

# Designbeskyttelse uten registrering og forholdet til markedsføringslovens etterligningsbeskyttelse

---

Veileder Tore Lunde

Kandidat nr. 15 46 77

Antall ord 14 996

Innleveringsfrist 17.12.07

Dato for innlevering 17.12.07

”Designbeskyttelse uten registrering og forholdet til markedsføringslovens etterligningsbeskyttelse”.

**Innhold:**

<b>1. Innledning</b> .....	3
<b>1.1 Presentasjon av problemstillingen</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2 Definisjoner</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 Legislative hensyn</b> .....	<b>4</b>
<b>1.4 Historikk</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Vilkårene for registrert design</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1 Designbeskyttelsens rettsvern</b> .....	<b>6</b>
<b>2.2 Forhold som faller utenfor beskyttelsen</b> .....	<b>7</b>
<b>2.3 Unntak fra designbeskyttelse</b> .....	<b>8</b>
<b>2.4 Beskyttelsens varighet</b> .....	<b>8</b>
<b>2.5 Nyhets- og individualiseringskravet</b> .....	<b>9</b>
<b>3. Rettsbeskyttelse av uregistrert design</b> .....	<b>11</b>
<b>3.1 Designbeskyttelse etter designloven</b> .....	<b>11</b>
3.1.1 Problemstillingen .....	11
3.1.2 Betydningen av mønstervernforordningen art. 11 .....	11
3.1.3 Sanksjoner for etterligning av uregistrert design .....	13
<b>3.2 Analogislutninger fra varemerkeloven</b> .....	<b>14</b>
<b>3.3 Beskyttelse av uregistrert design etter markedsføringsloven</b> .....	<b>15</b>
3.3.1 Markedsføringslovens anvendelsesområde .....	15
3.3.2 Likhetstrekk fra designloven.....	16
3.3.2.a Utseende .....	16
3.3.2.b Nyhet .....	20
3.3.2.c Individuell karakter .....	20
3.3.2.d Samfunnsmessig behov for standardisering.....	23
3.3.3 Markedsføringslovens § 8a om etterligning av annens produkt .....	23
3.3.3.a Forbud mot etterligning.....	23
3.3.3.b Urimelighetsvurderingen.....	24
3.3.3.c Subjektiv skyld.....	24
3.3.3.d Designerens innsats .....	26
3.3.3.e Momenter som kan ha betydning for vernet .....	26
3.3.3.f Produktets alder.....	27
3.3.3.g Produkt som er innarbeidet på markedet.....	29
3.3.3.h Variasjonsmulighetene .....	30
3.3.4.a Krav om forvekslingsfare.....	30
3.3.4.b Subjektiv skyld.....	31
3.3.5. Generalklausulen – forbud mot handling som strider mot god forretningsskikk, jfr. § 1.....	32
3.3.5.a Anvendelsesområde .....	32
3.3.5.b Momenter .....	32
3.3.5.c Subjektiv skyld.....	33
3.3.6 Kumulasjon av mfl. §§ 8a og 1 .....	33
<b>Kilder</b> .....	<b>34</b>

## **1. Innledning**

### **1.1 Presentasjon av problemstillingen**

Avhandlingen tar opp spørsmålet om og eventuelt i hvilken grad en design som ikke er registrert kan nyte beskyttelse. Beskyttelsen kan bestå i adgang til å forby etterligningen, å kunne kreve erstatning, samt et mulig straffeansvar for etterligneren. Rettsområdet for en slik beskyttelse er designrett, omtalt som "lillebroren i den immaterialrettslige familie".<sup>1</sup> Avhandlingen avgrenses mot å behandle utenlands og internasjonal rett.

Designloven (dsl.) av 2003 kan gi beskyttelse av design, dersom den er gyldig registrert, jfr. dsl. § 1, første ledd. Vern av uregistrert design følger dermed ikke av lovens ordlyd. Det kan likevel tenkes at ulovfestede regler, eller markedsføringslovens regler om etterligningsbeskyttelse, kan danne grunnlag for et slikt vern.

EU har innført en regel om designbeskyttelse uten registrering i 3 år, hvor fristen for vernet begynner å løpe når produktet blir kjent for allmennheten, jfr. mønstervernforordningen art. 11. Imidlertid er det ikke et krav at EØS-statene må vedta bestemmelsen i art. 11.<sup>2</sup> Valgfriheten førte til at Norge ikke vedtok regelen. Til tross for dette standpunkt taler hensynet til rettsenhet for å tillate beskyttelse av uregistrert design i 3 år, på lik linje med EU. Motsatt trekker hensynet til å tolke loven etter ordlyden, uten de betenkeligheter som en omgåelse av ordlyden, fører med seg. I forhold til designloven er det tale om en tolkning på tvers av ordlyden, jfr. § 1, første ledd. Ettersom det finnes sterke hensyn både for og imot beskyttelse av uregistrert design, er det uvisst hvorvidt EUs vern gjør seg gjeldende i Norge. Problemstillingen blir å avklare om et slikt vern eksisterer, først og fremst på bakgrunn av en tolkning av designloven, og behandles nedenfor under punkt 3.1. Regelen i mønstervernforordningen art. 11, om designbeskyttelse uten registrering, er betinget av at de alminnelige vilkårene er oppfylt. En oppregning av vilkårene for registrert design er derfor inntatt i punkt 2.

Ifølge varemerkeloven (vml.) kan varemerker som ikke er registrert oppnå beskyttelse dersom de er tilstrekkelig innarbeidet på markedet, jfr. varemerkeloven § 2, første ledd.

Design som tilfredsstiller kravene til varemerke kan dermed beskyttes etter varemerkeloven. Avhandlingen avgrenses mot å gå inn på vilkårene for å anse et design som varemerke. Den andre problemstillingen er om varemerkeloven kan tolkes analogisk, til å verne design som faller utenfor lovens ordlyd. Problemstillingen drøftes nedenfor under punkt 3.2.

Markedsføringsloven (mfl.) verner også et produkts ytre fremtoning, og lovens bestemmelser kan anvendes uavhengig av designloven, jfr. dsl. § 1, annet ledd. Loven har for det første en spesialbestemmelse som forbyr etterligning av en annens produkt, og er ment å være den primære bestemmelsen som anvendes i saker om etterligning av produkt ettersom den spesifikt forbyr etterligning, jfr. § 8a. I tillegg til spesialbestemmelsen har loven oppstilt en generalklausul som forbyr handlinger som "strider mot god

<sup>1</sup> Lassen og Stenvik 2006 s. 14.

<sup>2</sup>Jfr. avsnitt 7 i direktivets fortale, og Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 20.

forretningskikk næringsdrivende imellom”, jfr. § 1. Bestemmelsen er ment å brukes som tolkningsmoment, blant annet til § 8a, men kan også anvendes alene dersom vilkårene etter § 8a ikke er oppfylt. Det kan dermed tenkes at produkt som ikke er beskyttet av registrert design kan oppnå vern etter denne loven. Dette drøftes nedenfor i punkt 3.3.1. Mens det etter designloven gis enerett til produktet, stiller markedsføringsloven opp forbud mot forskjellige handlinger. Av denne grunn har markedsføringsloven ikke de samme krav til produktet som følger av designloven. Imidlertid har praksis oppstilt ulovfestede vilkår som har blitt vektlagt i spørsmålet om markedsføringsloven kan anvendes. Den tredje problemstillingen blir å finne frem til, presentere, samt sammenligne vilkårene med designlovens. Problemstillingen blir å finne under punkt 3.3.2 - 3.3.5. Det siste spørsmålet er om § 1 kan og bør anvendes sammen med § 8a dersom vilkårene etter begge bestemmelsene er oppfylt, og drøftes i punkt 3.3.6.

## 1.2 Definisjoner

Med designbeskyttelse menes vern mot etterligning av en vares utseende.<sup>3</sup> Et ”design” er definert i dsl. § 2, nr.1 som ”utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering”. Det er altså et produkts ytre fremtoning som vernes etter designloven.

Et ”produkt” er i dsl. § 2 nr.2 beskrevet som ”en industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand, herunder deler som er bestemt til å inngå i et sammensatt produkt, emballasje, utstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men ikke edb-programmer”. Produkt som faller utenfor designlovens, og markedsføringslovens vern er drøftet under punkt 2.2 og 3.3.2.a.

For en enklere fremstilling brukes betegnelsen ”designer” ikke bare på ”den som har frembrakt designen”, men også på ”den som designerens rett har gått over til”, jfr. dsl. § 1, første ledd. I avhandlingen vil uttrykkene ”produkt” og ”vare” brukes med samme betydning som en ”design”, med det formål å kunne variere språket.

## 1.3 Legislative hensyn

Hensyn som taler for å beskytte en vare mot etterligning er blant annet investeringsbeskyttelse, samfunnsøkonomi,<sup>4</sup> rettferdighetsbetraktninger om at ”den som lager noe nytt og nyttig, skal ha både retten til det han lager og æren for det”.<sup>5</sup> Forarbeidene til designloven uttaler at formålet med loven er å ”stimulere til utvikling av estetisk og funksjonelt gode produkter, til glede for forbrukeren og samfunnet ellers”.<sup>6</sup> Det er også sagt at ”den bærende tanken bak loven er å motivere til nyskaping”.<sup>7</sup> Designbeskyttelse kan bidra til å øke inntektene ved salget, ettersom konkurransen blir mindre. Økte inntekter gir større trygghet for lånegiver som eventuelt skal finansiere

---

<sup>3</sup> Lassen og Stenvik 2006 s. 19.

<sup>4</sup> Lassen og Stenvik 2006 s. 25.

<sup>5</sup> Innstilling 1967 s. 21.

<sup>6</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 7.

<sup>7</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 18.

prosjektet.<sup>8</sup> Imidlertid fremgår det videre av forarbeidene at det ”sentrale formålet er å harmonisere regelverket med utviklingen på europeisk og internasjonalt nivå, i første rekke med europaparlamentets- og rådskonferensdirektiv 98/71/EF om rettslig vern av mønster, som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XVII om opphavsrett”.<sup>9</sup>

Formålet med markedsføringsloven er først og fremst å ”regulere forholdet mellom de næringsdrivende og sette etiske standarder for næringslivet, men også hensynet til forbrukerne ble trukket frem ved praktiseringen av loven”.<sup>10</sup> Et særlig hensyn som ble vektlagt under lovarbeidet var å motvirke utilbørlig konkurranse, herunder hensynet til forbrukerne og allmennhetens interesser i sunne markedsforhold.<sup>11</sup> Hensynet til næringsdrivende og forbrukere går igjen både etter designloven og markedsføringsloven, med den forskjell at det i markedsføringsloven legges større vekt på sunn konkurranse næringsdrivende imellom, mens designloven primært tar sikte på å verne den enkelte næringsdrivende.

#### 1.4 Historikk

Designloven av 14. mars 2003 avløser den tidligere mønsterloven av 29. mai 1970, og gjennomfører, som nevnt ovenfor, Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF om rettslig vern av mønster.<sup>12</sup> Etter at designloven ble vedtatt, ble området for beskyttelsen noe utvidet.<sup>13</sup> Mønsterlovens -”vare”- begrep er erstattet med ”produkt”, som er et mer omfattende begrep.<sup>14</sup> Utvidelsen innebærer blant annet at også deler av et produkt vernes, slik som eksempelvis bunnen på en flaske. Videre vernes ikke-fysiske gjenstander, som eksempelvis skjermbilder.<sup>15</sup> Vernet er også utvidet til å gjelde alle slags varer uavhengig av bruksområdet. Er designen først beskyttet vil beskyttelsen altså omfatte alle varer, selv om de har forskjellig bruksområde. Nyhetskravets absolutte regel om at designen ikke må være kjent før søknadsdagen, har også fått et viktig unntak. Nå følger det av § 6 at fristen for designregistrering er fremskjøvet til 12 måneder etter designen ble allment tilgjengelig.

En innskrenkning i forhold til mønsterloven er at det nå kreves, for sammensatte produkt, at bestanddelen skal være ”synlig under normal bruk”, jfr. § 4 nr.1. Grunnen til endringen er trolig at eieren av designen har noe mindre behov for beskyttelse på dette området, som fører til at hensynet til fri konkurranse og utnyttelse står sterkere enn hensynet til designeren.

En ny regel av prosessuell betydning er at patentstyret ikke kontrollerer hvorvidt vilkårene etter dsl. §§ 2 til 8 er oppfylt, jfr. § 17.<sup>16</sup> En kan dermed registrere produktet uten at vilkårene for designrett er oppfylt. Nyhets- og individualiseringskravet etter § 3, er ikke lenger et vilkår for å oppnå designregistrering, men et vilkår for å oppnå

---

<sup>8</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 18.

<sup>9</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 7.

<sup>10</sup> Ot.prp.nr.70(1995-1996)s. 4.

<sup>11</sup> Ot.prp.nr.70(1995-1996)s. 4.

<sup>12</sup> Lassen og Stenvik 2006 s. 5.

<sup>13</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 19.

<sup>14</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 19.

<sup>15</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 19.

<sup>16</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 162.

designrett. En registrering som ikke oppfyller vilkårene for designrett kan ”oppheves av Patentstyret eller kjennes ugyldig av en domstol”, jfr. § 25, første ledd. I praksis gir regelen utslag ved at innklagede i en sak kan hevde at designregistreringen er og må kjennes ugyldig, grunnet manglende oppfyllelse av bestemmelsene i §§ 2 til 8. Beviskravene er da lagt på designeren, som må dokumentere det som overveiende sannsynlig at vilkårene etter §§ 2 til 8 er oppfylt.

Markedsføringsloven av 16. juni 1972 trådte i kraft 1. januar 1973, samtidig som lov om utilbørlig konkurranse av 1922 ble opphevet. Det var først og fremst ”ønske om utvikling av likt regelverk i Norden” som var foranledningen til revisjon av loven.<sup>17</sup> De nordiske landene har samarbeidet om lovarbeidet, og lovene har derfor klare fellestrekk. Imidlertid avviker de på punktet om etterligning av annens produkt, samt på enkelte andre områder.<sup>18</sup> Loven av 1922 hadde sitt forbilde i de tyske lover av 1896 og 1909, og den tyske lov har hatt stor betydning for rettsutviklingen i de nordiske landene.<sup>19</sup> Den tyske loven preges igjen av rettstanker utviklet i Frankrike.<sup>20</sup>

Under utarbeidelsen av loven, mente mindretallet i Konkurranselovkomiteen at generalklausulen i mfl. § 1 burde sløyfes i loven.<sup>21</sup> De mente spesialbestemmelsene burde utvides slik at de kunne bli tilstrekkelig omfattede og elastiske. Departementet var imot dette, og støttet flertallets forslag om at loven bør ha en generalklausul. Flertallets begrunnelse var at ”fremgangsmåtene i konkurransen er mange og skiftende til å kunne oppfanges spesialbestemmelsene slik den gjeldende er utformet, og at disse i tilfelle måtte gjennomgå med sikte på å bygges ut om generalklausulen skulle sløyfes”.<sup>22</sup>

I forhold til spørsmålet om det skulle opprettes en spesialbestemmelse om etterligning av produkt, støttet departementet mindretallet i Konkurranselovkomiteens syn, og fant at en spesialbestemmelse var nødvendig. Bakgrunnen var de hyppig forekommende tilfeller av saker om etterligning som oppstod, samt en utbredt misforståelse som gikk ut på at hvis det var oppnådd eller kunne oppnås patent- eller mønstervern, var den beskyttelse vedkommende hadde krav på uttømmende regulert gjennom patent- og mønsterloven, således at hvem som helst kunne foreta seg hva som helst med hensyn til etterligninger.<sup>23</sup>

## **2. Vilkårene for registrert design**

### **2.1 Designbeskyttelsens rettsvern**

Designbeskyttelse gir designeren ”enerett”<sup>24</sup> til utseende av produktet, slik at ”ingen (andre) kan utnytte designen”, jfr. § 9, første ledd. Imidlertid følger det av § 1 at utnyttelsens rekkevidde begrenses til å gjelde for ”bestemmelsene i denne loven”. Unntak fra designbeskyttelsen kan da forekomme etter andre lover. Videre følger det av § 9 at ”utnytte” er særlig det å ”tilvirke, utby, bringe i omsetning, innføre, utføre eller bruke et

---

<sup>17</sup> Ot.prp.nr.70(1995-1996)s. 4.

<sup>18</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 13.

<sup>19</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 14.

<sup>20</sup> Ot.prp.nr.70(1995-1996)s. 4.

<sup>21</sup> Ot.prp.nr.57(1971-1972)s. 6.

<sup>22</sup> Ot.prp.nr.57(1971-1972)s. 6 og 7.

<sup>23</sup> Ot.prp.nr.57(1971-1972)s. 27.

<sup>24</sup> Jfr. § 1.

produkt som designen inngår i eller anvendes på, samt det å lagre et produkt med formål som nevnt". Forarbeidene uttaler at de nevnte utnyttelsesmåtene ikke er uttømmende, men bare er "eksempler på slik utnyttelse", slik at andre former for utnyttelse kan også være forbudt etter designloven.<sup>25</sup> En sikker tolkning av § 1 er at registreringen må være gyldig for at designrett skal oppnås.<sup>26</sup>

## 2.2 Forhold som faller utenfor beskyttelsen

Det trekkes en grense mot tekniske funksjoner som må følge produktet for at det skal fungere som ønsket, jfr. dsl. § 8, første ledd nr. 1. Disse funksjonene vernes ikke av designloven. Imidlertid nevner forarbeidene et unntak, at dersom delen "har til formål å pryde et produkt, i tillegg til at det tjener en funksjon, kan den oppnå beskyttelse".<sup>27</sup> Bakgrunnen for innskrenkningen av vernet er hovedsaklig at tekniske løsninger "kan og bør søkes beskyttes gjennom patentlovgivningen".<sup>28</sup> Anvendelsesområdet for designloven er som nevnt innledningsvis å verne produktets utseende og ikke den tekniske måten den er bygd opp på. Bestemmelsen er i tråd med formålet som er å "stimulere til estetisk funksjonelt gode produkter".<sup>29</sup>

Det fremgår videre av bestemmelsen at vernet heller ikke omfatter trekk som må "gjengis i nøyaktig form og dimensjon for at produktet skal kunne kobles mekanisk til eller plasseres i, rundt eller mot et annet produkt, slik at begge produktene fyller sin funksjon", jfr. dsl. § 8, første ledd nr. 2. Et eksempel på dette er "festeordninger for karosserideler".<sup>30</sup> Denne type reservedeler har fått betegnelsen "must fit" deler,<sup>31</sup> og er definert som "deler som må ha en bestemt teknisk utforming for å kunne kobles eller føyes sammen med hovedproduktet". Det er videre presisert at det bare er "selve grenseflaten mellom deler og produkt som er unntatt fra beskyttelse".<sup>32</sup> Forarbeidene uttaler at det bare er "bestanddeler som brukes til reparasjon" som regnes som reservedeler.<sup>33</sup> Begrensningen skal blant annet sikre "en viss adgang til å produsere reservedeler som ikke er originale, uten hinder av designretten", begrunnet i konkurransemessige hensyn.<sup>34</sup>

For sammensatte produkt<sup>35</sup> kreves det "at bestanddelen er synlig under normal bruk" for å oppnå vern, jfr. dsl. § 4. Bare det av bestanddelen som er synlig under normal bruk kan beskyttes. Eksempelvis kan en girkasse i en bil vanligvis ikke beskyttes, jfr. § 4.<sup>36</sup> Forarbeidene definerer en bestanddel, som "- i motsetning til en produkt del - normalt også et produkt i seg selv, som kan være gjenstand for selvstendig omsetning ... Et viktig eksempel er reservedeler".<sup>37</sup> Videre uttales det at en "bestanddel brukes her som en synonym betegnelse med

---

<sup>25</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 78.

<sup>26</sup> En slik tolkning av § 1 ble lagt til grunn i TFRED-2006-53954.

<sup>27</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 156.

<sup>28</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 156.

<sup>29</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 18.

<sup>30</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2002)s. 30.

<sup>31</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 34, og Lassen og Stenvik 2006 s. 82.

<sup>32</sup> Lassen og Stenvik 2006 s. 82.

<sup>33</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 33.

<sup>34</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 19.

<sup>35</sup> Et sammensatt produkt er definert i punkt 3.3.2.a.

<sup>36</sup> Eksempelet er hentet fra Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 152.

<sup>37</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 72.

komponent”.<sup>38</sup> Bestemmelsen er ny for designloven av 2003, og innskrenker adgang til designbeskyttelse.

### 2.3 Unntak fra designbeskyttelse

Et unntak fra designbeskyttelsen er at designen kan ”utnyttes i privat og ikke-kommersielt øyemed,” og ”utnyttes til eksperimentelle formål, eller gjengis med det formål å sitere eller undervise”, jfr. § 10, med visse begrensninger og vilkår om at kilden blir oppgitt.

Et spørsmål her er om anvendelsesområdet for designloven, i likhet med markedsføringsloven, er begrenset til ”næringsvirksomhet”, jfr. mfl. §§ 1 og 8a. Ordlyden taler for et bekreftende svar. Dette støttes av forarbeidene som sier at bestemmelsen i § 10 nr.1 svarer til mønsterloven § 5, ”hvor det samme motsetningsvis følger av at mønsterretten bare gjelder enerett til å utnytte designen i næringsøyemed”.<sup>39</sup> Dette må innebære det samme som markedsføringslovens betegnelse ”næringsvirksomhet”.

Anvendelsesområdet for designloven er dermed også begrenset til næringsvirksomhet, jfr. dsl. § 10 nr. 1. Avhandlingen avgrenses imidlertid mot å gå inn på hva som faller innenfor begrepet ”næringsvirksomhet”.

### 2.4 Beskyttelsens varighet

Etter designloven kan en søke om beskyttelse for 5 år om gangen. Forarbeidene uttaler at periodens varighet er satt med tanke på det forskjellige behovet ulike typer design har.<sup>40</sup> Vernetiden kan imidlertid ikke overstige 25 år til sammen, fra den dagen søknad ble levert, jfr. § 23, første ledd. Grunnen til dette er at hensynet til fri konkurranse står sterkere enn hensynet til å verne designerens produkt, etter den nevnte tiden er forbi. Dette støttes av formålet med designbeskyttelse som blant annet er å gi designeren anledning til å tjene inn igjen utgiftene han har hatt med å utvikle produktet.<sup>41</sup> Ved å gi ham enerett til designen oppnår han høyere inntekter og dekning for produksjonsutgifter. Hensynet til designeren svekkes med tiden. Designeren har trolig tjent inn utgiftene han har hatt med å utvikle produktet. Hensynet til fri konkurranse og forbrukerhensyn står derfor sterkere enn hensynet til designeren, etter 25 år.

For enkelte typer reservedeler, som ikke inngår i unntaket etter dsl. § 8 nr. 2, er imidlertid beskyttelsestiden maksimalt 5 år, jfr. § 23, annet ledd. Disse delene er beskrevet i loven som ”design til en bestanddel som brukes til å reparere et sammensatt produkt for å gi det tilbake sitt opprinnelige utseende”. Dette er i teorien beskrevet som ”must match-deler”, og er definert som ”reservedeler som må være nøyaktige kopier av den delen av hovedproduktet som skal skiftes ut, for at produktet ved reparasjonen skal få tilbake sitt opprinnelige utseende, typisk dører, bagasjelokk og motor panser til en bil”.<sup>42</sup> Vurderingen bak begrensningen til 5 år var en avveining ”mellom konkurransemessige

---

<sup>38</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 152.

<sup>39</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 158.

<sup>40</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 167.

<sup>41</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 18.

<sup>42</sup> Lassen og Stenvik 2006 s. 83.



hensyn på den ene side og immaterialretten, som gir grunnlag for eneretter og er et tidsbegrenset monopol, på den annen".<sup>43</sup> Formålet var primært "å gi rimeligere reservedeler", særlig for reservedeler på biler, som vil komme forbrukerne til gode, samtidig som er det er en liberalisering av lovverket i forhold til EU-direktivet.<sup>44</sup>

## 2.5 Nyhets- og individualiseringskravet

Både nyhets- og individualiseringskravet kommer til uttrykk i dsl. § 3. Det følger av forarbeidene til designloven at "det materielle innhold i § 3 svarer ... i det vesentlige til § 2, første ledd i gjeldende mønsterlov".<sup>45</sup> Dette innebærer at praksis og forarbeid fra mønsterloven er relevant for tolkningen av bestemmelsen.

### Nyhet

Dsl. § 3, første ledd krever at designen skal være "ny". Kravet medfører for det første den begrensning at design som har vært allment tilgjengelig<sup>46</sup> utover en bestemt tidsperiode, ikke får beskyttelse ettersom det ikke lenger er nytt. Dsl. § 6 regulerer den nevnte tidsperioden, og uttrykker at nyheten ikke ødelegges "hvis den tidligst tolv måneder før den dagen som er nevnt i § 3 annet ledd, er gjort allment tilgjengelig". En prøvelse av produktet på markedet kan da gjøres frem til det er gått 1 år. Tidsfristen avbrytes ved at designeren leverer søknad om registrering til Patentstyret, jfr. § 3, annet ledd. Fristen er også overholdt dersom søknad om registrering er sendt inn til "en stat som er tilknyttet Pariskonvensjonen... og som innen seks måneder etter dette søker om designrett her i landet", jfr. dsl. § 16, første ledd. Det siste innebærer en utvidelse av tidsperioden fra 12 til 18 måneder. Innenfor denne tidsfristen regnes designen som "ny" etter § 3.

Bakgrunnen for tidsfristen i nyhetskravet er at designeren kan "prøve ut designen på markedet i en viss periode for å finne ut om den kommersielle verdien er stor nok til at det er verdt å søke om designrett".<sup>47</sup> Et annet formål med 12 måneders fristen, er å innføre en sikkerhetsmargin for designere som uvitende om nyhetsfristen har offentliggjort produktet sitt på markedet.<sup>48</sup>

Ifølge § 7, annet ledd kan en ikke oppnå designrett for design som kolliderer med et tidligere registrert design. En ulempe med 12 måneders perioden er at andre kan komme den første designeren i forkjøpet, og registrere et tilsvarende produkt, og dermed stenge dørene for registrering for den egentlige utvikler av designen. Designeren kan også risikere å bli nektet salg av sin egen vare, så lenge designen er registrert, maksimalt i 25 år. Ulempen begrenses imidlertid ved at den egentlige utvikler av designen kan kreve registreringen opphevet eller ugyldig etter § 25, begrunnet i at den registrerte design ikke oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter. Innehaveren av den registrerte design må bevise at han var først ute med designen før han kan forby andre å selge tilsvarende produkt.

---

<sup>43</sup> Innst.O.nr.58(2002-2003). Komiteens merknader, under punkt 7.

<sup>44</sup> Innst.O.nr.58(2002-2003) Punkt 7.

<sup>45</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 150.

<sup>46</sup> Dsl. § 5 regulerer hva som menes med "allment tilgjengelig", og avhandlingen avgrenses mot å gå nærmere inn på dette.

<sup>47</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 23.

<sup>48</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 23.

Nyhetskravet medfører også at andre identiske produkter som har vært allment tilgjengelig før den dagen da søknaden ble innlevert til Patentstyret, stenger for at nyhetskravet kan oppfylles, selv om de ikke er registrert. Kravet til identisk utseende er presisert i annet ledd, som sier at ”en design skal anses som identisk med en annen design hvis de karakteriserende trekkene bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter”, jfr. § 3, annet ledd. Avgjørende er altså om produktene er like på de vesentlige punkter. Forarbeidene utaler at det ”ved bedømmelsen av om design er identiske antar Patentstyret at det skal foretas en relativt streng vurdering”.<sup>49</sup> Dette støttes av juridisk teori som uttaler at det ikke kreves ”særlig stor forskjell”, i forhold til nyhetsvurderingen.<sup>50</sup> Ifølge forarbeidene er nyhetskravet objektivt.<sup>51</sup> Nyhetskravet er dermed oppfylt uavhengig av om designeren har vært klar over eksistensen av en annen identisk design.

### **Individualiseringskravet**

Det andre vilkåret etter § 3, første ledd er at designen må ha ”individuell karakter”. Dsl. § 3, tredje ledd presiserer vilkåret med formuleringen ”en design anses å ha individuell karakter hvis helhetsinntrykket designen gir den informerte brukeren, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av annen design”. Det er med andre ord ikke bare identiske design som kan stenge for designrett, men også andre design med et likt helhetsinntrykk. Det er ikke nok at en vanlig person skal bedømme likheten mellom produktene, det må være en informert bruker. Dette gjør vilkåret strengere, ettersom de mindre ulikhetene med produktene lettere oppdages av en informert bruker.

En uklarhet i ordlyden kan trekke i retning av at det med ”en annen design” menes en hvilken som helst annen design. En slik tolkning strider med direktivet etter art. 5(1). Ifølge direktivet er det avgjørende om designen skiller seg fra helhetsinntrykket av en allment tilgjengelig design,<sup>52</sup> hvor dette må være den riktige forståelsen.

Kravet om skillet av helhetsinntrykkene skal ifølge fortalen til direktivet være tydelig. Forarbeidene uttaler at ”presiseringen i fortalen skal legges til grunn ved anvendelsen av bestemmelsen”.<sup>53</sup> Kravet svarer trolig til det tidligere kravet om vesentlig forskjell etter mønsterloven, slik at tidligere praksis er relevant. Avgjørelser fra EF-domstolen vil også være veiledende ved vurderingen av individualiseringskravet.<sup>54</sup> Ifølge forarbeidene, er industrigrenen og produktets art... alltid, og ikke bare unntaksvis, relevante momenter. Momentene vil i første rekke kunne tillegges vekt av betydning når det er noe tvil om designene har samme helhetsinntrykk, eller ikke”.<sup>55</sup>

Designloven uttaler videre at det skal tas hensyn til ”hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen”, jfr. § 3, tredje ledd, siste punktum, i den forstand at kravet til individuell karakter reduseres hvor designeren har begrensede muligheter til

---

<sup>49</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 151.

<sup>50</sup> Jfr. Lassen og Stenvik 2006 s. 40.

<sup>51</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 21. Denne uttalelsen gjelder imidlertid i forhold den tidligere mønsterlov, men ettersom det ikke uttrykkelig er nevnt noen forandringer anses det samme å gjelde også for designloven.

<sup>52</sup> Juridisk teori støtter dette, og uttrykker at loven må tolkes i samsvar med direktivet, jfr. Lassen og Stenvik 2006 s. 44.

<sup>53</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 151.

<sup>54</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 151.

<sup>55</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 151.

utforming, grunnet produktets funksjonalitet.<sup>56</sup> Grunnen til dette er at noen produkter er vanskelig å forandre utseendemessig, uten å ta bort funksjonen. Behovet for funksjonen er ofte stort, og samfunnsmessig praktisk og nyttig, slik at lovgiver har funnet det hensiktsmessig i større grad å tillate registrering på området med mindre variasjonsmuligheter. Et eksempel fra forarbeidene på at kravet varierer er at terskelen for individualiseringskravet er lavere for bildekk enn det er for mobiltelefoner.<sup>57</sup> Dekkets funksjoner bestemmer i stor grad dekkets størrelse, mønster og sammensetning av materiale, som medfører begrensede variasjonsmuligheter for utseende. Det kreves dermed større grad av ulike elementer for å produsere mobiltelefoner enn det gjøres for bildekk. Av moment som kan vektlegges uttaler juridisk teori at ”det er klart at fargeendringer i mange tilfeller kan skape den nødvendige skilnad”.<sup>58</sup> Kravet til individuell karakter er også objektivt, i den forstand at en ikke skal legge vekt på designerens innsats ved utarbeidelsen av produktet, men kun på utseende til designen.<sup>59</sup> Ettersom regelen om helhetsinntrykk er en ytterligere begrensning til å kunne oppnå vern etter designloven, er bestemmelsen om at andre allment tilgjengelige produkt med et identisk utseende til produktet som ønskes registrert, etter mitt syn unødvendig. Dersom produktene er identisk med hverandre vil de også ha det samme helhetsinntrykk.

### **3. Rettsbeskyttelse av uregistrert design**

#### **3.1 Designbeskyttelse etter designloven**

##### **3.1.1 Problemstillingen**

Designloven beskytter som nevnt ikke uregistrert design, jfr. dsl. § 1, første ledd. Det kan likevel tenkes at ulovfestede regler kan danne grunnlag for beskyttelse uten registrering. Spørsmålet er om mønstervernforordningen art. 11 tilsier at beskyttelse kan gis, også for uregistrert design.

##### **3.1.2 Betydningen av mønstervernforordningen art. 11**

På bakgrunn av EØS-avtalen har Norge gitt samtykke, ved stortingsvedtak 13. juni 2000, til å ”innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre”.<sup>60</sup> Direktivet svarer i hovedsak til EUs mønstervernforordning, men med unntak av art 11 om designbeskyttelse uten registrering i 3 år. Norge er dermed folkerettslig forpliktet til å følge direktivet, men ikke mønstervernforordningen.

I teorien er det hevdet at en kan oppnå vern uten registrering, i en periode på 3 år etter at produktet har blitt allment tilgjengelig.<sup>61</sup> Begrunnelsen for dette utsagnet er at en slik regel er innført i EU-landene, jfr. mønstervernforordningen art. 11.<sup>62</sup> På denne bakgrunn

---

<sup>56</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 151.

<sup>57</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 151.

<sup>58</sup> Lassen og Stenvik 2006 s. 49.

<sup>59</sup> Lassen og Stenvik 2006 s. 45.

<sup>60</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 9.

<sup>61</sup> Lassen og Stenvik 2006 s. 23.

<sup>62</sup> Mønstervernforordningen – Rådsforordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design, art. 11.

har juridisk teori uttalt at man kan tenke seg at ”hensynet til den alminnelige rettsenhet tilsier at markedsføringsloven tolkes slik at vernet for uregistrert design ikke blir dårligere her i landet enn det er i unionen, og en slik tolkning vil nok både være mulig og i god harmoni med tidligere praksis etter loven”.<sup>63</sup>

I tråd med direktivet valgte Norge, som nevnt innledningsvis, å ikke vedta bestemmelsen om designbeskyttelse uten registrering, slik at kravet for beskyttelse etter designloven er gyldig registrering, jfr. dsl. §1, første ledd. Regelen om registreringskrav var en videreføring fra mønsterloven, og lettet dermed lovarbeidet, ettersom spørsmålet hadde vært behandlet tidligere. Forarbeidene uttaler at spørsmålet om designbeskyttelse uten registrering ikke har vært gjenstand for høring, og ingen høringsinstanser har tatt opp problemstillingen. Dette kan gi en indikasjon på at spørsmålet er utelatt for å forenkle lovarbeidet. Særlig ettersom markedsføringsloven gir en viss beskyttelse for uregistrert design, kan behovet for en slik regel ved første øyekast ikke ses på som stort. En slik forenkling av lovarbeidet, uten åpenbare ulemper, kan dermed tenkes. Det er da ikke så betenkelig å tillate vern i 3 år i samsvar med forordningen, på bakgrunn av en tolkning av markedsføringsloven, sammenholdt med hensyn til rettsenhet med EU landene, slik som antydnet i teorien.

Særlig behov for designbeskyttelse uten registrering har resurssvake foretak som produserer moderne produkter som kun er aktuell i noen få år. Fra selskapets side er det ofte vanskelig å vite om produktene slår an, og en registrering er både tidkrevende og kostnadsfull. Dette er en problemstilling som kan ha vært usett under lovforberedelsen. Et effektivt, billig og kortvarig vern hadde vært særlig gunstig for dem, og er i tråd med formålet til designloven, som er å ”motivere til nyskaping”.<sup>64</sup> Dette støttes også av juridisk teori, som har uttalt at det ikke er et uvesentlig behov for en slik regel, særlig innenfor motebransjen i forhold til tøy og tekstiler som typisk ikke har behov for en langvarig beskyttelse.<sup>65</sup>

En ulempe med å tillate designbeskyttelse uten registrering, er at det kan oppstå vanskelige bevisspørsmål. Særlig i forbindelse med fastsettelsen av tidspunktet for når designen ble kjent for allmennheten, som er avgjørende for når beskyttelsen starter og slutter. Det har også betydning i tvist om hvem som var først ute med en design og dermed kan nyte beskyttelse. Imidlertid er et slikt system vedtatt av lovgiver i eksempelvis markedsførings- og varemerkeloven. En undersøkelse av regelens utslag i praksis burde trolig vært gjort ved lovarbeidet til designloven, før beslutningen om å videreføre rettstilstanden ble foretatt. I bestemmelsen om 12 måneders fristen i designlovens §6, finnes også et tilsvarende problem. For vern av uregistrert design ville det i praksis vært tvist mellom to eller flere parter, slik at hensynet til kontradiksjon ble ivaretatt ved at partene kan uttale seg og legge frem bevis. Motsatt for registrering etter designloven hvor kun den ene parten legger frem søknad til Patentstyret. Dette taler for at konsekvensene ikke blir verre enn de allerede er etter designloven.

---

<sup>63</sup> Lassen og Stenvik 2006 s. 23.

<sup>64</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s.18.

<sup>65</sup> Schovsbo & Svendsen 2002 s.40.

En risiko med beviskravene er at det kan oppstå urimelige resultat dersom den opprinnelige designer ikke vinner frem med sine beviser, og mister retten til sitt produkt. På den måten kan en regel om beskyttelse uten registrering virke direkte mot sin hensikt. Det vil være større ulemper for en bedrift å miste retten til produktet, enn det er fordeler med å få enerett til varen. Konsekvensene av regelen taler derfor imot en regel om designbeskyttelse uten registrering.

Ettersom det er bevissspørsmålene som er vanskelig kan en undersøkelse av konsekvensene til mønstervernforordningen art. 11 ikke gi sikre resultat. I sivile saker er kravet alminnelig sannsynlighetsovervekt, og i straffesaker kommer all rimelig tvil tiltalte til gode. En undersøkelse kan dermed ikke foretas på bakgrunn av praksis, men må gjøres ut i fra anonyme statistikker hvor feilprosent ikke kan utelukkes.

Beskyttelsestiden etter den aktuelle regel i EU er som nevnt 3 år etter at produktet først ble offentliggjort, jfr. art. 11 nr.1. Den reelle beskyttelsestiden for regelen er da vesentlig kortere enn 3 år ettersom produktene først må ha prøvd seg på markedet og etter dette ha vunnet frem i rettssystemet. Varigheten av en eventuell urimelig konsekvens er dermed ikke særlig lang. Urimelige resultater kan også forhindres av den som er først ute med designen, ved at han tar vare på eller skaffer seg dokumentasjon som beviser tidspunktet for offentligjørelsen. Ettersom det er tale om et relativt kort vern på 3 år, letter dette problemet med tilgjengeligheten av riktig dokumentasjon vedrørende hvem som var først ute med produktet på markedet. Dette trekker i retning av å tillate vern på uregistrerte varer.

Til forskjell fra designlovens individualiseringskrav, er art. 11 begrenset til kun å gi beskyttelse mot slavisk etterligning av den uregistrerte design.<sup>66</sup> Et spørsmål her er om denne begrensning også bør gjelde i Norge dersom regelen kan anvendes her. Hensynet til rettsenhet taler for at bestemmelsen bør være lik som den er i EU. Imidlertid må hensynet til rettsenhet med Norske regler veie tyngre enn hensynet til rettsenhet med EUs regelverk.

Oppsummeringsvis kan regelen i EU gi alvorlige konsekvenser for en designer som ikke klarer å dokumentere sin rett. Imidlertid trekker varigheten av konsekvensen, samt muligheten til å forhindre situasjonen i motsatt retning. Et særlig behov motebransjen og små og ofte nye bedrifter har for regelen taler for at regelen bør gjelde i Norge. Dette støttes av hensynet til rettsenhet.

Det er vanskelig å trekke en sikker konklusjon, men momentene heller etter mitt syn i retning av å tillate et vern uten registrering.

### **3.1.3 Sanksjoner for etterligning av uregistrert design**

Etter designloven kan en som nevnt bli erstatningsansvarlig og straffet dersom en overtrer bestemmelsene, forutsatt at skyldkravet er oppfylt, jfr. dsl. Kap. 7. Et spørsmål er hvorvidt disse sanksjonene gjør seg gjeldende for utnyttelse av uregistrert design. Dette forutsetter at uregistrert design nyter rettslig vern. Idømmelse av straff krever lovhjemmel,<sup>67</sup> slik at etterligning av uregistrert produkt kan straffes dersom det foreligger

---

<sup>66</sup> Schovsbo & Svendsen 2002 s. 40.

<sup>67</sup> Jfr. Grl. § 96.

brudd på mfl. §8a, eller varemerkeloven dersom designen innfrir kravene til varemerke. Erstatning er ikke betinget av brudd på lovhjemmel, men kan kreves på ulovfestet grunnlag, dersom tre kumulative vilkårene er oppfylt.<sup>68</sup> Et vilkår er at det må foreligge en skade, som i denne sammenheng må være et adekvat økonomisk tap, jfr. alminnelige erstatningsrettslige regler. Dersom disse vilkårene er oppfylt, og designeren var først ute med produktet, kan erstatning kreves på ulovfestet grunnlag.

Imidlertid kan erstatning etter § 40, tredje ledd kreves selv om etterligneren har vært i god tro. Det synes som om designlovens erstatningsregler rekker lenger enn de ulovfestede erstatningsreglene. Dette støttes av juridisk teori som uttaler at det er tilstrekkelig at handlingen ”objektivt sett representerer designinngrep etter § 9”,<sup>69</sup> noe som klart ikke inkluderer uaktsomme handlinger. Vernet er dermed bedre etter § 40 i tilfeller hvor etterligneren ikke har handlet uaktsomt, og vært i god tro.

### 3.2 Analogislutninger fra varemerkeloven

Varemerkeloven § 2 gir beskyttelse til uregistrerte varemerker dersom merket er tilstrekkelig innarbeidet. På samme måte som designloven, gir varemerkeloven ”enerett” til å bruke et varemerke, jfr. vml. § 1, første ledd. Problemstillingen er som nevnt innledningsvis om design som faller utenfor anvendelsesområdet til varemerkeloven kan få vern på bakgrunn av en analogisk tolkning av vml. § 2.<sup>70</sup> En forutsetning for vern må være at designen er innarbeidet på markedet.

Forarbeidene har tatt opp et lignende spørsmål av mindre omfang, som gjaldt ”kjennetegn som faller utenfor definisjonen i § 1, annet ledd”.<sup>71</sup> Komiteen påpekte at kjennetegnene manglet vern, men uttalte at de ”nyter likevel en viss beskyttelse mot etterligninger i henhold til” markedsføringsloven. De fant det ikke ”påkrevd” med endring av loven, og mente situasjonen var ”hensiktsmessig”. Ettersom departementet ikke ønsket å gi vern til de nevnte kjennetegn, som ville vært en mindre utvidelse av vernet enn å gi beskyttelse til design, taler dette mot beskyttelse av innarbeidet design.

Formålet med varemerkeloven er å forhindre feilaktige forventninger om høy kvalitet, ved kjøp av uoriginale merker. Vern av innarbeidet design fremmer dette formålet ved at det synliggjør varens kommersielle opprinnelse og renome, samt varens kvalitet og serviceordninger. Garantiordninger og informasjon om produktets funksjon blir også lettere tilgjengelig dersom innarbeidet design vernes. Imidlertid gjør ikke dette hensynet seg gjeldende i like stor grad ovenfor innarbeidet design, ettersom et varemerke har et videre salgsområde enn et enkelt design. Informasjon om et varemerke er i praksis mer kjent, og beskyttelsesverdig enn et produkt. En utbredt serie av design, som er godt kjent i kundekretsen eller har store salgstall, kan trolig lettere nyte vern enn en enkel vare.

---

<sup>68</sup> Ifølge sikker rett kan erstatning kreves på ulovfestet grunnlag dersom det foreligger et ansvarsgrunnlag, en erstatningsrelevant skade, og det er tilstrekkelig årsakssammenheng mellom skaden og ansvarsgrunnlaget.

<sup>69</sup> Lassen og Stenvik 2006 s. 124.

<sup>70</sup> Analogi er ifølge sikker rett en akseptert tolkningsform, som blant annet begrunnes med at ”like tilfeller skal behandles likt”, jfr. Askeland 2004 s. 500. Det fremgår videre at analogi kan ”utarbeides med bakgrunn i regelens formål, konsekvensen av analogien og ut fra common sense”, hvor reglenes formål tilsier legitimering gjennom lovgiverviljen, jfr. s. 524.

<sup>71</sup> NUT-1958-1 s. 28.

Et annet av varemerkelovens formål er ”å beskytte innehaveren av det kjente merke mot at andre søker å snylte på merkets opparbeidede goodwill”, samt at det er rimelig ”at særlig sterkt innarbeidede og egenartede merker bør ha vern”.<sup>72</sup>Innehaveren av et innarbeidet design har på samme måte som varemerker behov for beskyttelse, og vern mot snylting. Investeringsbeskyttelse, og motvirkning av snylting fremmer også ”nyskaping”<sup>73</sup> som er et hensyn bak designloven. Særlig ovenfor små- og nyetablerte bedrifter, med lav økonomi vil vern av innarbeidet design fremme nyskaping.

Lovgiver har imidlertid bestemt i designloven at produktet ikke skal beskyttes lenger enn 25 år, jfr. dsl. § 23, første ledd. Et innarbeidet design bør derfor ikke vernes utover denne tid, ettersom dette uttrykkelig er bestemt av lovgiver, særlig ikke dersom hensynet til kjøper ligger i bakgrunnen for beskyttelse. Dersom designen er godt innarbeidet, har det ifølge praksis etter markedsføringsloven, jfr. nedenfor, vært lettere å oppnå vern. Her er det imidlertid en forutsetning at etterligner har opptrådt klanderverdig, noe som også må gjelde her. Dette taler for at innarbeidet design, bør vernes opptil 25 år.

Et moment som forarbeidene har vektlagt i varemerkeloven, er at det ”kan det hende at et merke er registrert på et tidspunkt da innehaveren ennå ikke kunne forutse at merket senere ville bli så verdifullt at en mere omfattende registrering ville være av betydning”. Spørsmålet gjaldt i forhold til tilleggsregistrering, men blir aktuelt også her. Dette er også et moment som har blitt vektlagt i designloven, i forhold til nyhetskravet og 12 måneders fristen. Det faktum at det finnes en spesiallov som kun verner registrert design taler mot å verne innarbeidet uregistrert design, ettersom det ikke synes å være et lovgiverønske.

Konklusjonen må bli at vml. § 2 ikke kan tolkes analogisk til fordel for innarbeidet design.

### **3.3 Beskyttelse av uregistrert design etter markedsføringsloven**

#### **3.3.1 Markedsføringslovens anvendelsesområde**

Det første spørsmålet er om uregistrerte produkt, eller produkt som ikke lenger nyter vern etter designloven kan oppnå beskyttelse etter markedsføringsloven.

Designloven er ikke til hinder for at design kan oppnå beskyttelse etter andre lover, jfr. dsl. § 1, annet ledd, hvor det fremgår at ”registrering av en design utelukker ikke beskyttelse etter annen lovgivning hvis vilkårene for beskyttelse etter annen lovgivning er oppfylt”. Etter mfl. § 8a, følger det uttrykkelig av bestemmelsen at den forbyr urimelig etterligning av en annens produkt, slik at produkt kan nyte vern etter denne bestemmelsen. Generalklausulen forbyr handling som strider mot god forretningsskikk, jfr. § 1, første ledd. Forarbeidene til designloven understreker at både mfl. §§ 8a og 1 kan gi vern til uregistrert design.<sup>74</sup> Dette støttes av rettspraksis og Næringslivets Konkurransutvalg, og anses å være sikker rett. Markedsføringsloven kan dermed gi beskyttelse til uregistrerte produkt, og produkt som ikke lenger nyter designvern.

Imidlertid vil vern etter markedsføringsloven ikke tiltre automatisk, men visse vilkår må være oppfylt, som ikke svarer til design- og varemerkelovens krav. Dette kommer til

---

<sup>72</sup> NUT-1959-1 s. 16.

<sup>73</sup> Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 18.

<sup>74</sup> Det fremgår av forarbeidene til designloven at ”de alminnelige bestemmelsene i markedsføringsloven §§ 1 og 8a gir ... en viss beskyttelse for uregistrert design”, jfr. Ot.prp.nr.2(2002-2003)s. 18.

uttrykk i rettspraksis, som har uttalt at det ikke er de samme hensyn som gjør seg gjeldende etter design- og varemerkeloven, som for markedsføringsloven. Det må være ”andre hensyn som kommer inn istedet”, jfr. TOSLO-2005-168149. Hvilken andre hensyn som kommer inn, samt en oversikt over vilkårene for at forbudet gjøres gjeldende, drøftes nedenfor. Fremstillingen tar sikte på å synliggjøre hvorvidt de grunnleggende kravene til registrering etter designloven, får betydning for vurderingen av hvilket vern for uregistrert design som kan utledes fra markedsføringsloven.

I motsetning til designlovens enerett ved registrering, kan vern etter markedsføringsloven oppnås i form av å forby handlinger, hvor krav om registrering ikke er et vilkår. Anvendelsesområdet er for markedsføringsloven, som designloven, begrenset til ”næringsvirksomhet”, jfr. §§ 1 og 8a.

### **3.3.2 Likhetstrekk fra designloven**

#### **3.3.2.a Utseende**

Spørsmålet er om markedsføringsloven, på samme måte som designloven, verner ”utseendet til et produkt”, jfr. dsl. § 2 nr. 1.<sup>75</sup> Mfl. § 8a fastslår at det er forbudt å *etterligne* andres ”produkter”. Ordlyden taler for at utseende til produkt vernes, men formuleringen kan tyde også på at bestemmelsen rekker lenger enn designloven. Generalklausulens ordlyd er også vid nok til at etterligning av utseende til produkt kan beskyttes. Dette støttes av forarbeidene, som uttaler at det ikke er ”tvilsomt at et produkt kan være beskyttet mot etterligning etter generalklausulen”.<sup>76</sup> Markedsføringsloven verner dermed utseende til produkt, slik som designloven.

Et særlig hensyn lovgiver har vektlagt, er at beskyttelsen ikke skal begrense konkurransen i reservedelsmarkedet. Dette er begrunnelsen for at enkelte produkt og bestanddeler ikke beskyttes etter designloven, som nevnt i punkt 2.2. Det kan ses på hvordan hensynet har gitt utslag for markedsføringslovens vern.

#### **Tekniske funksjoner**

Spørsmålet er om markedsføringsloven verner tekniske funksjoner. Spørsmålet kan presiseres til et spørsmål om designlovens begrensninger mht. designvern for de trekkene ved et produkts utseende som bare er bestemt av tekniske funksjoner, også gjør seg gjeldende ved spørsmål om vern for uregistrert design etter markedsføringsloven. Vilåret om forvekslingsfare som er inntatt i § 8a, gir en indikasjon på at det er utseende og ikke funksjonen som skal vernes. Bestemmelsen hadde vært for enkel å omgå dersom det krevdes utseendemessig likhet av produktene for at forbudet skulle gjøres gjeldende. Selv om vilåret om forvekslingsfare er utelatt i § 1, er bestemmelsen ikke ment å ha et annet anvendelsesområde, men å supplere § 8a om nødvendig. Rettstekniske hensyn taler for at tekniske funksjoner ikke vernes etter markedsføringsloven. Rettspraksis er utvilsomt av samme oppfatning, hvor spørsmålet ikke engang er problematisert, men slått fast uten begrunnelse. Eksempelvis uttaler retten at ”bestemmelsen (mfl. § 8a) beskytter

---

<sup>75</sup> Det følger av punkt 2.2 hva som faller utenfor beskyttelsen.

<sup>76</sup> Innstilling 1966 s. 36.



ikke tekniske løsninger eller produkter der utformingen er bestemt ut fra funksjon eller hensiktsmessighet”, jfr. LB-2003-1979. I samme retning trekker en senere dom som sier at ”bestemmelsen er ment å verne en særlig innsats ved utformingen av et produkt når utformingen ikke har funksjonell betydning”, jfr. LF-2007-20036. Konklusjonen er at markedsføringsloven ikke verner tekniske funksjoner, i likhet med designloven.

## **Reservedeler**

Designloven verner som hovedregel reservedeler, jfr. dsl. § 2 nr. 2.<sup>77</sup> Spørsmålet er så om markedsføringsloven verner dette. Hensynet til rettsenhet med designloven taler for at reservedeler bør vernes. Felles for reservedeler er at de ikke er laget for å fungere alene, men skal brukes sammen med originalproduktet. Dermed forhindrer de ikke salg av originalproduktet. Av denne grunn skaper salg av reservedelene ikke de samme ulempene for designeren, og er ikke i like stor grad en trussel for markedet, eller til hinder for nyskapende design. Formålet bak bestemmelsene om etterligning gjør seg ikke gjeldene i samme grad ovenfor reservedeler. På den andre siden forhindres designeren av originalproduktet å selge like mye av sine egne reservedeler, slik at inntekten reduseres. Det kan også bidra til å skade ryktet på hovedproduktene, og føre til en økning i tallet på tekniske sammenbrudd.<sup>78</sup> Spørsmålet er om disse ulempene tilsier at det er urimelig, eller stridende mot god forretningsskikk, å selge uoriginale reservedeler. Det kan ses på om ulempene til designeren av originalproduktet, veier tyngre enn fordelene til produsenten av de uoriginale produktene, sammenholdt med fordelene til kjøper av varene. Uoriginale reservedeler selges ofte til langt lavere pris enn de originale, da de ikke har de samme utgiftene bak ideen og utformingen av delene. Det er fordelaktig for kjøper, å kunne kjøpe reservedeler til en lav pris. Konkurransen bidrar også til å holde prisene nede slik at uforholdsmessig høy pris unngås. Etersom reservedelene ofte er forbruksvarer, og en forutsetning for at hovedproduktet skal kunne fungere, er det enkelt for designeren å selge dette produktet. En enerett, ville i større grad friste designeren til å ta uforholdsmessig høy pris for varen. En tillatelse til å fritt produsere og selge uoriginale reservedeler ville bidratt til å holde prisene nede på et fornuftig stadium. Sterke samfunnsmessige hensyn trekker derfor i retning av at markedsføringsloven ikke bør forby salg av uoriginale reservedeler. Rettspraksis uttaler at det synes å være ”alminnelig akseptert at det er fri adgang til å markedsføre reservedeler og tilbehør til innretninger og utstyr som andre har produsert”, jfr. Rt-1994-1585, på s. 1589. I samme retning trekker juridisk teori, som uttaler at ”fremstilling av reservedeler er i prinsipp ikke urimelig selv om dette blir slaviske kopier”.<sup>79</sup> Hjemmel for denne oppfatningen bygger på at det er en vanlig rettsoppfatning, både nasjonalt og internasjonalt. Den er videre beskrevet som ”ei alminnelig rettsgrunnsetning og ikkje berre ein kutyme”, samt at det er ansett som ”et internasjonalt akseptert supplement ut fra tungtveiende samfunnsmessige interesser”.<sup>80</sup> Konklusjonen er derfor at salg av reservedeler i utgangspunktet ikke kan forbyes etter markedsføringsloven. Designloven har dermed et videre vern for reservedeler.

---

<sup>77</sup> Se unntakene og begrensningen i punkt 2.2 og 2.4.

<sup>78</sup> Tore Lunde 2001 s. 293.

<sup>79</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 161.

<sup>80</sup> Tore Lunde 2001 s. 293.

Ettersom markedsføringsloven ikke verner reservedeler, vil den, i likhet med designloven, ikke verne ”must fit” deler, jfr. dsl. § 8, første ledd nr. 2.<sup>81</sup>

Et åpent spørsmål er om det finnes unntak fra regelen om at reservedeler fritt kan selges av andre. I noen tilfeller kan det tenkes at frembringelsen av reservedelene har vært såpass resurskrevende, nyskapende og verneverdige, at ulempene ved å la andre selge dem anses urimelig eller stride mot god forretningsskikk. Særlig dersom produktet og reservedelen fremstår som likeverdige.

## **Tilbehør**

Tilbehør regnes som en ”bestanddel av et sammensatte produkt”, slik at designloven beskytter tilbehør i den grad det er ”synlig under normal bruk”, jfr. dsl. §§ 4 nr. 1, og 2 nr. 3. Spørsmålet er om markedsføringsloven beskytter tilbehør. Karakteristisk for tilbehør er at det benyttes sammen med hovedproduktet, og er vanligvis en forutsetning for at det skal fungere etter formålet. Gjerne sånn at produktet fungerer bedre, eller får et videre anvendelsesområde sammen med tilbehøret, som eksempelvis en støvsugerpose. Ifølge juridisk teori er det på lik linje som med reservedeler, en alminnelig rettsoppfatning at andre står fritt til å produsere tilbehør som passer til andre originalprodukt.<sup>82</sup> Et viktig moment i forhold til markedsføringen er i følge praksis om produktene merkes godt. Tilbehøret må ikke fremstå som produsert av den som har laget hovedproduktet, eller utnytte dens rykte, med risiko for negativ omtale dersom tilbehøret var dårlig.<sup>83</sup> Det fremgår også av praksis at kravene til merkingen kan variere ettersom kjøper forventer at det er produsenten av hovedproduktet som har laget tilbehøret eller ikke, jfr. NKU-1992-23. I samme sak uttalte mindretallet at en produsent plikter ”generelt å innrette seg slik at han ikke unødige volder ulempe for markedsføringen av det konkurrerende produkt, når det kan skje uten skade eller vesentlig ulempe for hans egen markedsføring”. Videre uttaler juridisk teori at det kan legges vekt på ”spesielle vondsinna subjektive motiv”, slik at skyldmomentet kan føre til at markedsføring av tilbehør strider mot god forretningsskikk.

Konklusjonen er at tilbehør som hovedregel ikke vernes etter markedsføringsloven, men unntak kan tenkes.

## **Modulsystemer**

Designloven verner modulsystemer, jfr. dsl. § 8, annet ledd og definerer dette som ”gjensidig utskiftbare produkter som kan bygges eller kobles sammen på forskjellige måter i et modulsystem”. Spørsmålet er om modulsystemer står i en annen stilling enn reservedeler, slik at det kan vernes etter markedsføringsloven. Juridisk teori har brukt betegnelsen ”kompatibelt produkt” i denne sammenheng.<sup>84</sup> Eksempel på modulsystemer er hyller og lego. Til forskjell fra reservedeler og tilbehør er produktene ikke avhengig av originalproduktet for å fungere. Ettersom slike system ofte kan være omfattende og kostbare taler dette for et sterkere vern, eller at terskelen for beskyttelse reduseres.

---

<sup>81</sup> Og punkt 2.2.

<sup>82</sup> Tore Lunde 2001 s. 295.

<sup>83</sup> Jfr. NKU-1985-12.

<sup>84</sup> Tore Lunde 2001 s. 297.

Dersom det er foretatt en ressurskrevende utvikling av produktet, eller systemet, er det ofte ment å skulle selges i lang tid, og kjøpekretsen kan være større. Dette kan skape større inntektstap, noe som taler for å senke terskelen, slik at handlingen lettere kan forbyes. Har ideen bak systemet vært kostbart, og det er gått kort tid etter at produktet kom på markedet, bør en ikke fritt kunne kopiere hele ideen. Særlig hvis salget av den nye varen minsker inntekten til designeren som utviklet det første produktet. At ideen er nyskapende kan også tenkes å være et moment som taler for at kopieringen strider mot markedsføringsloven. På den andre siden trekker hensynet til kjøper, og hans behov for produkter som gjør at hans tidligere varer kan brukes sammen med nye. Miljøhensyn er ikke nevnt i forarbeidene, men stigende fokus, samt samfunnsmessige hensyn taler for å tillegge hensynet noe vekt i aktuelle situasjoner.

Et tvilsomt tilfelle som gjaldt modulsystemer er ”LEGO-dommen”. Saken stod mellom LEGO Norge AS og Brio AS, og gjaldt markedsføringen av leketøyet TOMY Train, som gav mulighet for sammenkobling med LEGOs produkter, jfr. Rt-1994-1584. Da patentbeskyttelsen var gått ut, og det ikke forelå mønsterbeskyttelse eller forvekslingsfare, var det aktuelle rettsgrunnlaget for beskyttelse mfl. § 1. I vurderingen av om handlingen stred mot god forretningsskikk kom retten til at hensynet til valgmuligheter for forbrukere veide tyngre enn hensynet til å beskytte LEGOs innsats og goodwill. Det ble lagt vekt på forbrukerens vesentlige fordeler med en slik mulighet til sammenkobling av produktene, videre at det fremmet konkurranse om pris og om produktets egenskaper. Tidsmomentet ble også vektlagt i Legos disfavør. LEGOs produkter hadde vært markedsført gjennom så lang tid, og hadde fått så stor utbredelse, at behovet for vern gjorde seg gjeldende med mindre styrke, da de hadde fått god dekning for utviklingskostnader og fortjeneste. Etter dette kom Høyesterett til at ”sammenbyggbarheten ikke i seg selv kan medføre at markedsføringen av TOMY Train strider mot markedsføringsloven”. Til tross for et likt modulsystem som gjorde at TOMY Train kunne anvendes sammen med LEGO, ble kopieringen ikke ansett å stride med mfl. § 1.

I ”LEGO-dommen” er det fremhevet at ”kompatibilitet kan ha flere grader”. Dermed fremgår det at modulsystemer kan stå i en annen stilling enn reservedeler. Det må da foretas en konkret vurdering av om modulsystemene er i strid med markedsføringsloven. Momenter som ble vektlagt av Høyesterett var at ”mulighetene for sammenbygging mellom TOMY Train og LEGO produktene var ”relativt beskjedne, og heller ikke i enhver henseende ufordelaktige for LEGO”. Juridisk teori tilføyer at et ufravikelig krav til den som kopierer modulsystemer er at produktene ikke må presenteres slik at de kan forveksles med originalproduktet.<sup>85</sup> Dette trekker i retning av et særlig sterkt vern av modulsystemer dersom det foreligger forvekslingsfare, etter mfl. § 8a.

Dersom det ikke foreligger forvekslingsfare, slik at et eventuelt vern må følge av § 1, synes det som om praksis legger en høy terskel for overtredelse, blant annet av hensyn til kjøper. I designloven har lovgiver som nevnt funnet det hensiktsmessig å la designbeskyttelsen omfatte modulsystemer. Hensynet til rettsenhet taler da for at modulsystemer ikke fritt bør kunne kopieres. ”LEGO-dommen” ble avsagt 11 år før vedtagelsen av designloven. Det kan dermed tenkes at Høyesterett ville ha kommet til et annet resultat i dag, ettersom lovgiver for designloven har funnet det hensiktsmessig å verne registrerte kompatible produkt. At terskelen kan være lavere i dag, enn i 1994, er

---

<sup>85</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 161.

ikke utenkelig. Imidlertid beskyttes produktene etter designloven bare i 25 år. Et vern utover dette må derfor bygges på et annet grunnlag.

Konklusjonen er at vern av modulsystemer kan tenkes etter markedsføringsloven, men det må foretas en konkret vurdering.

### **3.3.2.b Nyhet**

Spørsmålet er om markedsføringsloven har et tilsvarende krav til nyhet som følger av dsl. § 3, annet ledd. Nyhetskravet etter designloven er forklart ovenfor i punkt 2.5, og går i korte trekk ut på at designen ikke anses nytt dersom de ”karakteriserende trekkene bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter”, jfr. dsl. § 3, annet ledd.

Ordlyden etter §§ 8a og 1 stiller ikke krav til nyhet. Ettersom bestemmelsen ikke krever registrering, vil designlovens krav om registrering innen 12 måneder ikke gjeldende her. Produkt som har vært lenger enn 12 måneder på markedet kan dermed, i motsetning til designloven, nyte vern etter markedsføringsloven.

Det kan ses på om designlovens krav til identisk utseende også gjelder for markedsføringsloven. Ifølge praksis, har Konkurransetvalget krevd at ”det sannsynliggjøres at designet er originalt”, jfr. NKU-1996-20. I en annen sak presiserer Utvalget hva som ligger i originalitetskravet, og uttaler at ”også andre produsenter har iskaker som har i det vesentlige samme form og utseende”, slik at originalitetskravet ikke var oppfylt, jfr. NKU-1995-7. På samme måte som designloven, er det avgjørende for originalitetskravet om produktene er like på vesentlige punkt. Det kan konkluderes med at markedsføringsloven har samme krav til nyhet som designloven.

### **Beviskrav**

Dersom det strides om hvem som var først ute med produktet, og dermed skal kunne forby det andre på markedet, må klageren bevise sin påstand.

Motsetningsvis må ikke klageren bevise at originalitetskravet er oppfylt, men innklagede som eventuelt må bevise at produktet ikke er originalt, jfr. NKU-1990-13. I avgjørelsen la Konkurransetvalget vesentlig vekt på mangelfull godtgjørelse om at det i markedet forelå andre produkter som hadde tilsvarende likhet med klagerens trollfigurer, slik at produktet til klageren ble ansett å være originalt.

### **3.3.2.c Individuell karakter**

Spørsmålet er om designlovens krav til individuell karakter er likt i markedsføringsloven. Designloven krever som nevnt at produktene ikke skal ha et likt helhetsinntrykk, jfr. dsl. § 3, tredje ledd. Markedsføringsloven har ifølge ordlyden ikke krav til individualisering. Spørsmålet er da om det likevel finnes et tilsvarende krav til individuell karakter. Mfl. § 8a stiller imidlertid opp et kumulativt vilkår om ”fare for forveksling”. I dette ligger at utseende til produktet må være så likt et annet design, at det skaper forvekslingsfare for at produktet kan forbys. Dette tyder på at kravet om forvekslingsfare er likt som individualiseringskravet etter designloven. Imidlertid er kravet om forvekslingsfare et krav som skal vurderes i forhold til de omtvistede parters produkt, og ikke et inngangsvilkår som må være oppfylt for at vern skal kunne oppnås slik som kravet er

etter designloven. Derimot er det ikke krav om registrering etter markedsføringsloven slik at kravet til forvekslingsfare, og et eventuelt inngangskrav, vil i praksis henge tett sammen i drøftelsen. I NKU-1989-9 ble det uttrykkelig uttalt at det skulle legges vekt på ”individualisering”. Hvoretter ”helhetsinntrykket” blir nevnt som moment. Dette blir videre flettet sammen med forvekslingsfaren. Det synes dermed som om kravet til forvekslingsfare etter mfl. § 8a svarer til designlovens individualiseringskrav. Motsatt er vilkåret om originalitet et krav som gjelder både for §§ 8a og 1. Krav om forvekslingsfare gjelder bare etter § 8a. Det er klart at vilkårene henger nært sammen, men er ikke ment å anvendes likt som designlovens krav. Vurderingen etter markedsføringsloven er ment å først ta stilling til om produktet i det hele tatt, og generelt sett kan nyte vern etter markedsføringsloven, for så og vurdere om det innklagede produkt representerer en urimelig etterligning som medfører fare for forveksling. Kravet til forvekslingsfare er ikke det samme som individualiseringskravet etter designloven.

Det kan videre ses på uttalelser fra praksis angående innholdet av originalitetskravet. I en sak om møbeldesign, er har Konkurransutvalget uttalt at det kreves ”at det sannsynliggjøres at designet... skiller seg fra øvrig design som er kjent i markedet på tidspunktet for frembringelsen”, jfr. NKU-1996-20. Designen må dermed skille seg utseendesmessig fra andre kjente design noe som tyder på at kravet svarer til designlovens vilkår om et annet helhetsinntrykk. I en sak om møbeldesign, kom Konkurransutvalget til at puteunderlaget ”den satt” ikke kunne vernes etter markedsføringsloven ettersom det ikke var tilstrekkelig originalt. I vurderingen la Utvalget vekt på at ”Utformingselementene er svært enkle, og både hver for seg og samlet, er de velkjente fra stoffer og duker”, jfr. NKU-2002-2. At det ble vektlagt at stoffene var velkjente, tyder på at produktet ikke bare må avstå fra å være identisk med andre produkt, men det må heller ikke ha et likt helhetsinntrykk som et annet allment kjent produkt. Dette taler for at originalitetskravet er likt som designlovens krav til individuell karakter. Betegnelsen ”original” synes å innebære at produktet både skal være nytt, og ha individuell karakter.

Markedsføringsloven stiller dermed også krav til helhetsinntrykket.

### **Variasjonsmuligheter**

Et annet moment som designloven vektlegger i vurderingen av om produktet har individuell karakter er ”hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen”, jfr. dsl. § 3, tredje ledd. Spørsmålet er om dette momentet kan vektlegges etter markedsføringsloven. Dersom designeren har liten frihet til å forandre utseende, er utformingen i stor grad betinget av produktets funksjon. Formålet med bestemmelsen er som nevnt å verne utseende, og ikke produktets tekniske funksjon. Formålet taler for at en skal kunne legge vekt på variasjonsmulighetene i vurderingen av om produktet skal kunne nyte vern etter markedsføringsloven. Dette støttes av praksis som har påpekt at utformingen av barneseter i stor grad er bestemt ut fra dens funksjon og sikkerhetsmessige krav, slik at det foreligger begrensede variasjonsmuligheter. Utvalget uttalte at ”det skal derfor relativt lite til av forskjeller for at det konkurrerende produkt skal gå klar av markedsføringslovens § 9”, jfr. NKU-1992-3. Markedsføringsloven legger dermed vekt på variasjonsmuligheter i vurderingen av om produktet er tilstrekkelig originalt til at det kan nyte vern.

Konklusjonen er dermed at kravet markedsføringslovens originalitetskrav kan legge vekt på de samme moment som følger av designlovens individualitetskrav.

## Egeninnsats

Designloven stiller ikke krav til egeninnsats i vurderingen av om produktet har individuell karakter.<sup>86</sup> Spørsmålet er om markedsføringsloven krever en viss grad av egeninnsats for å kunne oppnå vern. Dette følger ikke direkte av loven.

I forhold til § 8a vurderte Konkurransetvalget, i en sak om etterligning av en serie med trollfigurer, om kravene til selvstendig og original skaperinnsats var oppfylt, jfr. NKU 1990 nr. 13. Kravet til originalitet er dermed ikke bare et objektivt krav til utseende, men designerens innsats blir også vektlagt. Dette medfører at en sammenblanding, eller miks av en rekke kjente produkt eller mønster som i seg selv er nyskapende, muligens ikke nyter vern etter markedsføringsloven dersom innsatsen ikke er tilstrekkelig stor. I samme retning trekker saken om puteunderlaget, som nevnt ovenfor. Utvalget uttalte at utformingen ikke kunne ses å være en ”tilstrekkelig kreativ bearbeidelse av sitteunderlaget” til at utformingen kunne oppnå beskyttelse, hvor det blant annet ble lagt vekt på at utformingselementene var svært enkle, jfr. NKU-2002-2. Konklusjonen blir derfor at egeninnsats er et viktig moment etter § 8a.

Praksis trekker i samme retning i forhold til mfl. § 1, hvor det i en sak var strid om bruken og utformingen av ordet ”total”, jfr. NKU-1993-2. Utvalget antar at det må kunne kreves at det beskyttede ”må være resultat av en selvstendig innsats... og fylle visse krav til originalitet”. Juridisk teori støtter dette og understreker at det er et absolutt krav at man selv har prestert en beskyttelsesverdige innsats, og at det ikke må være en ettergjørelse av noe andre har gjort før ham.<sup>87</sup>

Det følger av forarbeidene vedrørende kravet til innsatsens størrelse, at ”rent generelt må det dog kunne sies at innsatsen må være såpass verdifull at andre ved en etterligning vil kunne spare arbeid og omkostninger som betyr noe”.<sup>88</sup> Det er altså ikke bare innsatsen til designeren som er av betydning, men også etterlignerens fordeler ved etterligningen skal vektlegges. Dersom det ligger en ekstra stor innsats eller prestasjon bak produktet, fører dette til en lavere terskel for oppfyllelse av de andre vilkårene, eksempelvis slik at vilkåret til originalitet lempes.<sup>89</sup> Dette er begrunnet i hensynet til en beskyttelsesverdige innsats.

Konklusjonen er at det i motsetning til designloven, kreves en viss grad av egeninnsats for å kunne nyte vern etter markedsføringsloven.

Noen eksempler på utforminger som ikke får vern etter markedsføringsloven er fargekombinasjoner og stoffkombinasjoner mellom to stoffer, jfr. NKU-1989-9.

---

<sup>86</sup> Jfr. punkt 2.5.

<sup>87</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 155.

<sup>88</sup> Ot.prp.nr.57(1971-1972)s. 28.

<sup>89</sup> Dette fremgår av Konkurransetvalget i forhold til vurderingen av § 1, da de ikke fant at det forelå forvekslingsfare slik at § 8a, (den gang § 9) ikke kunne anvendes, jfr. NKU-1993-5. Ut i fra avgjørelsen synes det som om dette også gjaldt i forhold til § 8a, men grunnet vilkåret om forvekslingsfare var bestemmelsen ikke anvendelig. Juridisk teori støtter dette, hvor synet ble nevnt i forbindelse med vilkårene i § 8a, jfr. Løchen og Grimstad 2003 s. 156.

Det er uttalt at ”ingen får enerett til bruk av moteriktige fargesammensetninger på sine klesplagg”. Det fremgikk også at en heller ikke kan få enerett til en idè om stoffkombinasjon mellom to stoffer, hvor den konkrete situasjonen gjaldt regndresstoff og bevernylonstoff. Det er også uttalt at ”de enkelte detaljer ved klesplagg som har sammenheng med mote eller hensiktsmessig utforming vil således en produsent ikke få enerett til etter markedsføringslovens regler når hver detalj vurderes for seg”.

### **3.3.2.d Samfunnsmessig behov for standardisering**

Ifølge juridisk teori kan behovet for standardisering tilsi at originalproduktet likevel ikke nyter vern. Imidlertid er det uttalt at grunnlaget først og fremst bør være allmenne behov og markedsmessig utvikling bak en sånn løsning.<sup>90</sup> Særlig dersom produktet har en enkel utforming, og det finnes få variasjonsmuligheter, kan behov for standardisering tale for at produktet ikke nyter vern. Dersom utseendet på produktet også har tekniske og funksjonsbetingede formål, taler formålet bak markedsføringsloven også mot at produktet skal vernes, ettersom bestemmelsene ikke verner tekniske funksjoner.<sup>91</sup>

Standardisering gir ikke bare svakere vern, men kan i enkelte tilfeller senke kravene til de ulovfestede vilkårene for å oppnå vern. Eksempelvis la Konkurransutvalget i NKU-1993-12 blant annet vekt på at det forelå ”en sterk standardisering av vareutvalget på en del områder”, og fant at det ”kan være grunn til ikke å stille for store krav til originalitet for at forpakningen skal være vernet”. Her kom altså standardisering innehaveren av originalproduktet til gode, ved at produktet kunne nyte vern etter markedsføringsloven. Det kan påpekes at innklagede i avgjørelsen ikke hadde utnyttet variasjonsmulighetene godt, noe som kan ha hatt innvirkning på uttalelsen. Uttalelsen synes å legge vekt på de samme hensyn som ligger bak dsl. § 3 angående mildere krav til individualisering dersom det er få variasjonsmuligheter.

### **3.3.3 Markedsføringslovens § 8a om etterligning av annens produkt**

#### **3.3.3.a Forbud mot etterligning**

Mfl. § 8a sier at ”det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende etterliknede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling”. Det er som nevnt innledningsvis primært denne bestemmelsen som anvendes når en søker å oppnå beskyttelse for et uregistrert produkt, hvor generalklausulen kan komme inn som tolkningsmoment under urimelighetsdrøftelsen. Før det ses på urimelighetsvurderingen, kan det nevnes at vilkåret om at det må foreligge en etterligning, må være oppfylt. Dette kommer særlig klart frem i NKU-2006-11, hvor det uttales at ”teppene fremstår som så ulike at Gulvex`Labokolleksjon ikke representerer en produktetterligning av Lones

<sup>90</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 163.

<sup>91</sup> Jfr. NKU-2006-12, som uttaler at markedsføringslovens regler kun kommer inn ”hvis en konkurrent etterligner særtrekk uten funksjonell betydning eller funksjonelle trekk som like gjerne kunne vært utformet på annen måte”.

Lystkolleksjon”. Begrunnelsen var at garnet var ulikt, vektforskjellen var betydelig, samt at baksiden ikke var make slik at teppene fremstod som ulike. Saken viser at produktet ikke bare må være originalt for å nyte vern, men det innklagede produkt må også være en etterligning.

### 3.3.3.b Urimelighetsvurderingen

Det neste vilkåret som må være oppfylt etter § 8a, er om etterligningen ”anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater”. En vid betegnelse som ”urimelig”, medfører at betydningen kan endres med tiden. Dette innebærer blant annet at eldre praksis ikke utelukkende kan legges til grunn som gjeldende rett. Et formål med vilkåret er at omstendigheter som lovgiver ikke har tenkt på, samt endret samfunnssyn, kan fanges opp av bestemmelsen uten at lovendring er påkrevd. Domstolen slipper problemet med utvidende tolkning eller tolkning på tvers av ordlyden, for å ramme klanderverdige handlinger. Uttrykket går igjen i flere av bestemmelsene i markedsføringsloven, men bør tolkes forskjellig i forhold til den enkelte bestemmelse og situasjon. Betegnelsen ”urimelig” uttrykker at det bør foretas en totalvurdering i hver enkelt situasjon, slik at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for å kunne fastslå om en handling er ”urimelig”. En kan likevel i stor grad anvende de samme momentene som praksis har lagt vekt på. En ulempe med vilkåret er at det er vanskelig å vite når en handling er ”urimelig”, og dermed ikke lett å innrette seg etter bestemmelsen. Dette trekker i retning av en høy terskel for overtredelse. Særlig ettersom en kan straffes for overtredelse bør en være forsiktig med å anvende bestemmelsen.<sup>92</sup> Imidlertid kreves det forsett for å idømme straff for overtredelse, jfr. mfl. § 17, første ledd, som medfører bevissthet angående etterligningen. Ettersom uaktsomhet ikke straffes, reduseres vekten av straffemomentet i vurderingen av hvor streng terskelen av urimelighetskravet skal være. En eventuell rettsvillfarelse etter straffeloven (strl.) § 57, som kan lede til straffrihet, vil på den andre siden vanskelig kunne ses på som unnskyldelig. Ifølge juridisk teori skal det særlige omstendigheter til for at en rettsvillfarelse anses som så unnskyldelig at det fritas for straff.<sup>93</sup> Særlig i forhold til yrkesmessig virksomhet skal meget til for å fritas for straff.<sup>94</sup> Kravet til forsett kan dermed være oppfylt, til tross for at etterlignereren ikke har vært klar over at salget kunne stride mot mfl. § 8a. Dette taler for å anvende § 8a med forsiktighet. At terskelen for overtredelse skal være høy støttes også av juridisk teori, som sier at det er klart at ”urimelig” er ment å gi uttrykk for en viss allmenn fordømmelse av handlingen.<sup>95</sup>

### 3.3.3.c Subjektiv skyld

Det fremgår av § 8a at det må foreligge en ”urimelig *utnyttelse*” for at en skal kunne forby etterligningen. En naturlig forståelse av ”utnyttelse” er blant annet at en person handler bevisst. Ordlyden taler for at det må legges vekt på subjektiv skyld. Dette støttes av forarbeidene som påpeker at ”det må foreligge et klanderverdig moment hos

<sup>92</sup> Jfr. mfl. § 17, første ledd.

<sup>93</sup> Andenæs ”*alminnelig strafferett*” s. 260.

<sup>94</sup> Andenæs ”*alminnelig strafferett*” s. 260.

<sup>95</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 26.



etterligneren”.<sup>96</sup> I samme retning trekker en uttalelse fra Konkurransetvalget, som sier at ”det må for at Konkurranseloven skal være brutt, komme noe mer til, i første rekke om man kan konstatere at innklagede søker å snylte på en konkurrerendes goodwill ...”, jfr. NKU-1972-24. Urimelighetsvurderingen må dermed konstatere mer enn bare at produktene er like. Dette støttes av juridisk teori som sier at ”den som lojalt opparbeider sin egen produksjon, vil aldri kunne felles for urimelig opptreden”.<sup>97</sup> Subjektiv skyld, i tillegg til at produktene er identiske, kan tenkes å være tilstrekkelig for overtredelse av § 8a. Ettersom designloven som nevnt i punkt 2.5, ikke krever subjektiv skyld for overtredelse, er designlovens vern videre her.

### **Forsettelig og illojal handling**

I en sak om etterligning av ullfiltskoen Nesna Loben, la Konkurransetvalget stor vekt på at produktet ble brakt på markedet umiddelbart etter mønsterbeskyttelsens opphør, noe som indikerte at det forelå ”bevisst tilfelle av kopiering og illojal opptreden”, jfr. NKU-1982-3.<sup>98</sup> At etterligneren straks etter beskyttelsestidens utløp bevisst valgte å starte salget på et nærmest identisk produkt var illojalt og dermed et moment som trakk sterkt i retning av at etterligneren hadde handlet urimelig. Ettersom han bevisst tok produktet på markedet på det nevnte tidspunktet, handlet han med forsett i forhold til den urimelige handlingen. Dersom det foreligger en bevisst etterligning, har juridisk teori uttalt at det ofte finnes et berikelsesmoment, som trekker i retning av at etterligneren har handlet urimelig.<sup>99</sup> Dette er begrunnet med at man tilegner seg ikke bare kundekretsen, men også den økonomiske oppofrelse som ligger i opparbeidelsen av et nytt produkt, slik at et relevant moment er om etterligneren tar til seg en økonomisk fordel, på en urimelig måte. Videre fremgår det av juridisk teori at andre forkastelige fremgangsmåter kan være bedriftspionasje eller tyveri av informasjon. I en sak fra rettspraksis om kopiering av et skilt, hadde saksøkte ”fått fullstendige tegninger i forbindelse med forhandlinger om lisens og det måtte være klart, også for saksøkte, at det dermed var skapt et tillitsforhold”, jfr. Rt-1959-712, på s. 717. Høyesterett la vekt på at ”saksøkte i korrespondansen med Detaljisttjenst la skjul på sin hensikt”, og konkluderte med overtredelse av generalklausulen. Utnyttelse av tillitsforhold, med skjulte hensikter er dermed et sterkt moment i retning av å handle urimelig.

Det kan også anses urimelig dersom man til stadighet legger seg nær andres produkter, eller kopierer en rekke detaljer.<sup>100</sup> Dette kommer til uttrykk i en uttalelse fra Konkurransetvalget, som påpeker at ”en systematisk etterligning av en konkurrents produkter vil også ofte komme i strid med markedsføringslovens forbud mot urimelig utnyttelse av en annens innsats”, jfr. NKU-1997-15. I samme uttalelse fremgår det videre at ”når det er fastslått overfor en næringsdrivende at han ulovlig har etterlignet en konkurrents produkter, kan han få en særlig oppfordring til senere å holde avstand til konkurrenten, jfr. kravet til god forretningsskikk i markedsføringslovens § 1”. Utvalget legger altså vekt på tidligere omstendigheter i urimelighetsvurderingen.

---

<sup>96</sup> Innstilling 1966 s. 34.

<sup>97</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 157.

<sup>98</sup> Jfr. NKU-1982-3 s. 17.

<sup>99</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 160.

<sup>100</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 160.

I en sak om etterligning av en skjorte med rutemønster, fremgår det av Konkurransutvalget at snylteelementet er et subjektivt moment, hvor det ikke er tilstrekkelig at en handler uaktsomt, jfr. NKU-1994-4.<sup>101</sup> Dette tyder på at en bare kan forby forsettelige etterligninger. Juridisk teori støtter dette og uttaler at ”§ 8a primært sikter på den bevisste snylting og utnyttelse av andres innsats”.<sup>102</sup>

### **3.3.3.d Designerens innsats**

Det følger av § 8a at handlingen skal være urimelig i forhold til en annens ”innsats”. Det kreves som nevnt i punkt 3.3.2.c en viss grad av egeninnsats for å kunne beskyttes etter markedsføringsloven. Spørsmålet er hvilken betydning designerens innsats har for urimelighetsvurderingen.

Forarbeidene uttaler at ”omfanget av en næringsdrivendes innsats vil spille stor rolle” i vurderingen av om etterligningen er urimelig etter § 8a. ”Jo større arbeid han har nedlagt og jo flere penger han har anvendt..., jo mer beskyttelsesverdige er hans interesser.”<sup>103</sup>

Betydningen av den næringsdrivendes innsats kommer til uttrykk i RG-1998-277, hvor retten la stor vekt på at klagede ikke hadde foretatt noen særlig innsats for oppnåelsen av resultatene. Ingen omfattende reklamekampanjer var foretatt, og produktet var ikke særlig originalt. Retten uttalte at ”det eneste Hval (klageren) gjorde, var egentlig å få en rådende og godt kjent trend i bransjen inn i løssalgshyllene. Saken befinner seg derfor helt i nedre grenseland mellom hva som kan rammes av markedsføringsloven § 8a og hva som er tillatt og ønsket konkurranse”. Dette viser at graden av designerens innsats og produktets originalitet har stor betydning for urimelighetsvurderingen. Et annet eksempel i nedre grense for hva som kreves av egeninnsats og originalitet er NKU-1996-10, som gjelder beskyttelse av en tidsplanlegger. Tvilen gikk på at mange av elementene i slike dagboksblad er bestemt ut fra årets inndeling i dager, uker og måneder, med små variasjonsmuligheter for designeren. Imidlertid ble det konkludert med at designen ikke var helt alminnelig, og at utformingen var egen for Filofax. Utvalget la etter dette til grunn at Filofax`s dagboksblader hadde innarbeidet et visst særpreg som fylte kravet til en selvstendig frembringelse, slik at enhver ikke kunne kopiere den. Konklusjonen er at vernets styrke øker i takt med designerens innsats.

### **3.3.3.e Momenter som kan ha betydning for vernet**

Forarbeidene uttaler at ”praksis viser at toleransen ovenfor etterligninger varierer fra bransje til bransje, og kan veksle med tid og sted”.<sup>104</sup> Altså kan terskelen til vilkårene variere fra området til området, og med tid og sted. Dette har blitt fulgt opp av Konkurransutvalget som eksempelvis i NKU-1993-12 ikke fant grunn til å stille like store krav til originalitet av emballasjen på dagligvarer. En årsak til dette var at det til dels var en sterk standardisering av vareutvalget på en del områder. Et annet eksempel er tekstilbransjen, hvor Konkurransutvalget uttalte at ”det i motebransjer som klesbransjen

---

<sup>101</sup> Avgjørelsen henviser her til ”Løchen, kommentarutgave til markedsføringsloven, 5. utgave, s. 132”.

<sup>102</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 153.

<sup>103</sup> Ot.prp.nr.57(1971-1972)s. 28.

<sup>104</sup> Innstilling 1966 s. 35.

skal mer til enn ellers for at man kan si at en etterligning er rettsstridig”, jfr. NKU-1993-3. Terskelen for overtredelse er altså høyere i tekstilbransjen enn ellers. Utvalget presiserer imidlertid at det i tekstil- og klesbransjen, ”foreligger en plikt for nye konkurrenter i markedet til å avholde seg fra ren produktkopiering og til å skape avstand i forhold til eksisterende produkter”. Det uttales videre at ”nye aktører har en plikt til å utnytte variasjonsmuligheter som foreligger”, jfr. NKU-1999-11.

At stedet for handlingen har betydning fremgår av juridisk teori, som sier at ”stedet for handlingen kan undertiden være av betydning”.<sup>105</sup> Eksempelvis dersom produktene selges samme steder, vil dette lettere være urimelig, ettersom det lettere fører til tap av inntekt.

### 3.3.3.f Produktets alder

Det første spørsmålet er om markedsføringsloven, i likhet med designloven, har en absolutt frist for hvor lenge en vare kan være beskyttet. En tilsvarende begrensning som designloven ble avkrefet av Konkurransutvalget som la til grunn at ”design og formgivning av produkter kan være beskyttet ifølge markedsføringslovens regler mot etterligning i lang tid, også utover den 15 års periode som f.eks. mønsterbeskyttelse gir. Innklagede kan ikke gis medhold i at det eksisterer noen bestemt tidsgrense for beskyttelsen”, jfr. NKU-1999-11. Selv om perioden i designloven nå er utvidet 25 år, synes det klart at det ikke finnes en tilsvarende begrensning på hvor lang tid en vare kan være beskyttet. Eksempelvis kom Utvalget i NKU-2005-5 enstemmig til at etterligning av en kabelsko som hadde vært på markedet i over 50 år hadde vern etter mfl. § 1. Et annet eksempel fra NKU-1994-4 gjaldt etterligning av en rutemønstret skjorte, hvor det omtvistede rutemønsteret kom på markedet i 1856. Utvalget fant at den konkrete skjorten ikke var i strid med markedsføringsloven, men uttalte likevel at ”rutemønsteret nyter en viss beskyttelse av markedsføringsloven”. Selv om rutemønsteret hadde eksistert i 138 år hadde det fortsatt vern. Konklusjonen er at markedsføringsloven ikke har en absolutt frist for hvor lenge en vare kan være beskyttet.

Spørsmålet er så om lang tid styrker eller svekker vernet etter markedsføringsloven. Lovgiver har funnet det hensiktsmessig å la tidsmomentet peke i forskjellige retninger i designloven og varemerkeloven. I designloven opphører vernet etter 25 år,<sup>106</sup> mens det etter varemerkeloven styrkes etterhvert som varemerket innarbeides på markedet,<sup>107</sup> som vanligvis innebærer sterkere beskyttelse med tiden. Begrunnelsen for denne forskjellige vektleggingen av tidsmomentet, kan være at det ofte ligger mer verdi i et varemerke enn i et design, samt at kjøper har større behov for at ingen skal kopiere varemerket, slik at varemerke er mer beskyttelsesverdig enn et produkt. Merket representerer bedriften eller produsenten, og gjennom reklame formidles informasjon om varen, om eksempelvis kvalitet og brukervennlighet, som for noen er avgjørende for kjøpet. Dersom en lett kan ta feil av ourginale- og originale merker, kan konsekvensen bli nødvendige tidkrevende forhåndsundersøkelser, uten garanti for at kjøpet svarer til forventningene.

---

<sup>105</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 162. Synspunktet støttes også av Innstilling 1966 s. 35.

<sup>106</sup> Jfr. dsl. § 23, første ledd.

<sup>107</sup> Jfr. vml. § 2.

Et spørsmål her er om markedsføringsloven, på lik linje med vml. § 2, legger vekt på andre hensyn enn designloven som tilsier at vernet, i motsetning til designloven, bør styrkes med tiden. Hensynet til innehaveren av produktet er vektlagt i alle de nevnte lovene, og kan ikke alene tilsi at vernet styrkes med tiden. I designloven har lovgiver lagt større vekt på fri konkurranse i næringslivet og hensynet til en rimeligere pris på varen, enn på den vedvarende økonomiske fordel designeren får ved beskyttelsen etter 25 år. Varemerkeloven vektlegger hensynet til kjøper, og forsøker særlig å forhindre at villedende produkter, skal gi galt inntrykk av varens kvalitet.<sup>108</sup> Markedsføringsloven legger også vekt på forbrukerhensyn, hvor forarbeidene uttaler at ”forbrukerhensynet skal være et hovedhensyn ved praktiseringen av loven, ved siden av hensynet til sunn konkurranse næringsdrivende imellom”.<sup>109</sup> I hensynet til forbrukere ligger blant annet at varen skal selges til en rimelig pris. Dette oppnår man ved å gi svakere beskyttelse til varen etterhvert som tiden går ettersom konkurranse presser prisene ned. Imidlertid er det kun tilfeller med forvekslingsfare som utløser vern etter § 8a. I disse tilfellene kan kjøper ta feil av originale- og uoriginale varer. Forbrukerne bør uavhengig av hvor lang tid produktet har vært på markedet være beskyttet mot villedende produktetterligninger. Dette taler for å gi et sterkere vern etterhvert som tiden går, for overtredelse av § 8a. Konklusjonen er derfor etter mitt syn at vernet etter § 8a styrkes med tiden.

Dersom det ikke foreligger forvekslingsfare, kan produktet vernes etter § 1. Ettersom det ikke er risiko om å forveksle originale- og uoriginale produkt, veier hensynet til en rimelig pris tyngre her, hvilket taler for at terskelen for beskyttelse er lavere jo lenger tid som går etter § 1. Dette støttes av juridisk teori som uttaler at formålet med markedsføringsloven først og fremst er og verne om konkurransen som institusjon, ikke primært å skape en monopolartet beskyttelse utenom spesiallovgivningen.<sup>110</sup> I samme retning trekker ”LEGO-dommen”, hvor det ikke forlås forvekslingsfare, og Høyesterett fant at lang tid i den konkrete saken svekket vernet etter mfl. § 1, jfr. Rt-1994-1584. Det ble lagt vekt på at ”LEGO må gjennom årene ha fått god dekning for utviklingskostnader og fortjeneste”.

Hensynene bak loven tyder dermed på at vernet styrkes med tiden dersom etterligningen kan føre med seg ulempe for en kjøper ved at produktet ikke svarer til forventningene. Ettersom behovet for vern vanligvis er mindre for produkt enn det er for varemerker, kan vernet imidlertid ikke bli like sterkt som etter vml. § 2. Dette støttes av Konkurransutvalget, som i forhold til tidsmomentets styrke uttalte at de ikke finner ”grunnlag for å gå så langt som til å gi Burberry beskyttelse mot at andre bruker tilsvarende rutemønster i enhver sammenheng og for ethvert produkt, uavhengig av om det konkurrerer med et produkt som Burberry selv produserer. Dette vil innebære en for vidtgående begrensning av konkurransen”, jfr. NKU-1994-4. Bakgrunnen for innskrenkelsen av vernets styrke kan tenkes å være at den lange tiden som hadde gått talte for å legge større vekt på hensynet til fri konkurranse på markedet i den konkrete saken. Særlig ettersom det ikke forelås forvekslingsfare slik at det ikke var fare for villedende produkter.

---

<sup>108</sup> Innstilling til lov om varemerker s.16.

<sup>109</sup> Ot.prp.nr.57(1971-1972)s. 8.

<sup>110</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 162.

Konklusjonen er at det må vurderes konkret om tidsmomentet skal gi sterkere eller svakere vern. Mitt syn er at vernet vanligvis svekkes med tiden dersom det er tale om overtredelse av § 1.

Et annet eksempel på at tidsmomentet kan ha betydning for vernet, er at kravet til originalitet kan variere med tiden. Konkurranselovkomiteen uttaler at ”om det således skulle bli ansett for utilbørlig å etterligne en moteartikkel som er ny, er det likevel mulig at en etterligning av fjorårets modell kan passere”.<sup>111</sup> For enkelte produkter kan tiden dermed ha avgjørende betydning for om etterligningen er utilbørlig eller ikke.

Dersom produktet er under 3 år, taler som nevnt hensynet til rettsenhet med EU for at produktet skal være beskyttet mot etterligning. Kort tid kan derfor trekke i retning av en særlig beskyttelse. Spørsmålet om vedtagelse av en tilsvarende regel som finnes i EU er drøftet i ot.prp.nr.73(1995-1996)s. 8, hvor departementet var enig med høringsbrevet, Norsk Patentingeniørers Forening og Patentstyret om å ”avvente utviklingen internasjonalt”, på lik linje med Sverige og Danmark. Spørsmålet ble drøftet i forbindelse med oppfyllelsen av TRIPS-avtalen. Uttalelsene er ikke direkte til hinder for at et slikt vern som finnes i EU foreligger, men fastslår at en lovfesting av regelen skal avvendes. Et ønske om å se utviklingen an kan tyde på mangelfull oversikt over virkningene av en slik regel. Et sterkere vern av produkter som har vært på markedet under 3 år, er derfor ikke utenkelig.

### **3.3.3.g Produkt som er innarbeidet på markedet**

Konkurranseutvalget har i flere tilfeller antydnet at en langvarig og sterk innarbeidelse tilsier et særlig sterkt vern mot etterligning. Momentet har nær tilknytning til tidsmomentet. I forhold til etterligning av strikkemønsteret ”Marius” som hadde vært på markedet i 40 år, uttalte Konkurranseutvalget at ”Marius-mønsteret er blitt et begrep, og har etter over 40 år på det norske marked en særlig sterk innarbeidelse- og dermed beskyttelse”, jfr. NKU-1992-22. Her legges det på lik linje med vml. § 2 vekt på at innarbeidelse sammen med lang tid tilsier sterkt vern. Det samme synspunkt fremgår i en sak om etterligning av en skjorte med rutemønster, at ”hvis det er tale om en særlig langvarig og sterk innarbeidelse, har Utvalget ansett produktet beskyttet mot etterligning selv om det er en artikkel i klesbransjen”, jfr. NKU-1994-4. Forarbeidene støtter dette, hvor det uttales at ”også graden av den goodwill som er opparbeidet for produktet vil ha stor betydning ved vurderingen av om en etterligning må anses som utilbørlig utnyttelse”.<sup>112</sup> Dette tyder på at hensynene for å verne produktet styrkes med innarbeidelsen, og at vilkårene for beskyttelse senkes etterhvert som produktet innarbeides på markedet. NKU-1994-13, uttaler at ”en slik langvarig innarbeidelse av en produktprofil er det etter Utvalgets syn rimelig å innrømme en viss beskyttelse mot at andre utnytter, selv om produktet i seg selv ikke er særlig originalt”. Her fant Utvalget grunn til å lempe på originalitetskravet. Begrunnelsen for dette må være at graden av goodwill er nettopp det etterligner kan utnytte, for å oppnå økt salg, på bekostning av designerens gevinst og innsats, samt at beskyttelse også kan hindre ulempe for kjøper.

---

<sup>111</sup> Innstilling 1966 s. 35. Det samme eksempelet følger også av Løchen og grimstad 2002 s. 156.

<sup>112</sup> Innstilling 1966 s. 36.

Dersom varen har vært lenge på markedet uten at den er godt innarbeidet, kan det tenkes at varen ikke bør beskyttes dersom det ikke foreligger forvekslingsfare, da etterligneren i mindre grad kan utnytte designerens gode rykte, eller skape ulemper for kjøperen. Produkt som er godt innarbeidet på markedet, har sterkere vern mot etterligning.

### **3.3.3.h Variasjonsmulighetene**

I tillegg til at variasjonsmulighetene blir vektlagt ved individualiseringskravet, er det også et viktig moment i urimelighetsvurderingen.<sup>113</sup> Dersom etterligneren har store variasjonsmuligheter skal det lite til for å fastslå om etterligningen er urimelig. Bakgrunnen for dette er hensynet til fri konkurranse og samfunnsmessige behov, som gjør seg gjeldende dersom det er liten mulighet å endre designen. Dersom designen må ha en spesiell utforming for å oppnå sin funksjonalitet, bør markedsføringsloven ikke hindre andre i å lage tilsvarende produkt. Det ville gitt produktet en videre beskyttelse enn lovgiver har ønsket, ettersom formålet med loven ikke var å gi patentbeskyttelse. Eksempelvis har praksis uttalt at det ikke kan "være tvil om at det ved utformingen av innklagedes dress er muligheter i forhold til Parktantens drøm som kunne vært utnyttet slik at dressene ikke var blitt forvekslebare, slik de nå er", jfr. NKU-1989-9. Terskelen for å konstatere overtredelse er dermed lavere dersom etterligneren lett kunne unngått likheten av produktene.

### **3.3.4.a Krav om forvekslingsfare**

Til sist følger det av § 8a at etterligningen må ha ført med seg "fare for forveksling". Det fremgår av praksis og juridisk teori at kravet til forvekslingsfare skal vurderes ut i fra kunnskapen til kundekretsen som produktet er rettet mot.<sup>114</sup> I likhet med designloven settes terskelen for individualiseringskravet av "den informerte brukeren", jfr. dsl. § 3, 3 ledd og § 9, 2 ledd. Utvalget har lagt til grunn at det kan foreligge forvekslingsfare selv om de konkurrerende produktene ble solgt i helt ulike distribusjonsformer, jfr. NKU-1991-13. Produktets emballasje er også av betydning for om det foreligger forvekslingsfare, jfr. eksempelvis NKU-1994-13. Dersom produktet er godt merket, kan det være tilstrekkelig til at det ikke foreligger forvekslingsfare, slik det for eksempel var i NKU-1996-10. Motsatt dersom produktene ikke er merket, jfr. IK-1955-253. Det stilles ikke krav om at forvekslingsfaren skal være aktuell på det tidspunkt det skal vurderes om handlingen strider med § 8a. Det er tilstrekkelig dersom faren kan oppstå i fremtiden.<sup>115</sup> Graden av likhet som kreves for at vilkåret om forvekslingsfare skal være oppfylt, kan variere ut i fra hvilket område en befinner seg på. I sportsartikkelbransjen er det alminnelig akseptert at graden av likhet kan være ganske stor uten at det foreligger forvekslingsfare, jfr. IK-1955-267. Det kan legges vekt på andre omstendigheter enn bare selve produktet i vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare. I en sak om etterligning av et fordelerskap for vannrør, la Utvalget vekt på at det fantes tilleggsutstyr som eksempelvis festbraketter, rørklemmer og skapmuffer til begge fordelerskapene, men som ikke kunne brukes om hverandre. Av den grunn mente Konkurransutvalget at

<sup>113</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 158.

<sup>114</sup> NKU-1993-8, og Løchen og Grimstad 2003 s. 163.

<sup>115</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 165.

forvekslingsfaren ble redusert, jfr. NKU-2006-12. Konkurransutvalget har også uttalt i en sak om fiskesluker, at ”når det... finnes et stort antall produkter som ligner på hverandre, vil produsenten/markedsføreren kunne ha oppfordring til å søke atskillelse fra konkurrentenes produkter på annen måte, f.eks. ved navn, merking eller forpakning (emballasje)”, jfr. NKU-1992-20.

### 3.3.4.b Subjektiv skyld

Spørsmålet er om det i forhold til forvekslingskravet også finnes et krav til subjektiv skyld. Kravet til forsett som må være oppfylt for å idømme straff etter § 17, gjelder ikke for forbud mot handlinger, ettersom det ikke regnes som straff i lovens forstand. Konkurranselovkomiteen uttaler i forhold til vilkåret om forvekslingsfare, at det dessuten må ”foreligge et subjektivt klanderverdig moment hos etterligneren”. Videre presiseres det at kravet til subjektiv skyld også vil kunne være oppfylt selv om forvekslingen ikke har vært hensikten ”hvis etterligneren ikke har gjort noe for å unngå forveksling, når han har vært klar over at faren var til stedet, og at han ved en enkel variasjon hadde anledning til å fjerne den”.<sup>116</sup> Det stilles altså krav til subjektiv skyld, men ikke krav til positiv kunnskap dersom etterligneren kan klandres på andre måter som han enkelt kunne unngått. I NKU-1991-13, som gjaldt etterligning av lommelykten ”Maglite”, la Konkurransutvalget blant annet vekt på at etterligneren ikke hadde gjort noe for å skape distanse i markedsføringen. Utvalget mente at han hadde forsøkt å skape det samme inntrykk av eksklusiv kvalitet som Maglite forsøker i sin markedsføring; ”det legges positivt opp til en forveksling. Publikum ledes til å tro at det er samme type lykt det dreier seg om”. Det ble altså lagt vekt på at etterligneren forsøkte å skape en forveksling, med det formål å snylte på en annens innsats eller resultater, hvilket regnes som en forsettelig handling. I en annen sak uttalte Konkurransutvalget at etterligneren ”søker å fremkalle en forveksling, slik at publikum kan bli villedet”, jfr. NKU-1972-24. I NKU-1982-3 la utvalget også vekt på etterlignerens skyld, da han bevisst hadde kopiert produktene, og forsøkt å skape forvekslingsfare. Konklusjonen blir etter dette at etterligneren må ha utvist subjektiv skyld også i forhold til forvekslingsfaren. Kravet bør etter mitt syn være likt som for selve etterligningen, slik at uaktsomhet ikke er tilstrekkelig.

I forhold til skyldkravet, er et spørsmål om kravene til subjektiv skyld er like strenge for foretak og juridiske personer, som for fysiske personer. Ettersom en ikke kan idømme fengselsstraff til foretak og juridiske personer, er det ikke like inngripende og bli straffet, som for privat personer, jfr. strl. § 48a, tredje ledd. Hensynene bak skyldkravet gjør seg da ikke gjeldende i samme grad. Dette kan trekke i retning av et mildere skyldkrav for næringsdrivende enn for fysiske personer. Imidlertid kan eksempelvis fradømmelse til å utøve virksomheten, forbud mot produksjon og salg, samt bøter, skape store ulemper for næringsdrivende, jfr. strl. § 48a, tredje ledd. Dette taler for at det ikke kan være store forskjeller i skyldkravet.

---

<sup>116</sup> Innstilling 1966 s. 34-35.

### **3.3.5. Generalklausulen – forbud mot handling som strider mot god forretningsskikk, jfr. § 1**

#### **3.3.5.a Anvendelsesområde**

Generalklausulen kan anvendes dersom vilkårene for designbeskyttelse ikke er oppfylt, eller på områder som ikke dekkes av § 8a. I tillegg anvender praksis den sammen med § 8a dersom særlige grunner tilsier det.<sup>117</sup> Generalklausulen er, i likhet med urimelighetsvilkåret etter § 8a, meget vid slik at det er vanskelig å vite når det foreligger overtredelse. Dette taler for en høy terskel. Det primære formålet med bestemmelsen er ikke å fremme forutsigbarhet, men å forhindre smutthull i lovverket. Ettersom bestemmelsen er vid, og ”den gjør forholdene usikre for de næringsdrivende og er vanskelig å anvende i praksis”, er det ikke straffbart å overtre generalklausulen.<sup>118</sup> Spørsmålet er videre når generalklausulen nærmere kan anvendes. Forarbeidene uttaler at den skal ”supplere særbestemmelser i og utenfor konkurranseloven”.<sup>119</sup> Videre presiseres det at ”generalklausulen kan ikke brukes til å oppfange varianter som spesialparagrafen har ment skal gå ”skuddfri”. Det må foreligge en variant som spesialparagrafen ikke tar standpunkt til”. Det er altså situasjoner som ikke dekkes av § 8a som reguleres av § 1, slik som problemstillinger lovforarbeidene ikke har behandlet. Høyesterett understreker at det må ”vises forsiktighet med å anvende den på forhold av lignende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt”, jfr. Rt-1995-1908, på s.1918. Dette taler for en høyere terskel for å anvende § 1 på produktetterligning. Ifølge forarbeidene skal det legges vekt på ”forholdene på den tid og det sted handlingen ble foretatt”.<sup>120</sup> Det må dermed foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.<sup>121</sup> Praksis kan således ikke gi sikre holdepunkter for om etterligningen strider mot god forretningsskikk. Reelle hensyn kan etter omstendighetene være avgjørende.

#### **3.3.5.b Momenter**

Juridisk teori har uttalt at to motstridende hensyn i vurderingen, er hensynet til å hindre uheldig utnytting av eller snylting på andre næringsdrivende sin innsats og resultat, og hensynet til at handlefriheten og konkurransen ikke blir unødige innskrenket.<sup>122</sup> Departementet uttalte i forhold til § 1, at ”forbrukerhensynet skal være et hovedhensyn ved praktiseringen av loven, ved siden av hensynet til sunn konkurranse næringsdrivende imellom”.<sup>123</sup> Urimelig utnytting av goodwill, er ifølge juridisk teori et sentralt moment i etterligningsvurderingen.<sup>124</sup> En retningslinje for vurderingen bør være om det er tale om

---

<sup>117</sup> Nærmere behandlet i punkt 3.3.6.

<sup>118</sup> Innstilling 1966 s. 25. At straff ikke kan idømmes kommer til uttrykk i § 17.

<sup>119</sup> Innstilling 1966 s. 31.

<sup>120</sup> Ot.prp.nr.57(1971-1972)s. 7.

<sup>121</sup> Tore Lunde 2001 s. 357, hvor det sies at standeren må gjelde med varierende innhold alt etter de konkrete forhold.

<sup>122</sup> Tore Lunde 2001 s. 358.

<sup>123</sup> Ot.prp.nr.57(1971-1972)s. 8.

<sup>124</sup> Tore Lunde 2001 s. 357.



utnytting av prestasjoner som det er normalt å yte vederlag for (lisensieringssynspunktet).<sup>125</sup> Det kan videre, i likhet med § 8a, legges vekt på variasjonsmulighetene,<sup>126</sup> innarbeidelse,<sup>127</sup> tid, sted og bransjer.<sup>128</sup>

### 3.3.5.c Subjektiv skyld

Et spørsmål er om en kan tillegge subjektiv skyld betydning ved vurderingen av om etterligningen strider mot god forretningsskikk. Det følger av forarbeidene at vurderingen prinsipielt skal foretas på objektivt grunnlag, men det ”uttelukker imidlertid ikke at det etter omstendighetene kan bli tillagt betydning om det foreligger et subjektivt klanderverdig forhold”.<sup>129</sup> Det uttales videre at det ved ”likhet mellom produkter eller deres emballasje vil det således kunne være avgjørende om etterligneren har hatt den hensikt å fremkalle forveksling”. Å handle med hensikt å fremkalle forveksling kan dermed være et sterkt moment i retning av at etterligneren har handlet i strid med god forretningsskikk. Hensiktsforsett foreligger når handlingen er tilsiktet, og etterligneren har hatt en videregående hensikt.<sup>130</sup> Forarbeidene taler for at subjektiv skyld unntaksvis kan tillegges betydning i vurderingen. Rettspraksis støtter dette, hvor det eksempelvis er vektlagt missbruk av et tillitsforhold, som resulterte i erstatningsansvar, jfr. Rt-1959-712. Saksøkte hadde kopiert en forretningsside, som han hadde tilegnet seg gjennom resultatløse forhandlinger. Praksis har også lagt vekt på subjektiv skyld. I NKU-1993-5, som gjaldt etterligning av en planleggingskalender, la Utvalget vekt på innsatsen bak frembringelsen, at produktet hadde vært på markedet i hele 11 år, og det faktum at innklagede hadde mottatt et utkast som tilbud fra klageren, for deretter å overlate produksjonen til et annet trykkeri. Fremgangsmåten var dermed ikke i samsvar med god forretningsskikk, og fremstod som lite beskyttelsesverdig og uønsket i bransjen. Konklusjonen er at en kan legge vekt på subjektiv skyld ved vurderingen av brudd på generalklausulen.

### 3.3.6 Kumulasjon av mfl. §§ 8a og 1

Kumulasjon av §§ 8a og 1 er kun akseptert i praksis, dersom det foreligger ”spesielle skjerpede forhold”.<sup>131</sup> Det kan dermed spørres om praksisen har gode grunner bak seg. Ettersom en kan forby etterligningen, samt idømme straff og erstatning etter § 8a, synes det unødvendig å anvende § 1 i tillegg til § 8a. At det ikke gis noen ytterligere rettsvirkninger, taler imot at bestemmelsene kan kumuleres. Dette støttes av juridisk teori som også understreker at det ikke har støtte i noe rettslig grunnlag,<sup>132</sup> slik at praksisen ikke kan sies å ha gode grunner bak seg.

---

<sup>125</sup> Tore Lunde 2001 s.316.

<sup>126</sup> NKU-2002-7.

<sup>127</sup> NKU-2003-10.

<sup>128</sup> Løchen og Grimstad 2003 s. 37.

<sup>129</sup> Innstilling 1966 s. 31.

<sup>130</sup> Andenæs ”*Alminnelig strafferett*” 2004 s. 241.

<sup>131</sup> Jfr. eksempelvis NKU-1993-13.

<sup>132</sup> Tore Lunde 2001 s. 233.

## Kilder

Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik *"designrett en innføring"*. Oslo 2006.  
Tore Lunde *"god forretningsskikk næringsdrivande imellom"*. Bergen 2001.  
Torvald C. Løchen og Amund Grimstad, *"Markedsføringsloven"*, kommentarutg., 7. utg. Oslo 2003.  
Bjarte Askeland *"analogi og abduksjon"* Artikkel fra 2004, publisert i tidsskrift for rettsvitenskap 2004 s.499.  
Jens Schovsbo og Niels Holm Svendsen *"Designret: Designloven med kommentater"*. København 2002.  
Johs. Andenæs *"Alminnelig strafferett"* Oslo 2004.  
Innstilling 1967 – innstilling til lov om mønster, Oslo 1967.  
1972: Innstilling fra Konkurranselovkomiteen fra 1966.  
Ot.prp.nr.57(1971-1972). Lov om markedsmissbruk.  
Ot.prp.nr.70(1995-1996) om lov om endringer i lov av 16. juni 1972 nr.42 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår.  
NOU 1995:2 Forslag til endringer i markedsføringsloven.  
Ot.prp.nr.2(2002-2003). Om lov om beskyttelse av design.  
Innst.O.nr.58(2002-2003). Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av design.  
Innstilling til lov om varemerker - NUT-1958-1  
Mønstervernforordningen – Rådsforordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design.  
Mønsterverndirektivet – Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF av 13. oktober 1998 om rettslig vern av mønstre.

## Forkortelser

Dsl. – designloven av 14. mars 2003 nr. 15.  
Mfl. – markedsføringsloven av 16. juni 1972 nr. 47.  
Patl. – patentloven av 15. desember 1967 nr. 9.  
Grl. – Grunnloven av 17. mai 1814.  
Vml. – varemerkeloven av 3. mars 1961 nr. 4.  
EMK – Europeisk menneskerettskonvensjonen – lov av 21. mai 1999 nr. 30.  
Strl. – straffeloven av 29. mai 1901 nr. 6.  
NKU – Praksis fra Næringslivets Konkurransutvalg.  
IK – Industriforbundets Konkurransutvalg.  
NUT-1958-1 Innstilling til lov om varemerker