

Hva kan beskyttes og hvordan?

Varemerker som verdier

I denne artikkelen vil vi gjennomgå de grunnleggende vilkårene for at et kjennetegn kan varemerkebeskyttes, samt hvordan man oppnår slik beskyttelse. Deretter gir vi en overordnet oversikt over de viktigste grunnene til at man bør identifisere et selskaps varemerker og verdien av disse i forbindelse med regnskapsføring.



Advokatfullmektig
Gunnhild F. Berge
Advokatfirmaet Wiersholm

Medforfatter av boken «Varemerkerett i et nøtteskall», som er skrevet av Advokatfirmaet Wiersholms immaterialrettsteam, utgitt av Gyldendal Akademisk i 2023.

Forfatteren er ikke regnskapsfører eller revisor, og regnskapstekniske spørsmål knyttet til balanseføring av immaterielle rettigheter behandles altså ikke.

Hva er et varemerke?

Et varemerke er et særlig kjennetegn for varer eller tjenester som ofte benyttes i markedsføring og til å skille en næringsdrivende fra en annen. Regelverket knyttet til beskyttelse av varemerker er nedfelt i lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven). Man kan oppnå enerett til å bruke et varemerke på nærmere bestemte vilkår etter varemerkeloven § 3.

Varemerkets grunnleggende funksjon er å informere om og garantere for den kommersielle opprinnelsen til en vare eller tjeneste, samt gjøre det mulig å skille mellom ulike varer eller tjenesters opprinnelse. Dette omtales gjerne som varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon. Denne funksjonen er nyttig av flere grunner. Blant annet gjør varemerket det mulig for forbrukere å gjenfinne produkter som de har vært fornøye med og ønsker å kjøpe igjen. Dette motiverer typisk produsenter, selgere og tjenesteleverandører til å levere produkter av god kvalitet. Bruk av varemerker er også et sentralt ledd i markedsføringen av produkter.

Varemerker kan i mange tilfeller ha betydelig kommersiell verdi. Et velkjent varemerke kan utgjøre et sterkt konkurransefortrinn for innehaveren og kan være en viktig årsak til at innehaverens produkt velges foran et konkurrerende produkt. I slike tilfeller kan varemerket være blant bedriftens viktigste eiendeler. Å identifisere selskapets varemerkebeholdning kan følgelig være sentralt i en rekke ulike sammenhenger. I den forbindelse må det ofte avklares om selskapet har gjort de nødvendige tiltakene for å sikre seg enerett til kommersiell utnyttelse av varemerket.

Hvilke kjennetegn kan beskyttes som varemerker?

Varemerket må være et «tegn»

At det stilles krav til at et varemerke må være et tegn, fremstår kanskje åpenbart. Hva som er et «tegn» er ikke like rett frem. Tegnet må være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres.¹ Lovbestemmelsen angir en rekke eksempler på slike tegn; «ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall figurer, avbildninger, farger og lyder, eller en vares form, utstyr eller emballasje». I prinsippet kan alle typer tegn som er egnet til å signalisere at en vare eller tjeneste stammer fra virksomhet A i stedet for virksomhet B, beskyttes som varemerker, såfremt lovens øvrige vilkår er oppfylt. Dette vilkåret utgjør sjelden en utfordring i praksis.

For varemerker som skal registreres, må tegnet i tillegg kunne gjengis i varemer-

keregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan oppfatte hva som er dekket av varemerkeregistreringen.² Både ord og figurer kan åpenbart gjengis grafisk i registeret, men også lydmerker – som f. eks. en jingle – kan registreres ved at man enten angir notene i melodien, eller ved publisering av en lydfil. Når det gjelder f.eks. luktmerker og smaksmerker er det vanskeligere. Det er antatt at et varemerke kan være et lukt-/smaksmerke, men foreløpig har man ikke funnet noen hensiktsmessig gjengivelsesmetode. Det kan likevel ikke utelukkes at teknologiske fremskritt kan gjøre det mulig på et senere tidspunkt.

Varemerket må ha særpreg og kan ikke være beskrivende

Et varemerke må også ha særpreg.³ Kravet til særpreg innebærer at tegnet må være distinkt for de varene og tjenestene som rettigheten gjelder – det må altså være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres. Særpregskravet sikrer at varemerker oppfyller opprinnelsesgarantifunksjonen, som altså bidrar til å informere forbrukerne om produktets kommersielle opprinnelse og styrker assosiasjonsevnen mellom tegnet og konkrete varer eller tjenester.

Hvorvidt et varemerke har særpreg, vurderes opp mot de varene eller tjenestene eneretten skal dekke.⁴ Et ord-

¹ Jf. varemerkeloven § 2 (1).

² Jf. varemerkeloven § 14 (1) første punktum.

³ Jf. varemerkeloven §§ 2 (1) og 14 (1).

⁴ Varemerker som registreres for vare- og tjenesteklasser som angir hvilke varer og tjenester man søker beskyttelse for når det gjelder eneretten til varemerket.



Et velkjent varemerke kan utgjøre et sterkt konkurransefortrinn for innehaveren og varemerket kan være blant bedriftens viktigste eiendeler.

merke som «bikini» vil for eksempel kunne ha særpreg dersom det registreres for mat og drikke, mens det derimot vil mangle særpreg ved registrering for klær og badetøy. Nært forbundet med særpregskravet henger nemlig forbudet mot beskrivende varemerker i varemerkeloven § 14 (2), som innebærer at det ikke kan registreres varemerker som angir eller betegner selve varen eller tjenesten det skal ha beskyttelse for. Begrunnelsen er friholdelsesbehovet og hensynet til sunn konkurranse. Andre næringsdrivende har nødvendigvis behov for at beskrivende ord og betegnelser står til deres disposisjon i markedsføring av varer og tjenester. Man kan altså ikke registrere «revisor» som varemerke for revisjonsvirksomhet, for

å bruke et veldig åpenbart eksempel på både manglende særpreg og at et merke ville være beskrivende.

Kjennetegn som ikke kan registreres, kan ha et visst vern etter andre lover, for eksempel markedsføringsloven. Vi går ikke inn på dette i denne artikkelen.

Varemerket kan ikke være identisk eller mulig å forveksle med eksisterende rettigheter

At varemerker er underlagt noens enerett, innebærer følgelig at nye varemerker ikke kan være identiske eller mulig å forveksle med eksisterende varemerker som noen har rettigheter til. Registreringsforbudet følger av varemerkeloven

§ 16 bokstav a, jf. § 4 (1), og gjelder både for tilfeller der tegnene og varene eller tjenestene de brukes for er *identiske*, og der de bare er *lignende*. Man kan heller ikke oppnå innarbeidelsesvern for varemerker som er identiske eller mulig å forveksle med eksisterende registrerte eller innarbeidede rettigheter.

Hvordan oppnå beskyttelse for varemerker?

Registrering av varemerker

Den vanligste og mest praktiske måten å beskytte varemerker på er gjennom registrering i Patentstyrets register. Patentstyret er et statlig forvaltningsorgan, som – i tillegg til varemerker – forvalter registrerte patenter og design.

I søknaden om registrering må det angis hvilke varer og/eller tjenester varemerket søkes beskyttet for. Patentstyret vurderer så om varemerket oppfyller registreringsvilkårene, herunder om merket har særpreg og ikke er identisk eller mulig å forveksle med tidligere registreringer. Varemerkesøknader blir offentlig tilgjengelige i Patentstyrets register kort tid etter at de inngis, og forblir offentlige uavhengig av om søknaden innvilges eller ei. Det er søknadsdagen som bestemmer prioritetsdiktspunktet, og det er «først i tid, best i rett»-prinsippet som gjelder dersom det inngis flere søknader om registrering av identiske eller merker som er mulig å forveksle. Et registrert varemerke nyter vern i ti år, og kan fornyes med ti år av gangen uten noen øvre tidsramme.

Hvem som helst kan søke på varemerker og innehavere i Patentstyrets register. Man kan altså enkelt skaffe seg oversikt over et selskaps registrerte varemerkeportefølje. Det gjelder imidlertid ingen plikt til å melde inn overdragelser, lisenser eller andre eierskapsendringer til Patentstyret. Informasjon om eierskap må derfor leses med et visst forbehold. Nettopp av den grunn er det også viktig at varemerkeverdiene fremgår av selskapets årsregnskap. Vårt inntrykk er likevel at de fleste selskaper som har et bevisst forhold til egen varemerkebeholdning, er opptatt av å holde registret oppdatert.

En konsekvens av – og begrunnelse for – at varemerkeregisteret er offentlig, er at tredjeparter på ulike måter kan angripe Patentstyrets søknadsbehandling eller den enkelte registrering dersom man mener at merket er uregistrert eller ugyldig. Dette kan gjøres enten ved *protest* (før søknaden er behandlet), *innsigelse* (innen tre måneder etter registreringen er kunngjort), eller ved krav om *administrativ overprøving* (etter at innsigelsesfristen er utløpt). Varemerkeregistreringer kan også bringes inn for domstolene, f.eks. med krav om ugyldighet eller at en annen part er rette innehaver.

For at det vernet man får ved beskyttelse skal bestå, er det sentralt både at varemerket brukes og at man forsvarer varemerket mot andre og konkurrerende merker. Ved manglende bruk eller ved passivitet i fem år kan man, noe forenklet, etter nærmere regler miste rettigheter til merket eller til å gripe inn mot andres bruk av et annet merke.

Innarbeidelse av varemerker

Varemerkebeskyttelse kan også oppnås gjennom såkalt innarbeidelse.⁵ Vernet oppstår ved at tegnet «når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn». Kort og forenklet forklart går det ut på at varemerker som er så kjente at omsetningskretsen assosierer merkene med bestemte varer og tjenester, undergis en enerett for den berettigede, selv om det ikke er registrert og til og med ikke kunne registreres. Som regel vil det ligge forholdsvis intensiv innsats bak et innarbeidet varemerke, både i form av markedsføring og etablering av goodwill og markedsposisjon.

Utgangspunktet for vurderingen av innarbeidelse er hvordan «omsetningskretsen» oppfatter merket. Omsetningskretsen er den personkretsen som de aktuelle varene eller tjenestene tilbys til, det være seg forbrukere eller næringsdrivende eller begge deler. Det er tilstrekkelig at en ikke ubetydelig del av denne personkretsen oppfatter at merket brukes som noens særlige kjennetegn. At merket må være «godt kjent» som noens «særlige kjennetegn», innebærer at merket må ha oppnådd en betydelig goodwillverdi for bestemte varer og tjenester. Det er altså en relativt høy terskel for vern.

I prinsippet har man samme beskyttelse for innarbeidede varemerker som for registrerte. Likevel er det store fordeler knyttet til registrering. Ettersom innarbeidelsesvernet oppstår mer «organisk» enn en registrert varemerkerett, vil man normalt ikke få en sikker konstatering

av at merket faktisk er innarbeidet for Patentstyret eller domstolen tar stilling til spørsmålet, typisk i forbindelse med et spørsmål om rettighetskonflikt. I slike tilfeller vil den som påstår å ha innarbeidet varemerket som regel måtte fremlegge dokumentasjon for innarbeidelsens omfang og intensitet, samt omsetningskretsens assosiasjonsevner. Det er altså knyttet mindre notoritet til en innarbeidet varemerkerettighet kontra et registrert varemerke. En innarbeidet varemerkerett består også kun «så lenge» det er «godt kjent som noens særlige kjennetegn». Det innebærer at rettighetene vil bortfalle av seg selv dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt – til forskjell fra registrerte varemerker som består så lenge innehaveren fortsetter å betale fornyelsesavgift.

Noen særskilte utfordringer knyttet til innarbeidede varemerker

I noen sammenhenger kan det være utfordrende å avgjøre hvem som eier den innarbeidede varemerkeretten. Hvilket rettssubjekt rettighetene tilfaller, er nemlig ikke eksplisitt regulert i varemerkeloven utover at det må være «noens» merke.

Bestemmelsen i § 3 (3) regulerer primært hva som skal til for at rettighetene oppstår. I de fleste tilfeller er imidlertid ikke eierskaps spørsmålet tvilsomt. Hvis en aktør alene har brukt et kjennetegn for sine egne varer og tjenester, tilfaller rettighetene åpenbart vedkommende. Der flere aktører har vært involvert i bruken av varemerket i ulik grad, kan det være mer tvilsomt. Det kan eksempelvis dreie seg om en utleier av et næringslokale, som har hatt flere leietakere som har benyttet samme kjennetegn for virksomheten sin – for eksempel et bakeri – fra de aktuelle lokalene over en lang periode.

Varemerket blir da typisk innarbeidet for blant annet bakervarer og kafétjenester. Er det da utleier eller leietaker som har rettighetene til det innarbeidede varemerket? Spørsmålet har ingen klar løsning i rettspraksis, og vil trolig bero på en svært konkret vurdering i det

⁵ Jf. varemerkeloven § 3 (5).

enkelte tilfellet. Etter vår oppfatning vil svaret antageligvis avhenge av hvem av partene som har forestått innarbeidelsen av og investeringene i varemerket.

Dersom leietakernes bruk av varemerket har foregått helt uten innflytelse fra utleieren, ved at leietakerne selv har valgt varemerket, markedsført tjenestene sine under varemerket og båret alle kostnader knyttet til dette, er det naturlig at leietakerne alene er rettighetssubjekter. Dersom det derimot er utleier som velger varemerket og pålegger leietakerne å bruke dette, kan det i større grad være rimelig at utleier anses som innehaver, eventuelt at rettighetene tilfaller begge parter i sameie. Som nevnt nedenfor i punktet «Hvorfor det er viktig å identifisere et selskaps varemerkeverdier i regnskapet», kan et sentralt bevissspørsmål her være partenes *bevissthet* rundt varemerket på tidligere tidspunkt. Kan det dokumenteres at partene har hatt et bevisst forhold til eget eierskap, vil det antageligvis styrke troverdigheten til den som påstår å ha bedrevet markedsinnsats for å etablere og opprettholde innarbeidelsesvernet. I arbeidet med å dokumentere rettigheter i slike tilfeller, vil selskapenes årsrapporter og årsregnskaper kunne ha betydning.

Problemstillinger knyttet til hvorvidt en varemerkerett er stiftet, og hvem som eventuelt eier denne, vil man i større grad unngå dersom man i stedet er tidlig ute med registrering av varemerket. For selskaper som er opptatt av å beskytte egen varemerkeportefølje og som ønsker å maksimere sin kommersielle utnyttelse, kan et rent innarbeidelsesvern være en risikabel rett å belage seg på. Vår oppfordring til klienter er som regel alltid å søke om registrering av varemerket.

Oppsummering

Varemerker kan være verdifulle immaterielle eiendeler som kan ha betydelig innvirkning på selskapets økonomi, verdi og markedsposisjon. Å identifisere selskapets varemerkebeholdning er essensielt for å sikre et presist og dek-

kende bilde av disse faktorene. Som ledd i dette arbeidet kan det bli nødvendig å undersøke om selskapet har oppnådd enerett til bestemte kjennetegn etter varemerkelovens regler.

Beskyttelse av varemerker oppnås enten gjennom registrering i Patentstyrets register eller ved innarbeidelse, hvor registrering gir større grad av

notoritet og klarhet hva gjelder både rettighetenes eksistens og eierskap. Dersom det i forbindelse med regnskapsføring eller annen kommersiell eller juridisk rådgivning avdekkes at selskapet har store verdier i uregistrerte varemerker – enten de er innarbeidet eller ikke – vil det ofte være hensiktsmessig å råde selskapet til å registrere varemerkene.

Hvorfor det er viktig å identifisere et selskaps varemerkeverdier i regnskapet

Bevissthet rundt den potensielle verdien som ligger i varemerker og andre immaterielle rettsgoder bør være sentralt når man utarbeider regnskap for et selskap. Det er flere grunner til at verdien av varemerkene bør gjenspeiles (og i den grad det er mulig, gjenfinnes) i regnskapet. Nedenfor vil vi nevne noen av de mest sentrale:

- **Oversikt over immaterielle eiendeler:** Et varemerke er et immaterielt rettsgode, og kan på lik linje med fysiske eiendeler kjøpes, selges og lisensieres. Varemerkeporteføljen kan følgelig ha langsiktig innvirkning på selskapets inntjening og markedsposisjon, og er viktig å inkludere i selskapets balanse for å gi et komplett bilde av selskapets verdier. At varemerkets verdi inngår i balansen, bidrar også til bevissthet rundt egne varemerker og kan skape en viss notoritet. Dette kan være særlig viktig dersom det skulle oppstå tvil om et varemerke er overdratt til en annen part, eller ved tvist om rettigheter til et innarbeidet varemerke, jf. ovenfor. I slike tilfeller kan det være sentralt å kunne dokumentere at selskapet har ansett seg for å ha vært innehaver av varemerket på et bestemt tidspunkt.
- **Fastsettelse av selskapets verdi:** Som nevnt innledningsvis kan varemerker ha betydelig kommersiell verdi for et selskap. Identifisering av varemerkeporteføljen er sentralt for å få en god oversikt over selskapets økonomiske stilling, hvilket f.eks. er viktig ved oppkjøp og salg av selskaper eller i forbindelse med børsnotering.
- **Anerkjennelse og omdømme:** Varemerker er ofte knyttet til selskapets anerkjennelse og omdømme i markedet. Ved å identifisere varemerker i forbindelse med utarbeidelse av regnskap, kan man få grunnlag for å vurdere hvor godt selskapet utnytter sine merkevarer og om det er behov for å investere i merkevarebygging.
- **Lisensiering og royaltyinntekter:** Varemerker kan generere inntekter gjennom lisensiering og royaltyavtaler. Å identifisere og føre disse inntektene i selskapets regnskap er sentralt for å få et nøyaktig bilde av selskapets inntektsstrømmer.
- **Selskapets rettsposisjon:** Å være innehaver av et varemerke gir selskapet rett til å håndheve dette overfor tredjeparter i markedet, ved at det kan tas ut søksmål med påstand om forbud eller krav om erstatning for urettmessig utnyttelse. Identifisering av varemerker i forbindelse med utarbeidelse av regnskap bidrar til bevisstgjøring knyttet til ivaretagelse av markedsposisjon, samt til å sikre at varemerkens verdi forblir intakt.
- **Skatter og avgifter:** Verdien av varemerker kan påvirke selskapets skatte- og avgiftsforpliktelser, og tilkjennevisning av varemerkens verdi i regnskapet kan være et viktig ledd i å sikre at selskapet ikke betaler for mye eller for lite.