eller mulig å vurdere med sikkerhet. Hva som er kunstnerisk, estetisk eller en god utforming er for det første subjektivt, i motsetning til hva som er teknisk. Hva som oppfattes som kunstnerisk vil også kunne endre seg over tid. En form som nektes etter dette alternativet vil ikke kunne få varemerkebeskyttelse i fremtiden selv om verdien skulle endre seg.¹²¹

At formen er estetisk eller at den blir kjøpt primært på grunn av sitt utseende er blant kriteriene som tilsier at formen tilfører betydelig verdi. Dette gjør det vanskelig for dem som ønsker varemerkerett til varens form. Formen må ha noe spesielt eller kreativt ved seg for å være særpreget, men samtidig ikke *for* attraktiv, da det vil tilføre betydelig verdi.¹²² Samtidig er det vel akkurat dette som er noe av tanken bak unntaket. Attraktive vareformer som forbrukerne kunne tenke seg hos konkurrenter skal holdes frie (etter disse reglene, men kan være beskyttet ved opphavsrett, designrett mv.) og slik utsettes for konkurranse. Det kan innvendes at det synes rart at det kun er de attraktive formene som skal unntas.¹²³ Det kan virke urimelig at det er de som har fått frem et godt og salgbart utseende som ikke skal kunne få varemerkerett.¹²⁴ Men det er samtidig disse formene konkurrenter kunne tenke seg å føre selv og som forbrukerne kunne tenke seg å kjøpe. En form som ingen synes er attraktiv og

¹²⁰ C-205/13 *Stokke* Premiss 35

¹²¹ Kur og Senftleben (2017) s. 169

¹²² Kur (2011) s. 3

¹²³ Wüeggertz, (2010), s. 321

¹²⁴ Kur og Senftleben (2017) s. 169-170

som *kun* har kjennetegnfunksjon vil vel ingen etterspørre hos andre, og den vil derfor ingen forsøke å etterligne. At den får enerett medfører derfor ikke en skadelig monopolsituasjon. Et særlig pent og attraktivt produkt vil dessuten vanskeligere kunne oppnå en kjennetegnfunksjon. Et smykke vil man anta at har den formen den har fordi det skal se pent ut, og kun det. Utseende til smykket er varens primærfunksjon. Ved utforming av andre typer varer kan utseende varieres slik at forbrukerne oppfatter forskjellene som en måte å skille seg ut på, ikke bare en form for å gjøre seg salgbar.

For former som ikke blir kjøpt primært for sitt utseende vil derimot ikke en konkurrent sin varemerkeregistrering være konkurransehindrende i samme grad. Eneretten til en distinktiv termos vil ikke hindre andre i å produsere et like godt produkt (men ikke med samme utseende). Der varens primæregenskaper fremgår av formen blir det annerledes. En registrering av f. eks. en stol med godt utseende og gode ergonomiske egenskaper vil hindre andre i å utnytte de samme gode egenskapene. De kan dermed ikke føre et tilsvarende godt produkt.

Dersom konkurransehensynet legges til grunn tilsier dette at dersom formen er et viktig kjøpsargument hos forbrukeren, tilfører den betydelig verdi. Det samsvarer med vurderingskriterier II og V i *Stokke* som nevnt over. En varetype der formen er det eneste som skiller det ene produktet fra et annet kan det at det ene produktet selger bedre være et moment jf. kriterium III. Det vil tyde på at den har særlige egenskaper.

7.5 Må verdien følge av formen?

Kan verdien ligge i noe annet enn formen; egenskaper som ikke fremgår av grafisk gjengivelse?

I sak T-508/08 var spørsmålet om B&O sin høyttaler var gyldig som EF-varemerke. Siden en høyttalers hovedfunksjon er god lyd og ikke godt design, skulle man i alle fall tro at en høyttaler, selv om den har et godt design, ikke primært blir kjøpt på grunn av utseende. Den vesentlige verdien til produktet er på den måten ikke utseendet. På den annen side kan man tolke den senere dommen i *Stokke* slik at dette ikke spiller noen rolle så lenge formen alene tilfører en betydelig verdi gjennom attraktivt design. At høyttaleren også har flere gode egenskaper får da ikke betydning:

Tripp-trapp sine gode egenskaper fremgår imidlertid av formen. Dens funksjoner som sikkerhet mv. kan utledes av formen. Registrering av det merket vil dermed også båndlegge de egenskapene. Derimot vil ikke en høyttalers gode egenskaper utover formen fremgå av en grafisk gjengivelse, og det er derfor vanskelig å forstå hvorfor disse skal tas i betraktning ved vurderingen.

I utgangspunktet er ordlyden klar på at det er en «form» som tilfører betydelig verdi som faller inn under unntaket. At en vare har «skjulte» gode egenskaper kan vel derfor ikke ha betydning. Det vil ikke være konkurransebegrensende dersom de gode egenskapene ikke fremgår av varemerket slik det er registrert. Da kan heller ikke disse egenskapene være med i vurderingen av hva som er formens vesentlige kjennetegn og følgelig heller ikke vesentlig verdi. Likevel sier Underretten at:

«den omstændighed, at udformningen anses for at tilføre varen en væsentlig værdi, ikke udelukker, at varens øvrige egenskaber, såsom de tekniske egenskaber, ligeledes kan tilføre den omhandlede vare en væsentlig værdi.»¹²⁵



T-508/08 B&O

Som avklart over har det ikke betydning at den også har andre verdifulle egenskaper i den samme formen som er kunstnerisk eller estetisk. Men utover dette kan det vel ikke ha betydning hvorfor varen blir kjøpt. En form der den vesentlige verdien kun kommer av annet enn estetikk vil etter en slik tolkning ikke vil falle inn under dette alternativet.

I motsetning til for former med teknisk funksjon skal det ved vurderingen av om en form tilfører betydelig verdi være tilstrekkelig med en visuell analyse av formen. Hvis tegnet ikke

¹²⁵ T-508/08 B&O Premiss 77

utelukkende består av en form som gir den vesentlig verdi, har det ikke betydning at den har andre skjule egenskaper som tilfører verdi.

7.6 En absolutt hindring mot at kunst eller brukskunst registreres?

Hvis tegnet er registrert for varen selv vil det at varen har, eller har hatt beskyttelse av opphavsrett, være et moment som tilsier at formen tilfører betydelig verdi ved at den er kunstnerisk.¹²⁶

Det er som tidligere påpekt når det er varen selv som er varemerket, at det kan oppstå en konkurransebegrensning for den varen eller varetypen. Varemerkedirektivet art. 3 (1) e) som en avgrensning mot opphavsretten eller designretten er slik sett ikke absolutt. I og med at hva merket er søkt registrert for er av betydning, er det ingen hindring – ut fra denne bestemmelsen alene – mot at kunst eller brukskunst varemerkebeskyttes. På den annen side er det vanskelig å tenke seg at et kunstverk brukt alene kan oppnå kjennetegnsfunksjon. Unntaket vil også kun gjelde tredimensjonale merker jf. at det må være en «form».

Man kan f. eks. tenke seg at motivet fra et kjent maleri blir brukt på en flaskeetikett. Det varemerket kan ikke tilføre varen betydelig verdi. Kjøpet av flasken vil ikke være motivert av etiketten, men av innholdet, og det vil ikke legge begrensninger på annen bruk av motivet. Bestemmelsen er altså ikke til hinder for at f. eks. en skulptur eller motivet på et maleri registreres for helt andre typer varer. Disse åndsverkene vil ikke falle helt i det fri selv om opphavsretten er utløpt sett fra denne bestemmelsen alene jf. E-5/16 (Vigeland) premiss 81 og KFIR-2016-148 Premiss 22. Vil man holde kunstverk helt i det fri, må det ses hen til andre hindringer.

7.7 Er det mindre grunn til å friholde estetiske elementer enn tekniske?

Er det i like stor grad problematisk med monopolsituasjon for estetiske særpregede produktformer som det er for særpregede tekniske?

¹²⁶ C-205/13 *Stokke*, premiss 35

Det er mulig å argumentere for at en teknisk form kan varieres i mindre grad enn varens design. Det kan tenkes former som må ha et bestemt utseende for å fungere teknisk, mens en vares estetiske og kunstneriske verdi kan oppnås på en rekke måter. Samtidig er jo formålet med unntaket å hindre begge disse fra varemerkebeskyttelse selv om det samme kan oppnås på en annen måte. Kunne det argumenteres med alternative utforminger ville jo unntaket i art. 3 (1) e) iii) miste sin virkning fullstendig. På sett og vis kan jo ikke den utformingen som tilfører verdi varieres over hodet. Den måten den er designet på, og den verdien som følger av dette, knytter seg jo fullstendig til denne ene varianten. Bytter man ut noe, forsvinner verdien i produktet. Slik sett er det ikke mindre grunn til å friholde en vare som blir kjøpt pga. sitt utseende.

Det kan også argumenteres med at det kreves mer for å komme opp med en teknisk variant, enn det kreves for å komme opp med et nytt design på f. eks. en stol. Da er det rimelig å tenke at friholdelsesbehovet er større for tekniske former enn estetiske fordi konkurrenter vil ha større nytte av den tekniske formen enn den estetiske.

Et estetisk element vil også være tettere knyttet til noe som kan oppfattes som kjennetegn enn det som er teknisk. Ofte vil det som ikke er rent teknisk ha en kortere vei før det oppfattes som et kjennetegn.

Det kan stilles spørsmål ved hvorfor konkurrenter skal ha tilgang på et attraktiv design selv om design- eller opphavsretten er utløpt.¹²⁷ Når en slik form har oppnådd særpreg og fungerer som kjennetegn er det mindre rimelig at den skal nektes som varemerke.¹²⁸ Men dette argumentet vil vel også kunne gjøre seg gjeldende for tekniske former, de kan jo også tenkes å opparbeide seg en slik kjennetegnsfunksjon. Hva er egentlige grunnen til å ville behandle disse forskjellig?

Den kritikken som er kommet frem bla. gjennom Max Planck gjennomgang av varemerkeretten i Europa, knytter seg særlig til at attraktivitet er vanskelig å bedømme og lite varig sammenlignet med teknikk.¹²⁹ De fremhever videre at der en form opprinnelig har tilført

¹²⁷ Gielen (2014) s. 169

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Max Planck, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, 2011 punkt 2.33

vesentlig verdi, men senere blir verdifull fordi den har kjennetegnsfunksjon, kommer ikke formålet med unntaket til anvendelse.¹³⁰ Men hva er egentlig forskjellen fra den situasjonen sammenlignet med der formen opprinnelig utelukkende er teknisk? Hadde ikke også Philips oppnådd kjennetegnsfunksjon, og at den tekniske funksjon slik sett havnet i bakgrunnen? Det har jo hele tiden vært klart at dette ikke er avgjørende, da ville ikke bestemmelsen kunne ha den absolutte karakter som den har. At en estetisk form går fra å bare være det, til å også få kjennetegnsfunksjon fører vel ikke til at den estetiske formen vil være unyttig for andre selv om den kan ha, eller har, oppnådd kjennetegnsfunksjon. Man kan imidlertid forstå kritikken slik at den vesentlige verdien «forsvinner» når den blir et kjennetegn. En teknisk form vil alltid være teknisk i motsetning til noe som er estetisk og kan endre karakter over tid. At en form *kan* endre karakter og ikke lenger tilføre verdi er sikkert, men det vil vel ikke alltid være tilfelle? En estetisk form som har kjennetegnsfunksjon kan vel tilføre betydelig verdi likevel. Denne formen vil da inneha slike egenskaper som taler for at den må friholdes for at andre kan utnytte den tilsvarende for å kunne konkurrere.¹³¹ Dette tilsier at det ikke er mindre grunn til å friholde estetiske elementer.

8. Kan de tre unntakene anvendes i kombinasjon?

En vares form kan tenkes å bestå av flere elementer der hver av elementene faller inn under en av unntakene i art. 3 (1) e), men den består altså ikke utelukkende av f. eks noe som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat.

Spørsmål var oppe i dommen om Tripp-trapp stolen.¹³² Der var spørsmålet til domstolen om art. 3 (1) e) også gjelder når varemerket inneholder enkelte elementer som rammes av både alternativ i) og iii). Domstolen slår i saken om tripp-trapp fast at hver av de tre hindringene har selvstendig karakter og kommer til anvendelse uavhengig av hverandre.¹³³ Så lenge ett av vilkårene får full anvendelse, har det ikke betydning at det kan nektes av andre grunner. Det formålet som ligger til grunn for bestemmelsene i art. 3 (1) e) er til hinder for at den kommer til anvendelse når ingen av de tre får full anvendelse.¹³⁴ Domstolen mener altså at en form der

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Kur (2014) s. 25

¹³² C-205/13 *Stokke* premiss 37 flg.

¹³³ C-205/13 *Stokke* premiss 39

¹³⁴ C-205/13 *Stokke* premiss 42

ett vesentlig element følger av varens art, og ett element er teknisk kan godtas fordi ingen av unntakene får full anvendelse for hele merket. Det vil ikke legge et bånd for utnyttelse av hver av de elementene, følgelig er det i samsvar med formålet.

I sak C-215/14 *Nestlé* var den aktuelle formen en sjokolade som besto av tre vesentlige kjennetegn; en som fulgte av varens art, mens de to andre var nødvendige for å oppnå et teknisk resultat. Sjokoladen hadde tilsvarende form som en Kvikk-lunsj-sjokolade. Spørsmålet var om art. 3 (1) e) da var til hinder for registrering. Domstolen viser til Tripp-trapp-dommen og gjentar at registreringshindringen ikke gjelder dersom ikke en av dem får full anvendelse.¹³⁵

De tre hindringene kan altså ikke kombineres. Ett av unntakene må få anvendelse for hele formen. Derimot har det ikke betydning om ett eller flere elementer faller inn under flere av unntakene.¹³⁶

Konsekvensen av dette er at en form som delvis har elementer som følger av arten (i) og delvis tilfører betydelig verdi (iii) ikke vil være utelukket som varemerke. Det kan f. eks. være et bord som har standard bordben og bordplate (varens art), men som også har estetiske elementer som gjør det attraktivt (tilfører betydelig verdi).

Tolket på denne måten kan det stilles spørsmål om det virkelig er i samsvar med formålet om å sikre fri konkurranse.¹³⁷ Selve kombinasjonen av de ulike elementene kan jo være det som er etterspurt, og at konkurransehensynet derfor tilsier at en slik form ikke bør kunne registreres. Samtidig kan en bred tolkning av særlig alternativ i) og iii) tilsi at hele formen i et slikt tilfelle vil følge av varens art eller tilføre betydelig verdi.¹³⁸

¹³⁵ C-215/14 *Nestlé* premiss 49

¹³⁶ C-215/14 *Nestlé* premiss 47

¹³⁷ Kur og Senftleben (2017) s. 162

¹³⁸ *Ibid.*

9. Den absolutte karakter. Er det rimelig?

Former som helt eller delvis består av elementer som er nødvendige for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører betydelig verdi, kan fungere som opprinnelsesgaranti for varen. Dersom andre bruker tilsvarende, er det en risiko for at forbrukerne tar feil ved at de blir villedet av like eller lignende varer,¹³⁹ og varemerkeretten dermed ikke oppnår hovedfunksjonen. Når det over tid har vært én leverandør av en vare, og det har vært en omfattende bruk av den, kan det oppnås forbindelse mellom formen og en enkelt leverandør, og forbrukerne vil anta at varer med den utformingen stammer fra denne leverandøren.¹⁴⁰ Det er imidlertid avklart at i en slik situasjon vil ikke det hindre art. 3 (1) e) ii) fra å gjelde. Spørsmålet er om denne absolutte karakteren er rimelig.

Forbrukerne har lært seg å kjenne formen som kjennetegn for kvalitet eller andre verdifulle assosiasjoner – goodwill. Om andre næringsdrivende kan bruke samme form uten begrensning, vil de kunne utnytte seg av en teknisk løsning som er skapt av andre, og en goodwill som er opparbeidet av andre.¹⁴¹

Konkurrentenes bruk av en særpreget form som en annen har utviklet kan oppfattes som snylting på andres arbeid og et renommé som andre har opparbeidet. Den som var først ute har lagt ned innsatsen som har ført til at formen oppfattes som et kjennetegn på en god vare eller at formen hadde et godt utseende. En som selger en vare som forbindes med en bestemt kvalitet som kjennetegn, ønsker ikke at andre som kommer etter skal kunne selge en tilsvarende vare, men med dårligere kvalitet. Kanskje særlig hvis en enkelt produsent har hatt enerett over tid f. eks. fordi noen har hatt patent på en form som er teknisk, er det risiko for at de blir villedet av identiske eller lignende former fra andre, nye produsenter.

Patentrettens tidsbegrensning skal jo sikre at oppfinnelsen skal tilfalle alle når tiden er utløpt, men kan det likevel være rimelig at den goodwillen som er opparbeidet i patentperioden også skal tilfalle alle?¹⁴² Det må kunne antas at det er svært sjelden at en form som har vært beskyttet av patent, også i den perioden har opparbeidet seg tilstrekkelig særpreg og kan

¹³⁹ *Ibid.* s. 158

¹⁴⁰ C-299/99 *Philips* premiss 65. Kur og Senftleben (2017) s. 158-159

¹⁴¹ Keeling (2003), på s. 137

¹⁴² Suthersanen, (2003), s. 267

fungere som kjennetegn. Det er derfor begrenset hvor stor «skade» det ville ha om bevis for innarbeidelse ble godtatt.

På den annen side; dersom det først godtas at utelukkende tekniske elementer likevel kan oppnå enerett, vil det gi et incentiv til at disse formene fremheves og markedsføres særlig i forsøket på å innarbeide dem. Det vil igjen kunne føre til at flere tekniske elementer blir underlagt enerett, i teorien for alltid.¹⁴³ Følgelig vil ikke unntaket kunne oppnå sitt hovedformål. Det helt klart ut fra direktivet ordlyd og formålet med unntakene at det skal være umulig å oppnå varemerkerett til denne typen former. Når andre eneretter er utløpt er det ikke lenger uønsket at andre skal kunne utnytte det som tidligere var beskyttet. Dette gjelder særlig for tekniske løsninger, men kanskje noe mindre for f. eks. utformingen av en stol. Det er ofte ikke like mange muligheter å utforme en teknisk løsning på som det er muligheter for å designe en stol. Dette taler for at oppnådd særpreg bør vektlegges sterkere for former som tilfører vesentlig verdi.

Beskrivende merker er jo også opprinnelig «ubrukelige» og skal friholdes for alles bruk, men gjennom innarbeiding kan ordet likevel bli kjennetegn for en enkelt og dermed ha endret karakter. For et tredimensjonalt merke stiller imidlertid friholdelsesbehovet seg annerledes. Det friholdelsesbehovet som gjør seg gjeldende her tilsier at bevis for innarbeidelse ikke bør være relevant.

Som tidligere avklart er det ikke relevant om formen er blitt særlig godt kjent eller at det er risiko for at andre vil tilegne seg de gode assosiasjoner som er forbundet med varen. Siden denne typen former er absolutt unntatt fra varemerkebeskyttelse kan man heller si at bruk av tilsvarende eller lignende form er en legitim kompetitiv innsats, ikke uønsket snylting på andres produkt.¹⁴⁴ Disse formene er unntatt fra mulighet for beskyttelse, ikke fordi de vanskelig kan oppnå særpreg, men fordi andres interesse i å kunne utnytte disse typer elementer i sine produkter alltid veier tyngre enn andre interesser.

Alt i alt er det en større ulempe å ikke ha tilgang til nødvendige funksjoner enn det er fordel for den enkelte at denne funksjonen også kan få enerett fordi den har adskillende evne.

¹⁴³ Hvis man ser bort fra vml. § 37 om bruksplikt.

¹⁴⁴ Schober, (2013) s. 36 (Siterer amerikansk dom – Marvel co. V. Pearl. p. 162)

10. Register

Norske avgjørelser

Norsk Høyesterett

Rt. 2002 s. 391 (God Morgon)

Rt. 2005 s. 1601 (Gule Sider)

HR-2016-2239-A (Route 66)

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

KFIR-2016-148 (Vigeland)

KFIR-2018-48 (Inhalator)

EU-avgjørelser

EU-domstolen:

C-1/81

C-299/99 Philips

C-383/99 Baby-dry

C-273/00 Sieckmann

C-206/01 Arsenal

C-218/01 Henkel

C-25/05 P

C-371/06 Benetton

C-48/09 P Lego

C-323/09 Interflora

C-337/12 P – C-340/12 P Yoshida

C-205/13 Stokke

C-215/14 Nestlé

C-30/15 P Simba Toys

C-163/16 Louboutin

C-21/18 Textilis

Underretten:

T-122/99

T-2017/06 Lego

T-508/08 B&O

T-450/09

T-331/10 RENV og T-416/10 RENV Yoshida

T-164/11 Reddig

T-580/15 Flamagas

T-447/16 Pirelli

EFTA-domstolen

E-3/97

E-5/16 Vigeland

11. Litteraturliste

Artikler

Andreasen, Flemming Maribo

(2001)

Varen som sit eget varemærke. Undtagelsen fra vareudstyrbeskyttelse i varemærkelovens § 2, stk. 2 (Varemærkedirektivets art. 3.1.e. NIR 2001 s. 177

Balice, Sara (2015)

Case Comment. Tripp Trapp case: the Court of Justice on 3D trademarks. E.I.P.R. 2015, 37 (12) s. 807-813

Geier, Artur, (2016)

Hybrid shapes and disclaimers in European trademark law. E.I.P.R. 2016, 38 (9), s. 545-550

- Gielen, Charles, (2014) *Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished.* E.I.P.R. 2014, 36 (3), s. 164-169
- Helbling, Thomas, (1997) *Shapes as trade marks? The struggle to register three-dimensional signs: a comparative study of United Kingdom and Swiss law* I.P.Q. 1997 (4) s. 413-449
- Keeling, David T, (2003) *About Kinetic watches, easy banking and nappies that keep a baby dry: a review of recent European case law on absolute grounds for refusal to register trade marks* I.P.Q. 2003 (2) s. 131-162
- Kur, Annette, (2011) *Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality,* Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper no. 11-16. (2011)
- Kur, Annette, (2014) *Too common, too splendid, or `just right`? Trade mark protection for product shapes in the light of cjeu case law.* Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper no. 14-17 (2014)
- Levin, Marianne, (1996) *Varumärkesrättsligt "designskydd" ur ett svenskt perspektiv.* NIR 1996 s. 297

- Schulyok, Felix, (2010) *The protection of functional shapes under European trade mark law.* NIR 2010 s. 437
- Schober, Natalie (2013) *The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal*, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2013, 44 (1), s. 35-62
- Schovsbo, Jens, (1996) *Varemærkeretlig beskyttelse av industrielt design?* NIR 1996 s. 53
- Suthersanen, Uma, (2003) *The European Court of Justice in Philips v Remington – trade marks and market freedom,* I.P.Q. 2003 (3) s. 257-283
- Wüeggertz, Caroline, (2010) *För bra för skydd. Registreringshindret mot en form som ger varan ett betydande värde,* NIR 2010 s. 305

Bøker

- Bøggild, Frank og Kolja Staunstrup (2015); *EU-varemærkeret*, 1. utgave 2015.
Karnov Group Denmark
- Kur, Annette og Martin Senftleben (2017): *European trade mark law: A commentary*, 1. utgave, 2017,
Oxford university press
- Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik (2011): *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, 2011,
Universitetsforlaget
- Stenvik, Are og Finn Arnesen (2015) *Internasjonalisering og juridisk metode: Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett*, 2. utgave, 2015, Universitetsforlaget

Annet

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: 4.5.2019)

<https://euipo01app.sdlproducts.com/1004922/903916/trade-mark-guidelines/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->

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law:
Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 2011.

(Sist besøkt: 4.5.2019)

<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>