

## Varemerkerett

ved advokat Are Stenvik

BAHR

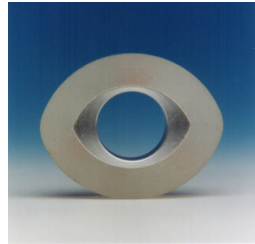
## Varemerkebegrepet

- Vml. § 2 første ledd: «alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres»
- Vml. § 14 første ledd: «tegn som kan beskyttes etter § 2 og som kan gjengis grafisk»
- Forskjellige typer varemerker:
  - ordmerker,
  - figurmerker,
  - kombinerte merker,
  - vareutstyr,
  - duftmerker (C-273/00 *Sieckmann*),
  - lydmerker (C-283/01 *Shield Mark "Til Elise"* - notesystem)

2

BAHR

## Figurmerker



3

BAHR

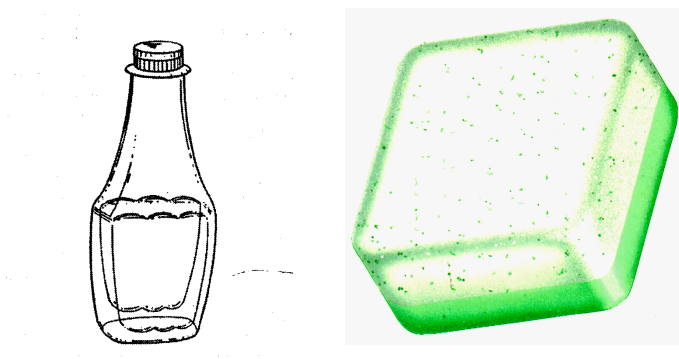
## Kombinierte merker



4

BAHR

## Vareutstyr (tredimensjonale merker)



5

BAHR

## Varemerkebrukens formål

- Opprinnelsesgarantifunksjonen, C-236-238/08 Google (82-90) og C-517/99 BRAVO («varemærkets afgørende funktion [er] at garantere oprindelsen af varen ... over for forbrugeren»)
- Kvalitetsgarantifunksjonen, se f.eks. art. 7(2) og art. 8(2) TMD
- Kommunikasjonsfunksjonen (individualiseringsfunksjonen), jf. C-206/01 ARSENAL (varemerket setter forbrukerne i stand til «uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse»)
- Reklamefunksjonen, C-236-238/08 Google (91-98)
- Investeringsfunksjonen, jf. C-206/01 ARSENAL (merkehaveren må beskyttes mot «konkurrenter, som måtte ønske at misbruke mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke»)

6

BAHR

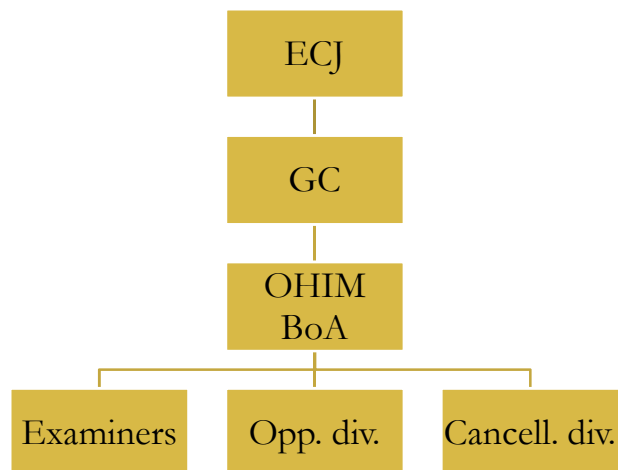
## Varemerkerettslige prinsipper

- Det tosporede system – registrerte og innarbeidede varemerker, jf. vml. § 3
- Kompetansedelingsprinsippet
- Rettskravsprinsippet
- Klassesystemet; varefortegnelsen; varer og tjenester, jf. vml. § 18
- Vern i konkurranserelasjonen, jf. vml. § 4
- Vernetiden, jf. vml. § 32 og § 33
- Territorialprinsippet

## Varemerkeretten i EF

- Varemerkedirektivet (2008/95) TMD
  - partiell harmonisering
  - registrerte varemerker
  - unifiseringsbestemmelser, jf. C-355/96 *Silhouette* (unntak: art. 5(2) og (5) TMD)
- Varemerkeforordningen (207/2009) CTMR
  - supplement til de nasjonale systemer
  - Relative og absolutte registreringshindre
  - EF-varemerkets enhetskarakter
  - samme materielle bestemmelser som direktivet
  - administreres av OHIM ([www.oami.eu.int](http://www.oami.eu.int))

## Rettsystemet i EF



## Betydning for norsk rett

- Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON)
  - praksis knyttet til forordningen er relevant på linje med praksis knyttet til direktivet
  - praksis fra Førsteinstansretten er relevant
  - samme rettslige normer må legges til grunn – ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker
  - når et tolknings spørsmål ikke er avgjort, blir det spørsmål om hva man kan slutte seg til ut fra avgjørelser og premisser i lignende saker
- Rt. 2006 s. 1473 (livbøye)

## Registrerbarhetsvilkårene - oversikt

### - Absolutte registrerbarhetsvilkår:

- kunne gjengis grafisk, jf. vml. § 14; art. 2 TMD
- ha særpreg, jf. vml. § 14(1)(2); art. 3(1)(b) TMD
- ikke være beskrivende, jf. vml. § 14(2)(a); art. 3(1)(c)
- ikke være vanlig i alminnelig språkbruk eller i lojal og etablert handelspraksis, jf. vml. § 14(2)(b) og art. 3(1)(d) TMD
- ikke være en vareform som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat mv., jf. vml. § 2(2); art. 3(1)(e)
- ikke være villedende etc., jf. § 15

## Registrerbarhetsvilkårene (forts.)

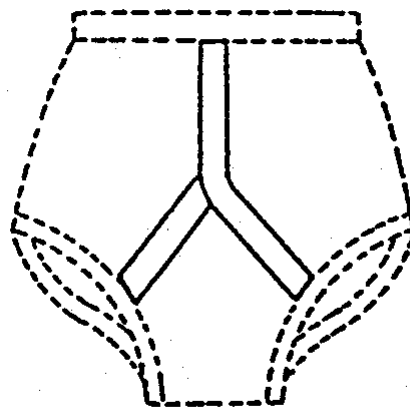
### - Relative registrerbarhetsvilkår:

- ikke være forvekselbart med beskyttet varemerke, firma eller navn, jf. vml. § 16(a), jf. § 4; art. 4(1) TMD
- ikke være forvekselbart med ibruktatt varemerke, om søkeren var kjent med bruken, jf. vml. § 16(b), jf. § 4; art. 4(4)(g)
- ikke inneholde annens navn, firma, tittel, åndsverk mv., jf. vml. § 16(c) og (d); art. 4(4)(c) TMD

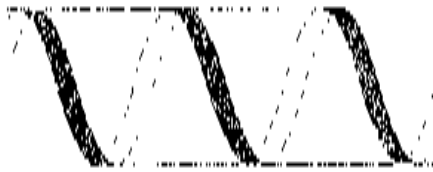
## Grafisk gjengivelse

- Farger, jf. T-316/00 (grønn og grå); T-173/00 (nyanse av orange); C-104/01 *Libertel Groep*
- Lukter, jf. R-156/98 *The smell of Fresh Cut Grass* 31 IIC s. 308 (1999); C-273/00 *Sieckmann* (gjengivelsen må være klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbar og objektiv); R 186/2000-4 (hint av grønn plen, sitrus, appelsinblomst og musk + duftspektrum); registrering nektet; T-305/04; R 591/2003-1 (duften av friske jordbær); registrering nektet
- Lyder, jf. C-283/01 Shield Mark ("Til Elise"), se også NIR 2000 s. 312 (notetegn) og R-781/1999-4 (løvebrøl)
- Smaker, jf. R-120/2001-2 (jordbærsmak)
- «positional marks», ornamenter o.l., R-608/1999 («bipod design»), R-177/1999 (spiral)

## R-608/99 («bipod design»)



## R-177/99 (spiral)



## Distinktivitetskravet

- Kravet om særpreg, jf. vml. § 14(1)(2); art. 3(1)(b) TMD
- Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker, jf. vml. § 14(2)(a); art. 3(1)(c)
- Friholdelsesbehovet, jf. vml. §§ 5 og 15; art. 6 TMD.
  - Rt. 2002 s. 391: «Det er neppe tvil om at dette hensynet er relevant ... [men] hensynet tillegges relativt liten vekt ved tolkning av distinktivitetskravet i EF-retten ... Det må kunne sies at dette hensynet ikke har spilt noen fremtredende rolle i EF-domstolens og Førsteinstansdomstolens praksis»;
  - C-108/97-C-109/97 CHIEMSEE: direktivets art. 3, 1, c forfølger et mål av almen interesse, «som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle»; C-53/01-C-55/01 *Linde v. Rado* og C-104/01 *Libertel Groep*

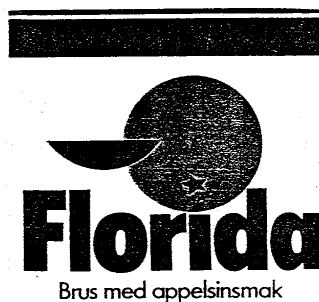


## Prinsippene for vurderingen

- Helhetsvurdering (distinktive og ikke-distinktive elementer); unntaksanmerkninger, jf. vml. § 5
- For de varer søknaden gjelder
- Ut fra gjennomsnittsforbrukerens perspektiv og forutsetninger
- Det relevante tidspunkt (vml. § 14(3)(1))
- Betydningen av bruk (vml. § 14(3)(2); art. 3 nr. 3 TMD)
- Degenerering, jf. vml. § 36(b)

## Helhetsvurderingen

**SMART** XTRA



## Degenerering – Thermos



19

BAHR

## Distinktivitet - ordmerker

- Utgangspunkter, jf. C-383/99 (BABY-DRY); C-104/00 P (COMPANYLINE), C-265/00 (BIOMILD) og C-191/02 (DOUBLEMINT)
- Ordmerker - illustrasjoner fra praksis:
  - C-363/99 POSTKANTOOR
  - C-329/02 P "SAT.2"
  - C-37/03 P BioID
  - 2. avd. 7165 EASY ENTRY
  - 2. avd. 7391 NETAXEPT
  - 2. avd. 7306 MICROGEL
  - 2. avd. 7408 DERMAPHARM
  - 2. avd. 7424 QUICKADDRESS

**BioID.**<sup>®</sup>

20

BAHR

## Distinktivitet (forts.)

- Farger, jf. T-316/00 (grønn og grå); T-173/00 (nyanse av orange); C-447/02 P
- Tall, jf. PS-2011-7995; C-51/10 P (1000)
- Slagord, jf. C-64/02 P (Das Prinzip der Bequemlichkeit); C-398/08 P (VORSPRUNG DURCH TECHNIK)
- Geografiske betegnelser, jf. C-108/97 og C-109/97 (CHIEMSEE) Sml. 1999 s. I-2779; 2. avd. kj. 7030, NIR 2001 s. 279 (ERFURT)

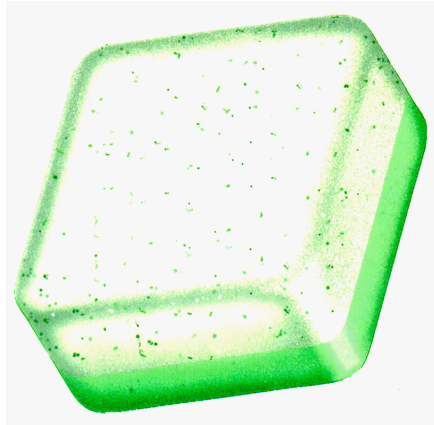
## 3D-varemerker



- Må oppfylle de alminnelige krav (grafisk gjengivelse, særpreg, ikke beskrivende)
- Særregelen i vml. § 2 annet ledd (art. 3(1)(e) TMD)
  - Form som følger av varens art
  - Form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, C-299/99 Philips og C-48/09 Lego
  - Form som tilfører varen en betydelig verdi, T-508/08 B&O
- «utelukkende består av»
- Nektelses og ugyldighetsgrunn
- Avhjelpes ikke av innarbeidelse, jf. § 14 tredje ledd
- Begrensning av verneområdet for merker som inneholder elementer som omfattes av § 2 annet ledd, jf. § 5 første ledd



C-468/01 P-C-472/01 P (vasketabletter)



23

BAHR

C-286/04 P (Corona-flasken)



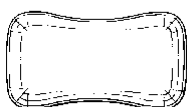
24

BAHR

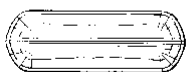
T-122/99 (såpe)



PERSPECTIVE VIEW FROM ABOVE



PLAN VIEW



ELEVATIONAL VIEW FROM ONE SIDE

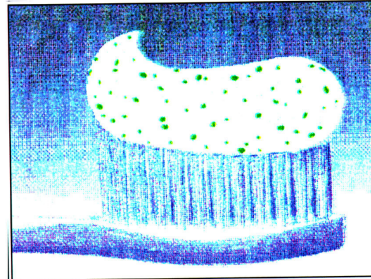
2. avd. 7387 (Mars-flasken)



FIRST VIEW

SECOND VIEW

## 2. avd. 6968/7009 (tannkrem)



27

BAHR

## Erverv av særpreg gjennom bruk

- Deskriptive merker kan erverve særpreg gjennom «long-standing and intensive use», jf. C-109/97 (CHIEMSEE)
- «at least a significant proportion ... of the relevant class of persons» må legges til grunn at varene stammer fra en spesiell næringsdrivende, jf. *Chiemsee*
  - 2. avd. 7310 DITT DISTRIKT
  - Rt. 2005 s. 1601 GULE SIDER
- Erverv av særpreg for merkedeler, C-353/03 (HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT)

28

BAHR

### Erverv av særpreg (forts.)

- Vareutstyr, jf. 2. avd. kj. 7075, NIR 2002 s. 84 (Heinz); C-286/04 P Corona-flasken
- Et varemerke som har ervervet særpreg gjennom bruk, kan ikke nektes registrert under henvisning til et alminnelig friholdelsesbehov, jf. C-109/97 (CHIEMSEE)
- En vareform som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat mv., jf. art. 3(1)(e) TMD, kan ikke registreres selv om den har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. C-299/99 (Philips)

### Særlige registreringshindre

- Kunstnernavn o.l., vml. § 14(1)(4) og (6), 2. avd. 7344 STRINGS UNLIMITED
- Personnavn, vml. § 14(1)(4) og (6) og § 13(1), C-404/02 NICHOLS
- Andres navn - forlengst avdød person, vml. § 14(1)(4), 2. avd. 7117 JAMES DEAN
- Tittel, vml. § 14(1)(5) og § 13(1) 2. avd. 7274 HERKULES

## Ugyldighet og slettelse

- Ugyldighet, jf. vml. § 35
  - opphevelse pga. forhold som forelå ved registreringen
  - tilbakevirkende kraft
- Slettelse, jf. vml. § 36 og § 37 (jf. art. 12 TMD)
  - opphevelse pga. senere inntrådte forhold
  - virkning fra avgjørelsestidspunktet eller fra det tidspunkt slettellesgrunnen oppsto

## Brukspliktregelen, vml. § 37

- Ikke plikt til å bruke, men grunnlag for slettelse
- Begrunnelse: Begrense antallet defensivregistreringer, jf. fortalens åttende betraktning
- Må tas i bruk innen fem år fra registreringsdagen
- Bruk med samtykke fra merkehaveren likestilles med egen bruk
- Kravet om «reell bruk» («genuine use»)
  - C-40/01 MINIMAX: «begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket» (premiss 38)
  - C-442/07 Radetzky-Orden: ikke nødvendigvis med sikte på økonomisk gevinst
  - C-416/04 P, VITAFRUIT: kan ikke fastsettes en bestemt nedre grense; bruk i «meget begrenset omfang» kan være tilstrekkelig såfremt merket «virkelig anvendes handelsmessigt»



## Brukspliktregelen (forts.)

- «rimelig grunn» til ikke-bruk, jf. C-246/05 Le Chef DE CUISINE (umulig eller urimelig vanskelig)
- Bruk av lignende merker, jf. OHIM Opp. div. 1269/99 (LUPO/LUPETTO); GRUR 2005, 515 (FERROSIL/«P3-ferrosil»); C-234/06 P BAINBRIDGE (bruk av ett varemerke gir kun grunnlag for opprettholdelse av én registrering)
- Bruk for lignende varer eller tjenester, C-40/01 MINIMAX (direkte forbindelse kan være nok)
- Delvis slettelse, jf. Borgarting lagmannsrett RG 2004 s. 187 (TRIPP TRAPP); T-126/03 ALADIN

## Varemerkerettens innhold

- Den negative side (forbudsretten), jf. vml. § 4
- Den positive side («utnyttelsesretten»), jf. vml. § 16(a)
- Eneretten
  - territorialprinsippet, jf. vml. § 4(3)(c)
  - bruk «i næringsvirksomhet»
  - «for varer eller tjenester», jf. C-2/00 Hölderhoff, C-236/08 til C-238/08 Google og C-324/09 L'Oréal mot eBay, smnl. Rt. 2012 s. 1062 (TRIPP TRAPP)
- Enerettens omfang
  - bruk av identiske tegn for identiske varer, jf. § 4(1)(a)
  - bruk som medfører risiko for forveksling, jf. § 4(1)(b)
  - Kodakvernet, jf. § 4 annet ledd

## Unntak fra varemerkeretten

- Bruk av navn og adresse, jf. vml. § 5(2)(a); art. 6(1)(d) TMD
  - C-245/02 BUDWEISER («loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser»)
  - Oslo tingrett 22. juli 2005 (BRAASTAD)
- Deskriptiv bruk, reservedeler og tilbehør, jf. vml. § 5(2)(b) og (c); art. 6(1)(b) og (d) TMD
  - C-228/03 (Gillette): bruken må være nødvendig for å angi varens anvendelse; nødvendig dersom «en sådan brug i praksis er den eneste måde, hvorpå offentligheten kan gives en forståelig og fuldstændig oplysning om denne anvendelse»
- Ytringsfriheten
- Kollisjon og passivitet, jf. vml. §§ 7, 8 og 9

## Unntak – konsumpsjon

- Fra internrettslig til EØS-rettslig konsumpsjon (art. 11 og 13 EØS)
- Direktivets konsumpsjonsregel (art. 7, jf. vml. § 6)
- Vilkårene for konsumpsjon:
  - Bragt i omsetning, jf. C-16/03 Peak Holding
  - Innenfor EØS, jf. E-9/07 og E-10/07 REDKEN, jf. C-355/96 *Silhouette*
  - Samtykkekravet, jf. C-9/93 IDEAL STANDARD
- Unntak: rimelig grunn til å motsette seg fortsatt omsetning, jf. C-349/95 BALLANTINE og C-427/93, C-429/93 og C-436/93 Bristol-Myers Squibb
- Parallellimportørens handlingsrom, jf. C-337/95 DIOR og C-63/97 BMW, se også Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og Rt. 2004 s. 1474 (volvoimport.no)

## Risiko for forveksling

- Betydning for registrerbarheten (§ 16(a)) og for eneretten (§ 4(1)(b))
- Hovedelementene i vurderingen
  - kjennetegnslikhet
  - vareslagslikhet
- Unntak fra kravet om forvekselbarhet
  - identiske varemerker for identiske varer, jf. C-206/01 ARSENAL og C-291/00 ARTHUR ET FELICIE
  - Kodakregelen, vml. § 4(2)

## Prinsippene for vurderingen

- Helhetsvurdering av kjennetegns- og vareslagslikheten, jf. C-39/97 *Canon* og C-342/97 *Lloyd*
- Slik gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene, jf. C-342/97 *Lloyd*
- Forvekselbarhet foreligger ved risiko for (i) forveksling av varene (direkte forveksling), eller (ii) antagelse om kommersiell forbindelse (indirekte forveksling), jf. C-251/95 *Sabel* og C-39/97 *Canon*
- Risiko for assosiering er ikke nok, jf. C-251/95 *Sabel*

## Generelle momenter (som ikke har direkte med vareslags- og kjennetegnslighet å gjøre)

- Merkebevisstheten
- Omsetningsmåten
- Det eldste merkets særpreg

## Vareslagslikheten

- Utgangspunktet for vurderingen
  - registrerte og innarbeidede varemerker
  - registrerbarhets- og inngrepsvurderingen
  - vurderingen konsentreres om de varer hvor risikoen for forveksling er størst, jf. Rt. 1998 s. 1988 (COSMEA/COSMICA)

## Vareslagslikheten (forts.)

- Konkurransforhold, jf. OHIM Opp. div. 811/99 [2000] ETMR 638 (øl og mineralvann)
- Fellesskap i bruk eller formål, jf. 2. avd. kj. 6840 (MET-O-MATIC/METO)
- Fellesskap i produksjon, jf. Oslo byrett NIR 2001 s. 449 (PEPITO/PEPITA) og 2. avd. kj. 6840 (MET-O-MATIC/METO)
- Fellesskap i omsetning, jf. OHIM Opp. div. 811/99 [2000] ETMR 638 (øl og mineralvann)
- Helhetsvurdering, jf. C-39/97 *Canon*, Sml. 1998 s. I-5507 [23]

## Kjennetegnslikheten

- Utgangspunktet for vurderingen
  - registrerte og innarbeidede varemerker
  - fargeregistreringer og svart/hvitt registreringer, Rt. 1992 s. 1030; NIR 1995 s. 681 (SPENDRUP'S)
- Helhetsvurdering, jf. C-342/97 *Lloyd*, Sml. 1999 s. I-3819 [25], men særlig vekt på dominanter
  - fantasipregede og fremtredende ord
  - dominerende ord i kombinerte merker, jf. 2. avd. kj. 6657, NIR 2000 s. 95 (METRO fig./METROPOL)
  - dominerende figurer i kombinerte merker, jf. R-433/00 (ARTHUR/ARTHUR) [2002] ETMR 653; 2. avd. kj. 6947 (TOUJOURS fig./ALWAYS)
  - svake merkeelementer, R-499/99 (CAMOMILA INTEA fig.)

NIR 2000 s. 95 (METRO)



**Metro**

20 CLASS A CIGARETTES

43

BAHR

R-433/00 (ARTHUR/ARTHUR)



44

BAHR

2. avd. kj. 6947 (TOUJOURS)



45

BAHR

R-499/99 (CAMOMILA INTEA)



46

BAHR

## Risiko for forveksling

- Begrepsmessig likhet/ulikhet
  - T-355/02 (C-206/04 P) ZIRH/SIR
  - T-185/02 (C-361/04 P) PICARO/PICASSO
  - T-311/01 STARIX/ASTERIX
  - 2. avd. 7265 POST-IT / NOTE-IT
  - 2. avd. 7257 WINDSOR/WINDDOR
  - R-109/99 (SUNSET/SUNRISE)
- Fonetisk likhet
  - T-57/03 OLLY GAN / HOOLIGAN
  - 2. avd. kj. 6680 (BRUMLE/DUMLE)
  - 2. avd. 7290 COCON/Q-CON
- Visuell likhet/ulikhet
  - T-20/02 Happy Dog
  - 2. avd. 7350 EXIT / THEEX.IT



## Risiko for forveksling (forts.)

- Svake/deskriptive elementer
  - T-117/02 CHUFI/CHUFAPIT
  - T-20/02 Happy Dog
  - T-112/03 (C-235/05 P) FLEX / FLEXI AIR
  - 2. avd. 7241 SMART CLUB / SMART IDÉKLUBB
  - 2. avd. 7322 TARKETT/TREKETT
  - 2. avd. 7258 RADIO 1 / KANAL 1
  - 2. avd. 7364 Dråpefigur





### Rt. 2008 s. 1268 ("søtt + salt")

- «en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen» = «gjennomsnittsforbrukeren»
- «søtt» og «salt» brukt i bransjen, men ikke beskrivende, og med en viss distinktivitet
- Et selvstendig og distinkt felleselement («søtt + salt») kan medføre risiko for forveksling selv om et annet element («Pascal») er mer distinkt og dominerende, jfr. C-120/04 Thomson Life
- «Pascal søtt & salt» for bl.a. bevertningstjenester forvekselbart med «søtt + salt» for de samme tjenestene

**PASCAL**      søtt + salt  
søtt & salt

### Kodakregelen – vml. § 4(2)

- Kodakregelens formål
- Merket må være «velkjent» («has a reputation»)
  - varemerket må være kjent, men behøver ikke være kjent for kvalitet, eksklusivitet e.l., jf. C-375/97 CHEVY
  - men anseelse og image kan ha betydning for krenkelsesvurderingen, jf. R-283/99 (HOLLYWOOD/HOLLYWOOD) [2002] ETMR 705
  - må være kjent som kjennetegn, jf. PS-2006-7573 (Orientekspresen)
- «her i riket» («in the Member State»)
  - en vesentlig del av riket, jf. C-375/97 CHEVY
  - behøver ikke være brukt i riket, jf. PS-2007-7628 RED BULL

## Kodakregelen (forts.)

- «tegn som er identisk med eller ligner varemerket»
- «for varer eller tjenester av samme eller annet slag»
  - vareslagslikhet ikke et vilkår, men likheten har betydning, jf. PS-2005-7347
  - gjelder også likeartede varer, jf. C-292/00 DAVIDOFF
- «hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)»
  - bruken må utløse assosiasjoner, jf. C-487/07 L'Oréal
  - skade på særpreg eller anseelse
  - urimelig utnyttelse
  - helhetsvurdering, særlig av renomeets intensitet, graden av særpreg, graden av kjennetegnslighet, graden og karakteren av vareslagslikhet, jf. C-487/07 L'Oréal og C-252/07 Intel