

# FORETAKSNAVN SOM REGISTRERINGSHINDER OG UGYLDIGHETSGRUNN FOR VAREMERKE



Universitetet i Oslo  
Det juridiske fakultet

Kandidatnummer: 698  
Leveringsfrist: 26.04.2010

Til sammen 16 623 ord

25.04.2010

# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b><u>INNLEDNING</u></b>	<b>1</b>
<b>1.1</b>	<b>Oppgavens problemstilling</b>	<b>1</b>
<b>1.2</b>	<b>Avgrensning av oppgaven</b>	<b>1</b>
<b>1.3</b>	<b>Inndeling av oppgaven</b>	<b>1</b>
<b>1.4</b>	<b>Rettslig plassering</b>	<b>2</b>
1.4.1	Immaterialretten	2
1.4.2	Det generelle rettskildebildet	2
1.4.3	Rettskildebildet i lys av Norges internasjonale forpliktelser	4
<b>1.5</b>	<b>Generelt om varemerker og foretaksnavn</b>	<b>7</b>
1.5.1	Hva er et varemerke?	7
1.5.2	Hva er et foretaksnavn?	10
1.5.3	Hva er et sekundært forretningskjennetegn?	11
1.5.4	Hva er et naturlig varekjennetegn?	11
<b>1.6</b>	<b>Hvordan oppnår man rettsvern for varemerker og foretaksnavn?</b>	<b>12</b>
1.6.1	Varemerker	12
1.6.2	Foretaksnavn	16
<b>1.7</b>	<b>Skillet mellom varemerker og foretaksnavn</b>	<b>18</b>
<b>1.8</b>	<b>Vern for utenlandske kjennetegn i Norge</b>	<b>19</b>
1.8.1	Vern etter Pariskonvensjonen art. 6quinquies og art. 8	20
<b>1.9</b>	<b>Hva oppnår man med rettsvern?</b>	<b>22</b>
<b>1.10</b>	<b>Hvordan opphører rettsvernet</b>	<b>25</b>
1.10.1	Opphør	25
1.10.2	Ugyldighet	26
1.10.3	Slettelsesgrunnene for et varemerke	27

1.10.4	Ugyldighet og slettelse av internasjonale varemerkeregistreringer	28
<b><u>2</u></b>	<b><u>DEN VIDERE FREMSTILLING</u></b>	<b><u>28</u></b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>PROBLEMSTILLINGENS AKTUALITET</u></b>	<b><u>29</u></b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>VAREMERKELOVEN § 14 FØRSTE LEDD NR. 4</u></b>	<b><u>30</u></b>
4.1	Ordlyden	30
4.2	”Egnet til å oppfattes”	30
4.3	”Som en annens foretaksnavn”	33
<b><u>5</u></b>	<b><u>VAREMERKELOVEN § 14 FØRSTE LEDD NR. 6</u></b>	<b><u>34</u></b>
5.1	Ordlyden	34
5.2	”Egnet til å forveksles”	35
5.3	”En annens foretaksnavn”	41
5.4	Tidspunkt for krenkelsesvurderingen	41
<b><u>6</u></b>	<b><u>FORETAKSNAVNELOVEN § 3-2</u></b>	<b><u>42</u></b>
<b><u>7</u></b>	<b><u>FORETAKSNAVNELOVEN § 2-6 NR. 4</u></b>	<b><u>43</u></b>
<b><u>8</u></b>	<b><u>NÆRMERE OM FORVEKSELBARHETSVURDERINGEN</u></b>	<b><u>44</u></b>
8.1	Generelt om omsetningskretsen	44
8.2	Helhetsbildet	45
8.3	Dominanter	46
8.4	Hvor stor del av omsetningskretsen må kunne forveksle kjennetegnene?	48

<b><u>9</u></b>	<b><u>INNSKREKNINGER I RETTIGHETSHAVERENS ENERETT ETTER</u></b>	
	<b><u>VAREMERKELOVEN § 5 ANNET LEDD</u></b>	<b><u>49</u></b>
<b><u>10</u></b>	<b><u>KONSEKVENSER AV BRUK I STRID MED EN ANNENS FORETAKSNAV N</u></b>	<b><u>51</u></b>
<b>10.1</b>	<b>Varemerkeloven</b>	<b>51</b>
10.1.1	Generelt	51
10.1.2	Sanksjoner	52
<b>10.2</b>	<b>Foretaksnavneloven</b>	<b>53</b>
10.2.1	Generelt	53
10.2.2	Sanksjoner	53
<b><u>11</u></b>	<b><u>MERKNADER TIL FORSLAG OM NY VAREMERKELOV</u></b>	<b><u>54</u></b>
<b>11.1</b>	<b>Varemerker som strider mot andres rettigheter</b>	<b>54</b>
<b><u>12</u></b>	<b><u>AVSLUTTENDE KOMMENTARER</u></b>	<b><u>55</u></b>
<b><u>13</u></b>	<b><u>LITTERATURLISTE</u></b>	<b><u>56</u></b>

## **1 Innledning**

### **1.1 Oppgavens problemstilling**

Problemstillingen for oppgaven er: ”I hvilke tilfeller kan et foretaksnavn være registreringshinder og ugyldighetsgrunn for varemerker”.

Oppgaven skal forsøke å fremstille hvilken rolle et foretaksnavn kan spille som hindring på veien mot å få registrert et varemerke i varemerkeregisteret.

Oppgaven vil i tillegg belyse hvordan registreringen av et varemerke i ettertid kan bli ugyldig, som følge av en eventuell konflikt mellom varemerket og et foretaksnavn.

### **1.2 Avgrensning av oppgaven**

Et varemerke som registreringshinder for varemerker faller utenfor oppgaven, og det blir av den grunn ikke redegjort nærmere for denne problemstillingen. Det blir heller ikke en fremstilling av de øvrige registreringshindringene for varemerker.

### **1.3 Inndeling av oppgaven**

Innledningsvis blir det en redegjørelse for rettsområde og rettskildebildet rundt oppgavens problemstilling. Etter denne redegjørelsen vil jeg se litt nærmere på bestemmelsene som omhandler foretaksnavn som registreringshinder for varemerker og deretter se kort på selve forvekselbarhetsvurderingen. Avslutningsvis blir det fremstilt noen merknader om forslaget til den nye loven og noen avsluttende kommentarer helt til slutt.

## 1.4 Rettslig plassering

### 1.4.1 Immaterialretten

Oppgavens tema ligger innenfor det man gjerne kaller immaterialretten. Immaterialretten er en del av privatretten, og er egentlig en form for formuesrett. Mer konkret kan man si at oppgaven ligger innenfor den delen av immaterialretten som betegnes som det ”industrielle rettsvern”. Det industrielle rettsvernet omfatter kun de rettighetene som kan registreres, eksempelvis patent, design og kjennetegnsrett.<sup>1</sup> Kjennetegnsrett er en samlebetegnelse på blant annet varemerkerett og rettigheter knyttet til foretaksnavn. Immaterialretten søker å beskytte disse rettighetene mot kopiering og annen kommersiell utnyttelse uten samtykke fra rettighetshaver. Man kan si det grunnleggende formål er at ingen skal ”sko seg på andres innsats”. Den beste måten å forhindre dette på er gjennom reglene vedrørende enerett.

Eneretten er en forbudsrett. Den som har oppnådd enerett, kan forby andre å bruke det merket som eneretten er oppnådd for.<sup>2</sup> I gitte situasjoner kan også eneretten innebære en rett til å forby bruk og registrering av merker som ligner på det merket eneretten beskytter.

Eneretten kan også misbrukes. Misbruket kan bestå i monopolisering av produkter som igjen kan være til hinder for utvikling av nye produkter og varer, eller eneretten kan brukes til å stenge markedet for konkurranse. Av disse grunnene har immaterialrettigheten som formål å oppnå en balansegang mellom rettighetshaverens og brukerens interesser.<sup>3</sup>

### 1.4.2 Det generelle rettskildebildet

Dagens varemerkelov er fra 1961 og har sin bakgrunn i et felles nordisk lovsamarbeid.<sup>4</sup> Det innebærer at forarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur fra de andre nordiske landene, - er relevante rettskilder for forståelsen av varemerkespørsmål her i landet. Patentstyret har

---

<sup>1</sup> Immaterialrett 2009 s. 34

<sup>2</sup> Immaterialrett 2009 s. 145

<sup>3</sup> Riis s. 3

<sup>4</sup> Jf. lov om varemerker av 3. mars 1961 nr.4

likevel uttalt at det er fast praksis i annen avdeling, at det ikke legges ”avgjørende vekt” på enkeltavgjørelser fra de øvrige nordiske landene.<sup>5</sup> Patentstyret behandler søknader om varemerkeregistring i Norge jf. varemerkeloven § 12.<sup>6</sup> Patentstyret er et alminnelig forvaltningsorgan styrt av Nærings- og handelsdepartement og er delt inn i første og andre avdeling, hvor sistnevnte er klageinstans.

Varemerkeloven har vært gjenstand for en rekke endringer gjennom årenes løp, og nå er en ny lov på trappene. I mai 2009 la Regjeringen frem forslag til ny varemerkelov i Ot. prp. nr. 98 (2008-2009). Lovforslaget fremstår som en generell teknisk revisjon og modernisering av dagens varemerkelov. Forslaget tar sikte å gjøre de norske lovbestemmelsene mer detaljert tilpasset til varemerkedirektivet. Det er grunn til å tro at endringene samlet sett vil utgjøre et regelverk som er mer brukervennlig en tidligere. Lovforslaget er pr. januar 2010 ferdigbehandlet i Justiskomiteen, som har tiltrådt forslaget i sin helhet. Loven skal tre i kraft senest 1. juli 2010.<sup>7</sup>

Foretaksnavneloven het firmaloven frem til en lovrevisjon i 2003.<sup>8</sup> Årsaken til at man valgte å endre begrepsbruken for navnet på et foretak, fra firma til foretaksnavn, var først og fremst hensynet til brukerne, da ordet ”firma” benyttes lite i alminnelig språkbruk.<sup>9</sup> Dagens foretaksnavnelov ligger tett opp til varemerkeloven. Et eksempel på det er at et kjennetegn kan tilhøre både et foretak samt foretakets varer og tjenester. Både foretaksnavneloven og varemerkeloven kan derfor komme til anvendelse for kjennetegnet.<sup>10</sup>

Varemerkeretten inneholder mange skjønnsvurderinger og den er derfor i betydelig grad utviklet gjennom tolkning av rettsavgjørelser. Sentrale uttrykk i loven som ordet *forveksles*,

---

<sup>5</sup> NIR 2001 s. 434.

<sup>6</sup> Det formelle navnet er Styret for det industrielle rettsvern.

<sup>7</sup> Fra Thommesen sine hjemmesider: <http://www.tkgi.no/no/Aktuelt/Ny-varemerkelov/>

<sup>8</sup> Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningsskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) av 21. juni. 1985 nr.79

<sup>9</sup> Ot.prp.nr. 43 (2002-2003) s. 7

<sup>10</sup> Jervell note \*

vil kunne være vanskelig å forstå uten å se hen til hvordan ordet er forstått i praksis. Dette medfører at rettspraksis er en meget sentral rettskilde på varemerkerettens område.<sup>11</sup> Praksis fra Patentstyret kan også være en nyttig rettskilde for varemerker og foretaksnavn. De sitter inne med spesiell sakskunnskap på området og et bredt erfaringsgrunnlag. Store deler av registreringssakene avgjøres av Patentstyret og ankes ikke inn for domstolene. Det er av den grunn naturlig at praksis fra Patentstyret er en relevant rettskildefaktor ved avgjørelse av spørsmål vedrørende kjennetegn. Sentrale avgjørelser fra Patentstyret vil man ofte kunne finne i Nordisk Immaterialrettsskydd (NIR), som er en tidsskrift om immaterialrett med rettspraksis og litteratur fra de skandinaviske landene.

### 1.4.3 Rettskildebildet i lys av Norges internasjonale forpliktelser

#### 1.4.3.1 EØS-avtalen og varemerkedirektivet

Denne oppgaven ligger innenfor et område som omfattes av EØS-avtalen. Norge undertegnet EØS-avtalen i mai 1992 og den trådte i kraft 1. januar 1994. Gjennom avtalen forpliktet Norge seg til å gjennomføre EFs varemerkedirektiv 89/104 av 21. desember 1988. Varemerkedirektivet ble gjennomført i norsk rett ved endringslov av 27. november 1992 nr. 113 og trådte i kraft samtidig med EØS-avtalen den 1. januar 1994. Forslaget til ny varemerkelov innebærer en mer detaljert tilpasning til EØS-avtalen enn nåværende varemerkelov.<sup>12</sup>

Etter EØS-loven § 2 skal regler som søker å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen gå foran andre norske bestemmelser ved motstrid.<sup>13</sup> Ønsket om rettsenhet innenfor EØS-området innebærer at direktivet står sentralt også ved løsning av nasjonale varemerkerettslige spørsmål.<sup>14</sup> Høyesterett har uttalt at praksisen fra EF-domstolen om

---

<sup>11</sup> Wessmann s. 18

<sup>12</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 5

<sup>13</sup> Jf. lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. av 27 nov. 1992 nr. 109.

<sup>14</sup> Manshaus note\*



tolkning av direktivet også skal tillegges stor vekt ved tolkning av den norske loven, selv om domstolenes praksis formelt ikke er bindende.<sup>15</sup>

Lassen og Stenvik påpeker at rettspraksis om tolkning av direktivet fra andre lands nasjonale domstoler kan være av betydning. ”Men det er først og fremst der nasjonal praksis er enhetlig og utbredt innenfor sentrale deler av Fellesskapet, at den vil veie tungt som rettskildefaktor her i landet”.<sup>16</sup> For Norge sin del vil spesielt praksis fra de andre nordiske landene være av betydning når det gjelder tolkning og forståelse av direktivet. Dette kan begrunnes i ønsket om en nordisk rettsenhet.

EF-domstolen har ingen formell plikt til å følge sine egne prejudikater, men i praksis tillegger de sine egne avgjørelser stor betydning og henviser ofte til tidligere avgjørelser.<sup>17</sup>

Vern for foretaksnavn er ennå ikke harmonisert med EU-retten. EU-rettslige kilder vil likevel ha stor verdi reglene om foretaksnavn, på grunn av den nære sammenhengen foretaksnavn har med den harmoniserte varemerkeretten.<sup>18</sup>

#### 1.4.3.2 Pariskonvensjonen

Rettighetene til kjennetegn kan i prinsippet benyttes samtidig i alle land, men i utgangspunktet er immaterielle rettigheter territorielt begrenset. Det medfører at rettighetshaverens beskyttelse må vurderes i hver enkelt stat hvor det kan bli aktuelt.<sup>19</sup> Dersom man skulle ønske vern også utenfor det nasjonale området vil det være nødvendig med en internasjonal beskyttelse.

Med tanke på komme rettighetshaverne til hjelp er det derfor dannet unioner til vern for åndsrettighetene. Sentralt for varemerker og foretaksnavn står Pariskonvensjonen av 1883 som også inngår i verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO) som ble grunnlagt i

---

<sup>15</sup> Rt. 2005 s. 1601 (*Gule Sider*) premiss 43.

<sup>16</sup> Lassen og Stenvik s. 29

<sup>17</sup> EØS-rett 2004 s. 52

<sup>18</sup> Jervell note \*

<sup>19</sup> Immaterialrett 2009 s. 46 og Immaterialrätt 1998 s. 7

1967. Norge ratifiserte konvensjonen relativt tidlig. Pariskonvensjonen gjelder for det industrielle rettsvern: patent -, design-, foretaksnavn- og varemerkerett samt rettsregler knyttet til illojal konkurranse.<sup>20</sup>

Pariskonvensjonen bygger på tre grunnleggende prinsipper.<sup>21</sup>

For det første gjelder hovedprinsippet om nasjonal behandling/ ikke- diskriminering. Dette prinsippet skal sørge for at konvensjonslandene skal gi foretak og statsborgere fra andre unionsland, likt enerettsvern og samme mulighet til å oppnå dette, som det konvensjonslandene gir til sine egne foretak og statsborgere.<sup>22</sup>

Det andre er prinsippet tar for seg konvensjonsprioritet. Det går ut på at dersom en søknad angående et patent, en design eller et varemerke sendes til et konvensjonsland for deretter og sendes til andre konvensjonsland, skal de senere søknadene gis prioritet samtidig med den første søknaden. Det må skje under den forutsetning av at de påfølgende søknadene kommer innen en bestemt frist etter at første søknad ble innlevert.<sup>23</sup>

Det siste prinsippet Pariskonvensjonen tar utgangspunkt i, er det såkalte territorialprinsippet. Dette prinsippet innebærer at eneretten innskrenkes til det enkelte landet hvor man har oppnådd vern. Prinsippet fører til at det må vurderes isolert for hvert konvensjonsland om beskyttelse er oppnådd.<sup>24</sup>

#### 1.4.3.3 TRIPS- avtalen

TRIPS står for Trade -Related Aspects of Intellectual Property Rights. Avtalen ble undertegnet i 1994, og i dag har over 130 land tiltrådt den, deriblant Norge. TRIPS- avtalen inkorporerer mesteparten av de eksisterende globale konvensjoner på immaterialrettens område.

---

<sup>20</sup> Lassen 2004 s. 501-502

<sup>21</sup> Immaterialrett 2009 s. 65

<sup>22</sup> Pariskonvensjonen art. 2 nr. 1 første setning, se Immaterialrett 2009 s. 65 og Immaterialrätt 1998 s. 8

<sup>23</sup> Pariskonvensjonen art. 4 nr. 1, se Immaterialrett 2009 s. 65 og Immaterialrätt 1998 s. 8

<sup>24</sup> Pariskonvensjonen art. 4bis nr. 1 og artikkel 6 nr. 1, se Immaterialrett 2009 s. 66

Blant de viktigste forhold avtalen inkorporerte er at de land som er parter i avtalen må overholde de reglene som følger av Pariskonvensjonen art. 1-12. Det medfører at medlemslandene får de samme rettighetene og forpliktelser seg i mellom som man ville hatt etter hovedlinjene i Pariskonvensjonen, og er uavhengig av om landene faktisk har ratifisert Pariskonvensjonen.

De tre prinsippene som er grunnmuren i Pariskonvensjonen som nevnt over, vil gjelde for medlemmene av TRIPS- avtalen. Til forskjell fra Pariskonvensjonen inneholder også TRIPS- avtalen bestemmelser om håndheving og konfliktløsning.<sup>25</sup>

## 1.5 Generelt om varemerker og foretaksnavn

### 1.5.1 Hva er et varemerke?

Et varemerke er et merke som settes på en vare for at varen skal kunne skilles fra andre varer, jf. varemerkeloven § 1 annet ledd, det samme gjentas i § 13 første ledd. EF-domstolen har i sin praksis presisert at en av varemerkene hovedfunksjoner skal være å identifisere produktets kommersielle opprinnelse for kunden og garantere opprinnelsen av varen.<sup>26</sup>

Hva som kan være et varemerke følger av varemerkeloven § 1 annet ledd og varemerkedirektivet art. 2. Et varemerke kan bestå av ord og eller ordforbindelser, navn, logoer, figurer, bokstaver, tall, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av dette. Det er et grunnleggende krav at merket har ”særpreget” og at det skal kunne gjengis grafisk. Det er noe skjønnsmessig hva som ligger i at merket skal ha ”særpreget”. Det er likevel på det rene at varemerket må ha en evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet.<sup>27</sup> Når et varemerke har oppnådd særpreget har det da det man kaller for en ”distinktiv” evne.

---

<sup>25</sup> Lassen og Stenvik s. 454 og Immaterialrett 2009 s. 66-67

<sup>26</sup> Se blant annet sak C-120/04 Thomson Life premiss 23 og Lassen og Stenvik s. 24

<sup>27</sup> Lassen og Stenvik s. 43

Det er verdt å merke at et og samme uttrykk kan være distinkt i forhold til noen varer, men ikke i forhold til andre.<sup>28</sup> Merket ”SURFER” kan være distinkt i forhold til sjokolade, men ikke for produkter knyttet til vannsport.

Bakgrunnen for kravet til den distinktive evne er en annen av varemerkets hovedfunksjoner, nemlig den såkalte garantifunksjonen. Med det menes at et varemerke overfor kjøpere skal tjene som en garanti for den kommersielle opprinnelse for varen, og for kvaliteten på varen. Et varemerke som ikke kan fylle denne funksjonen, anses ikke berettiget til å dra fordeler av den beskyttelsen som en varemerkeregistrering kan gi.<sup>29</sup> Distinktiviteten må foreligge både på søknadsdagen og på registreringsdagen.<sup>30</sup>

Merker som i utgangspunktet mangler særpreg er de som er beskrivende for varens art, egenskaper, mengde osv., og inneholder lite utover en slik ren arts - eller egenskapsbeskrivelse.<sup>31</sup> Eksempel på det er GRILLPILS for øl.<sup>32</sup> Høyesterett har presisert at av hensyn til konkurransen mellom næringsdrivende er det ønskelig at slike betegnelser som er beskrivende for varens art, blir friholdt slik at også andre virksomheter kan bruke dem i markedsføringen av sine varer. Med friholdt menes at ordet skal være registreringsfritt slik at flere kan ta det i bruk. Friholdelsesbehovet er et vesentlig hensyn bak regelen i varemerkeloven § 13 første ledd.<sup>33</sup> Høyesterett har også uttalt at ”friholdelsesbehovet må vurderes i forhold til det område som beslaglegges av et varemerkes vern”.<sup>34</sup> Ønsket om friholdelse følger også av varemerkedirektivet art. 3 og EF-praksis, se blant annet Philipsdommen.<sup>35</sup>

Et beskrivende merke betegnes i varemerkeretten ofte som et ”deskriptivt” merke.

---

<sup>28</sup> Immaterialrett 2009 s. 109

<sup>29</sup> Sak C-517/99 Merz & Krell premiss 23 og 24, Immaterialrett 2009 s. 106

<sup>30</sup> Lassen og Stenvik s. 50 med støtte i registreringspraksis.

<sup>31</sup> Lassen og Stenvik s. 61

<sup>32</sup> Annen avdelings avgjørelse av 8. mars 2010 sak 7893

<sup>33</sup> Rt. 1998 s. 1315 (Iskremdommen) s. 1321 jf. Rt. 1995 s. 1908 (Mozelldommen) s. 1917, Lassen og Stenvik s. 45

<sup>34</sup> Rt. 1999 s. 641 (Superlekkdommen) s. 645

<sup>35</sup> Sak C-299/99 (Philips)

I norsk rett har den tradisjonelle oppfatningen vært at merker som bare kan oppfattes med andre sanser enn synet, ikke anses som varemerker i lovens forstand.<sup>36</sup> Praksis fra EF-domstolen har derimot åpnet for at også tegn som ikke kan oppfattes visuelt, som lukter og lyder, kan få beskyttelse.<sup>37</sup> I de senere år kan man skimte en økt interesse for å registrere slike utradisjonelle varemerker.

Tredimensjonale merker kan også registreres dersom formen, utstyret og innpakningen til en vare er tilstrekkelig spesiell.<sup>38</sup> Jägermeisterflasken kan fungere som et tredimensjonalt merke.

Et sterkt varemerke er et merke med et klart iboende særpreg, gjerne bestående av et fantasiord. Varemerket Lego for leker, Nokia for telefoner og McDonalds for ”fast food” kan tjene som eksempler. Disse varemerkene vil ha sterkt vern i konflikt med andre kjennetegn.<sup>39</sup>

Et svakt varemerke består som regel av helt eller delvis ikke distinktive elementer og er for eksempel beskrivende for de varer eller tjenester det er vernet for. Disse varemerkene vil oftest ha et mer begrenset vern. Eksempler på svake merker kan være, BOY-TOY for leker, FJELLVANN for drikkevann på flasker eller SUNGARD for solfaktor.<sup>40</sup>

Etter varemerkeloven § 1 tredje ledd, gjelder lovens bestemmelser om varer som hovedregel også for tjenester. Det innebærer at med varer i denne oppgaven, omfattes også tjenester.

---

<sup>36</sup> Lassen og Stenvik s. 18

<sup>37</sup> Sak C-273/00 (Sieckmann) og sak C-283/01 (Für Elise)

<sup>38</sup> Immaterialrett 2009 s. 97

<sup>39</sup> Immaterialrett 2009 s. 155

<sup>40</sup> Immaterialrett 2009 s. 155 og Lassen og Stenvik s. 52-53

### 1.5.2 Hva er et foretaksnavn?

Foretaksnavneloven av 1985 har som formål å ivareta det offentlige og næringslivets behov for å identifisere et foretak ved navn og derved skille det fra andre foretak. Loven gir også foretakene en enerett til å besitte et bestemt navn og således forhindre andre i å bruke et identisk eller forvekselbart foretaksnavn.<sup>41</sup>

Først og fremst er et foretaksnavn det offisielle navnet på en næringsdrivende juridisk person eller kjennetegnet for et bestemt enkeltpersonforetak. I konkurranseloven er et foretak definert som enhver enhet som utøver privat eller offentlig ervervsvirksomhet.<sup>42</sup>

Det er et vilkår at innehaveren av foretaksnavnet driver næringsvirksomhet jf. foretaksnavneloven § 1-1. I utgangspunktet vil da ideelle organisasjoner og stiftelser ikke nyte vern etter foretaksnavneloven. Eksempel på et foretaksnavn kan være Narvesen Norge AS eller Rørlegger Knut Hansen. En juridisk person skal i rettergang og overfor offentlig myndighet betegnes med sitt foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 1-1 annet ledd. Man kan som en juridisk person bare ha ett foretaksnavn. Dette fører til at den juridiske personens avdelinger eller filialer ikke kan ha separate foretaksnavn. Det er heller ikke adgang til å registrere såkalte parallellfirma (bifirma), altså at samme juridiske person opptrer under to eller flere forskjellige navn. Motsetningsvis kan en enkeltperson benytte forskjellige foretaksnavn for forskjellige deler av sin næringsvirksomhet hvor denne er oppdelt i flere enkeltpersonsforetak.

Hva som er et foretaksnavn kan deles i to ved betegnelsene realforetaksnavn og personforetaksnavn. Med realforetaksnavn menes foretaksnavn uten deltakers navn inntatt i foretaksnavnet, for eksempel Birkebeinerrennet AS. En næringsdrivende juridisk person kan velge å ha et rent realforetaksnavn. For enkeltpersonsforetak følger det av foretaksnavneloven § 2-2 første ledd at foretaksnavnet skal inneholde innehaverens etternavn. Et enkeltmannsforetak vil da ikke kunne ha et rent realforetaksnavn men må ha

---

<sup>41</sup> Immaterialrett 2009 s. 201

<sup>42</sup> Konkurranselovens § 2

et personforetaksnavn.<sup>43</sup> Videre er foretaksnavnet i utgangspunktet et kjennetegn for virksomheter og ikke for dens varer og tjenester.<sup>44</sup> Et næringsdrivende selskap med begrenset eller ubegrenset ansvar, er pliktig til å registrere seg i Foretaksregistret. Tilsvarende gjelder for enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer, eller har mer enn fem ansatte i hovedstilling. Dette fremgår av foretaksregisterloven § 2-1.<sup>45</sup> Andre enkeltpersonforetak kan også registrere seg av egen fri vilje, og dermed få rettsvern for sitt foretaksnavn jf. foretaksregisterloven § 2-2.<sup>46</sup>

### 1.5.3 Hva er et sekundært forretningskjennetegn?

I dag er det ofte slik at et foretak omtales under andre navn enn foretakets registrerte navn. Foretaksnavnet Storebrand ASA omtales for eksempel bare som Storebrand, mens advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen bruker kallenavnet BA-HR.

Slike ”kallenavn” betegnes som sekundære forretningskjennetegn. Ofte er dette navnet enklere enn det registrerte navnet og derfor fortrinnsvis lettere å bruke i markedsføring osv. men i rettergang og overfor offentlig myndigheter, må det registrerte foretaksnavnet benyttes, jf. foretaksnavneloven § 1-1 annet ledd. Sekundære forretningskjennetegn kan være både verbale og ikke-verbale kjennetegn, for eksempel en akustisk lyd eller en helt spesiell klesdrakt for de ansatte i en virksomhet.<sup>47</sup> Den velkjente lyden som antyder at Is-bilen er i nabolaget er et illustrerende eksempel.

### 1.5.4 Hva er et naturlig varekjennetegn?

Ofte kan foretaksnavn eller et personnavn være godt egnet til å fremstå som kjennetegn for bestemte varer eller tjenester. Eksempler på det er kjøttvareprodusenten Leiv Vidar, klesmerkene Bjørn Dæhlie og Kari Traa eller kjennetegnet ”Tine” som egner seg som kjennetegn for melke og meieriprodukter fra selskapet TINE BA. Etter varemerkeloven § 3

---

<sup>43</sup> Jervell note 1 og 3

<sup>44</sup> Lassen og Stenvik s 20

<sup>45</sup> Lov om registrering av foretak av 21. juni 1985 nr. 78

<sup>46</sup> Immaterialrett 2009 s. 202-207

<sup>47</sup> Ot.prp.nr. 50 (1984-85) s 91

har enhver i næring rett til å bruke sitt navn eller sitt foretaksnavn som kjennetegn for sine varer eller tjenester. Dette kalles ”naturlige varekjennetegn”.

## 1.6 Hvordan oppnår man rettsvern for varemerker og foretaksnavn?

### 1.6.1 Varemerker

#### 1.6.1.1 Registrering

Dersom en ønsker å få rettsvern for sitt varemerke kan det oppnås ved å registrere varemerket. Etter en lovendring i 1995 er det ikke lenger krav om at registreringssøkeren må være næringsdrivende.<sup>48</sup> Registreringen kan foretas både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonal registrering gjøres hos Patentstyret jf. varemerkeloven § 12. Patentstyret undersøker om varemerket går klar av de varemerkene som allerede finnes i registeret.

Man står ikke fritt i å velge det varemerke man selv måtte ønske. Varemerkeloven kapittel 2 inneholder registreringshindre jf. § 14, som populært blir kalt ”hinderkatalogen”. Dette navnet har bestemmelsen fått da den inneholder en rekke hindre som et varemerke må passere for å kunne registreres i varemerkeregistret. Hindringene deles inn i absolutte og relative registreringshindre. De absolutte registreringshindrene finner man i § 14 første ledd nr. 1-3, og deres formål er i første omgang å ivareta de offentlige interesser.<sup>49</sup> Eksempelvis må varemerket ikke stride mot lov eller vekke forargelse, være villedende eller uten samtykke inneholde offentlige flagg, for å nevne noe. Høyesterett har uttalt at et varemerke anses som villedende dersom det vil være en ”rimelig grunn til å anta at det kan skape uriktige forestillinger hos det kjøpende publikum”.<sup>50</sup>

#### 1.6.1.2 Kort om relative registreringshindre

Denne oppgaven skal fokusere på noen av de relative registreringshindrene som finnes i varemerkeloven § 14 første ledd i nr. 4 og nr. 6. Under dette punktet om relative

---

<sup>48</sup> Manshaus note 1

<sup>49</sup> Lassen og Stenvik s. 113

<sup>50</sup> Rt. 1995 s. 1908 (Mozelldommen) s. 1916 og Immaterialrett 2009 s. 135



registreringshinder nevnes det kort hva registreringshindringene i varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4-8 går ut på.

Etter bestemmelsen i nr. 4 skal et varemerke blant annet nektes registrert dersom det inneholder noe som er *egnet til å oppfattes* som en annens foretaksnavn.

Som følge av bestemmelsen i nr. 5 vil et varemerke kunne nektes å bli registrert dersom det er *egnet til å oppfattes* som en særpreget tittel på en annens vernede åndsverk.

Et varemerke skal også nektes å bli registrert dersom det er *egnet til å forveksles* med en annens navn eller foretaksnavn, jf. nr. 6

Regelen om ”ond tro” finnes i bestemmelsen i nr. 7. Her vil et varemerke heller ikke kunne registreres dersom det er *egnet til å forveksles* med et varemerke som en annen har tatt i bruk før søkeren, og søkeren var klar over dette.

Bestemmelsen i nr. 8 omhandler registreringshinder i form av internasjonale registreringer som har virkning i Norge.

Formålet til de relative registreringshindrene er i hovedsak å ivareta de private interesser. I forslaget til ny varemerkelov, har man valgt å splitte opp hinderkatalogen ved å plassere de absolutte og de relative registreringshindrene i hver sin bestemmelse.<sup>51</sup> Siden de relative registreringshindrende søker å ivareta private interesser, kan disse avhjelpes ved et samtykke fra innehaveren av den eldre rettighet, jf. § 14 annet ledd.

Patentstyret tar her i landet stilling til både de absolutte og de relative registreringshindringene av eget tiltak.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 51 og 101

<sup>52</sup> Forarbeidene til forslag om ny varemerkelov har uttalt at en mellomløsning der Patentstyret bare skulle prøve ”åpenbare registreringshindre”, ikke var ønskelig. Det kan være vanskelig å avgjøre når et tilstrekkelig ”åpenbart registreringshinder” skulle anses å foreligge, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 15

Registreringshindringene i § 14 vil også fungere som ugyldighetsgrunn. Etter varemerkeloven § 25 vil et varemerke som er registrert *i strid* med varemerkeloven kunne kjennes ugyldig ved dom.<sup>53</sup>

### 1.6.1.3 Innarbeidelse

Vern for varemerke kan oppnås ved innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 2. Etter annet ledd oppnår man vern som følge av innarbeidelse, dersom varemerket er godt kjent innenfor omsetningskretsen her i landet som særlig kjennetegn for en virksomhets varer. Det er således ingen formkrav om registrering. Ordet ”varer” vil også her omfatte tjenester. Det kreves ikke at det er kjent i omsetningskretsen hvem varen stammer fra, jf. lovens uttrykk *kjennetegn for noens varer*, men merket må være godt kjent som kjennetegn for varene.<sup>54</sup>

Varemerkeloven inneholder ingen definisjon av ordet omsetningskrets. I teorien er det derimot antatt at det med omsetningskrets, tenkes den kretsen som forhandler produktet og kretsen som er produktets sluttbrukere.<sup>55</sup> Omsetningskretsen kan mer presist betegnes som de som har med produktet å gjøre. Dette medfører at omsetningskretsen vil variere i stor grad etter hvilket produkt det er snakk om. Dagligvarer vil ha en stor omsetningskrets fordi dette er noe som berører mange handlende hver dag. Kundekretsen til kjemikalier som brukes til billakking vil eksempelvis ha en snevrere omsetningskrets da dette er noe de færreste går til innkjøp av.

Det er ikke noe krav om at merket skal være brukt i Norge. Det kan tenkes at merker kan bli kjent i omsetningskretsen her i landet gjennom reklame fra utenlandske tv-kanaler eller magasiner. Varemerket trenger ikke være kjent i omsetningskretsen i hele landet. Det kan også bli lokalt innarbeidet, for eksempel bare på Østlandet.

---

<sup>53</sup> Se mer under punkt 1.10.2 om ugyldighet

<sup>54</sup> Lassen og Stenvik s. 212

<sup>55</sup> Lassen og Stenvik s. 212, Manshaus note 10 og Immaterialrett 2009 s. 141

De norske lovgiverne var ikke interessert i å ha noen form for prosentgrense for hvor stor del av omsetningskretsen som må kjenne merket for at det skal bli ansett som innarbeidet. En slik prosentgrense har blitt anført i svensk teori, men ikke lagt til grunn i praksis.<sup>56</sup> Forarbeidene presiserte at det er ”åpenbart at slike tallfestede grenser ville harmonere dårligst mulig med tradisjonell konkurranserettslig tenkning og rettsanvendelse her i landet”.<sup>57</sup> Den alminnelige oppfatning i norsk rett er forsøkt sammenfattet av Lassen. Vurderingstemaet må være, ”om en så stor del av omsetningskretsen kjenner merket, at det derigjennom har fått en påtagelig goodwill-verdi”. Dette kan forekomme selv om det prosentvis er en liten del av omsetningskretsen som kjenner merket.<sup>58</sup> Om det er benyttet store beløp til markedsføring av merket spiller ikke uten videre noen avgjørende rolle. Det avgjørende er resultatet, ikke investeringen. Bevis for at varemerket er godt kjent kan være markedsundersøkelser og vitneforklaringer.<sup>59</sup>

I utgangspunktet er registrerte og innarbeidede merker jevnstilt. Av flere grunner kan det likevel være en fordel å ha oppnådd registrering. Innarbeidelse kan som tidligere nevnt være lokalt avgrenset. Har man oppnådd registrering i varemerkeregisteret gjelder den for hele landet. Det er også en skjønnsmessig vurdering om merket er innarbeidet eller ikke, mens registreringen har virkning helt til den eventuelt blir opphevet. Et innarbeidet merke vil ikke være en registreringshindring med mindre Patentstyret er, eller blir kjent med merket.<sup>60</sup>

#### 1.6.1.4 Internasjonal registrering

Norske bedrifter kan benytte seg av to internasjonale varemerkesystemer dersom de ønsker å oppnå varemerkerett i utlandet. De kan anvende Madridprotokollsystemet som administreres av WIPO (World Intellectual Property Organisation) og EF-varemerkesystem som administreres av OHIM (kontoret for harmonisering av det indre marked).<sup>61</sup>

---

<sup>56</sup> Immaterialrätt 1993 s. 133

<sup>57</sup> Ot.prp.nr.59 (1994-95) s. 93-95

<sup>58</sup> Lassen 1989 s. 152

<sup>59</sup> Manshaus note 11

<sup>60</sup> Manshaus note 9

<sup>61</sup> Immaterialrett 2009 s. 190

Internasjonal varemerkeregistrering etter Madridprotokollens system er nå inntatt i varemerkelovens niende kapittel. Etter varemerkeloven § 45 er Patentstyret varemerkemyndighet i Norge i saker om internasjonal varemerkeregistrering. En innehaver av en varemerkeregistrering eller en søknad om registrering av et varemerke her i landet, kan søke om internasjonal registrering av varemerket ved å sende søknad til Patentstyret, jf. § 46. Patentstyret kontrollerer søknaden i henhold til bestemmelsen i § 48 og sender en bekreftelse på at den er godkjent, sammen med søknaden til WIPO.

EF-varemerkesystemet gjør det mulig for så vel fysiske som juridiske personer i og utenfor EU, å få registret varemerker slik at de nyter enhetlig beskyttelse og har samme rettsvirkninger i samtlige EU-land. EF-varemerkets enhetlige karakter forutsetter at vedkommende merke er registrerbart i alle medlemslandene. Dette innebærer at dersom det foreligger en hindring i ett av landene, må merket nektes registrering i samtlige medlemsland.

Noe av forskjellen på Madridprotokollsystemet og EF-varemerkesystemet er antall land som registrene dekker. EF-varemerkesystemet dekker hele EU (27 land) mens Madridprotokollsystemet omfatter i dag ca. 75 land.<sup>62</sup>

## 1.6.2 Foretaksnavn

### 1.6.2.1 Bruk

Retten til et foretaksnavn kan også erverves fra den dag foretaksnavnet ”tas i bruk” her i landet, jf. foretaksnavneloven § 3-1 første ledd. Dette er den prinsipale ervervs måten for foretaksvern her i landet.<sup>63</sup> Denne retten stiftes formløst i likhet med innarbeidelse for varemerker. Det er vanlig å anse det som en betingelse for at et foretaksnavn er ”tatt i bruk” at foretakets virksomhet etter dets formål er påbegynt, og at foretaksnavnet er tatt i bruk for

---

<sup>62</sup> Immaterialrett 2009 s. 191

<sup>63</sup> Lassen og Stenvik s. 233

akkurat denne virksomhet. Som en normal forutsetning kreves det også at foretaksnavnet er tatt i bruk på en slik måte at offentligheten har kunnet bli kjent med det.<sup>64</sup>

### 1.6.2.2 Registrering

Vil man oppnå vern for foretak ved registrering skjer det ved registrering i Foretaksregisteret som forvaltes av Brønnøysundregistrene. Retten til foretaksnavnet vinnes fra den dag registreringsmeldingen kommer inn til Foretaksregisteret, såfremt foretaksnavnet tas i bruk her i riket innen ett år, jf. foretaksnavneloven § 3-1 første ledd.

Kravene til et foretaksnavn er ganske like kravene som stilles til varemerker. Men der varemerket har et krav om særpreg for å kunne registreres, holder det for foretaksnavn at det ikke er *identisk* med et annet allerede registrert foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 2-1. Konsekvensene av dette er at foretaksnavnet bare oppnår vern mot yngre identiske foretaksnavn og ikke mot yngre liknende foretaksnavn eller varekjennetegn. Dersom man vil ha vern også mot disse, må man oppfylle varemerkelovens krav om særpreg jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd.

Ved registrering i Foretaksregistret har man bare en presumsjon for en rett. Denne retten kan kjennes ugyldig på et senere tidspunkt, hvis det for eksempel kommer frem at det foreligger registreringshindre som ikke ble oppdaget på registreringstidspunktet.<sup>65</sup>

Man står ikke helt fritt i å velge det foretaksnavnet man selv ønsker. Foretaksnavneloven kapittel 2 stiller opp enkelte krav til et foretaksnavn. Disse kan deles inn i absolutte krav og relative krav.

Av absolutte krav kan det nevnes at foretaksnavnet minimum må bestå av en sammenstilling av tre bokstaver fra det norske alfabet, jf. § 2-1. Det er ikke et krav at

---

<sup>64</sup> Jervell note 46

<sup>65</sup> Immaterialrett 2009 s. 203

bokstavene må ha et meningsinnhold eller utgjøre et ord, et eksempel på det er BSA AS.<sup>66</sup> Det fremgår også av samme bestemmelse at det er et absolutt krav at navn på land, fylker eller kommuner ikke kan utgjøre et foretaksnavn alene. Foretaksnavnet skal heller ikke være villedende, jf. § 2-3. Med ”villedende” menes at foretaksnavnet ikke må gi et uriktig inntrykk av hva foretaket driver med. I teorien er dette også betegnet som ”sannhetsgrunnsetningen”.<sup>67</sup>

Av de relative kravene kan det nevnes at det foretaksnavnet man ønsker å registrere, ikke må være identisk med et allerede registrert foretaksnavn, jf. lovens § 2-1 første ledd. Et relativt registreringskrav kan imidlertid avhjelpest med samtykke fra vedkommendes rettighetshaver jf. samme bestemmelse. Det mest sentrale relative kravet er at foretaksnavnet ikke kan være ”forvekslbart” med et varekjennetegn som har vern etter varemerkeloven, eller et foretaksnavn som har vern etter foretaksnavneloven, jf. § 2-6 nr. 4.<sup>68</sup> Etter samme bestemmelse kan et foretaksnavn for enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap ikke inneholde et annet personnavn enn innehaverens eller deltakers navn.

### 1.6.2.3 Innarbeidelse av sekundære forretningskjennetegn

Et sekundært forretningskjennetegn kan oppnå rettsvern etter både varemerkeloven og foretaksnavneloven under den forutsetning at det er innarbeidet. Det sekundære forretningskjennetegnet må i så fall være *godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak* innen vedkommende omsetningskrets. Dette følger av henholdsvis foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd og varemerkeloven § 2 annet ledd.<sup>69</sup>

## 1.7 Skillet mellom varemerker og foretaksnavn

Det kan oppstå tvil om et kjennetegn er et varemerke eller et foretaksnavn. Lassen og Stenvik sitt eksempel om Norex AS er illustrerende.<sup>70</sup> Norex AS er et foretaksnavn og er registrert i foretaksregisteret. Det kan derfor brukes å få vern etter § 3 i varemerkeloven

---

<sup>66</sup> Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) s 47, se også Immaterialrett 2009 s. 204

<sup>67</sup> Jervell note 30

<sup>68</sup> Immaterialrett 2009 s. 207

<sup>69</sup> Immaterialrett 2009 s 203

<sup>70</sup> Lassen og Stenvik s. 22

som følge av de nevnte reglene om naturlig varekjenning. Dersom bruken av Norex AS gjør at merket blir godt kjent i den aktuelle omsetningskretsen her i riket, kan NOREX AS eller bare ordet NOREX alene, oppnå vern som innarbeidet varemerke etter varemerkeloven § 2 annet ledd. Norex AS kan også registrere sitt navn i varemerkeregisteret, eller bare dominanten i navnet som vil være ordet NOREX. Til slutt kan også navnet NOREX være kallenavnet for bedriften Norex AS og dermed oppnå vern som sekundært forretningskjenning for bedriften. Det kan skje dersom ”NOREX” blir godt kjent i omsetningskretsen her i riket som betegnelsen på bedriften, og dermed innarbeidet som navn på den.

Med *her i riket* menes ikke hele landet. Det holder at ordet er godt kjent innenfor et større eller mindre geografisk område.<sup>71</sup>

## 1.8 Vern for utenlandske kjennetegn i Norge

Varemerkelovens regler er forsøkt harmonisert med både Pariskonvensjonen og TRIPS-avtalen. På bakgrunn av disse to avtalene, samt det faktum at utlendinger stort sett kan påberope seg den norske loven på lik linje med norske borgere, har det vært lite behov for egne regler om utlendingers rettigheter når det gjelder kjennetegn.<sup>72</sup>

Som utførende organ trer Patentstyret i funksjon når det mottar melding fra Det internasjonale byrået (WIPO), om at innehaveren av en internasjonal registrering har begjært at hans registrering skal gis virkning i Norge. Det er en forutsetning at den internasjonale registreringen ikke bygger på en norsk registrering eller søknad, jf. varemerkeloven § 49 første ledd.

Patentstyret foretar en granskning av om det foreligger noen registreringshinder for at merket kan registreres i Norge. Etter varemerkeloven § 49 annet ledd vil *hinder* kunne være at varemerket ikke oppfyller vilkårene til varemerke etter § 13, eller at det ikke kan

---

<sup>71</sup> Immaterialrett 2009 s. 142

<sup>72</sup> Lassen og Stenvik s. 455

registreres på grunn av registreringshindringene som følger av § 14. Dersom det foreligger en form for hindring må Patentstyret i medhold av § 50 beslutte at den internasjonale varemerkeregistreringen ikke skal gjelde i Norge. Hvis Patentstyret ikke finner at det foreligger hinder etter § 49, skal varemerket innføres i varemerkeregisteret å kunngjøre at den internasjonale registreringen har virkning i Norge, jf. § 51. Registreringen vil da ha samme virkning som et varemerke som er registrert her i riket, jf. § 53. Varigheten av registreringen er den samme som for norske registreringer etter varemerkeloven § 23, 10 år og den kan fornyes for 10 år av gangen, jf. § 54.

### 1.8.1 Vern etter Pariskonvensjonen art. 6quinquies og art. 8

Etter Pariskonvensjonens art. 6quinquies må et konvensjonsland registrere varemerker fra andre konvensjonsland, slik de er registrert i hjemlandet. Dette kalles registrering ”telle quelle”. Etter denne regelen kan et varemerke som lovlig er registrert i hjemlandet kunne forlanges registret i samme skikkelse i de andre unionslandene.<sup>73</sup>

Pariskonvensjonen art.8 lyder: *A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark.* Med *trade name* må man forstå foretaksnavn og andre virksomhetsnavn, for eksempel sekundære forretningskjennetegn.

Grunntanken i artikkel 8 er at unionslandene skal gi de utenlandske foretakene beskyttelse uten at man må foreta en registrering eller andre formaliteter.

Knoph har gitt uttrykk for at dersom man skulle oppnå rett til vern måtte det antas å være et vilkår at den som krever beskyttelsen hadde en rimelig aktuell interesse i vern for sitt navn i det aktuelle land.<sup>74</sup> Høyesterett la seg på en noenlunde samme linje i Rt. 1971 s. 390.<sup>75</sup> Førstvoterende uttalte at til tross for at firmaet Hennes ikke har utøvet særlig aktiv forretningsvirksomhet her i landet før 1965, ”har Norge ligget så tydelig innenfor firmaet

---

<sup>73</sup> Lassen og Stenvik s. 49

<sup>74</sup> Knoph, Åndsretten s. 503, Lassen og Stenvik s. 458

<sup>75</sup> Rt. 1971 s. 390 (Hennes) s. 394



Hennes interessesfære at firmanavnet må anses beskyttet i henhold til Pariserkonvensjonen art. 8". Utover grunntanken om at unionslandene skal gi de utenlandske foretakene beskyttelse uten at man må foreta en registrering eller andre formaliteter antok Høyesterett at; "hvilke regler som for øvrig skal gjelde for slike utenlandske firmaers rettsstilling i et konvensjonsland, vil bero på de interne rettsregler, men de [utenlandske foretakene] kan neppe stilles dårligere enn landets egne firmaer". Høyesterett fremhevet at det var uklart etter norsk rett om et utenlandsk foretak, som ikke har vist noen aktivitet i Norge har rettsvern her i landet.

Eidsivating lagmannsrett kom i 1991 med uttalelser som omhandlet artikkel 8.<sup>76</sup> Det britiske selskapet Sock Shop International reiste søksmål for Oslo byrett mot det norske selskapet Sock Shop AS, med påstand om at det norske selskapet måtte forby å bruke dette navnet som firma og /eller kjennetegn for sin virksomhet. Pariskonvensjonen art. 8 ble blant annet anført.

Lagmannsretten mente at Pariskonvensjonen art. 8 ikke kunne føre til at Sock Shop International fikk slik beskyttelse for sitt sekundære forretningskjennetegn i Norge. Det at selskapet fikk registrert sitt varemerke her i landet, var i strid med bestemmelsen i varemerkelovens § 14 første ledd nr. 4.

Med støtte av Lassen uttrykte lagmannsretten at rekkevidden av Pariskonvensjonens art. 8 er så usikker at det må "være berettiget å gi de reelle hensyn stor vekt ved avgjørelsen av hva som skal til for å tilfredsstille kravene".<sup>77</sup> Lagmannsretten bemerket også at dersom man skulle la konvensjonen få den virkning at en klar norsk lovbestemmelse skulle bli satt til side for at Sock Shop International skal få aksept for en så utpreget defensiv registrering som tilfellet var i denne saken, ville det være å strekke konvensjonens art. 8 for langt.

---

<sup>76</sup> NIR 1996 s. 581

<sup>77</sup> Lassen 1989 s. 342

Hvor stor tilknytningen det må være mellom det utenlandske foretaket som vil ha vern etter Pariskonvensjonen art. 8 og det norske markedet var temaet i Oslo byretts dom den 10. november 1985, Davidoff-saken.<sup>78</sup> Det internasjonalt kjente selskapet Davidoff & Cie fra Sveits drev detaljhandel av tobakksvarer. Davidoff Ltda. fra Brasil drev også med tobakk og leverte norsk varemerkesøknad i 1979, da de mente at Davidoff & Cie ikke kunne dokumentere innarbeidelse for sitt merke i Norge. Davidoff & Cie påsto at Davidoff Ltda. sin registrering i Norge var i strid med blant annet Pariskonvensjonen art. 8. Byretten kom frem til at Davidoff Ltda. måtte overføre det registrerte merket til Davidoff & Cie. Det ble bemerket av byretten at Davidoff & Cie ikke tidligere hadde vist noen interesse av betydning for det norske markedet, de hadde bare foretatt en enkelt leveranse. Videre sa byretten at denne manglende eller i alle fall minimale aktivitet, ikke utelukket at et utenlandsk firma kunne få rettsvern her i landet (i form av å slippe å bli tatt opp i andres registrerte varemerker). Forutsetningen var at det skulle stilles konkrete krav til firmaets posisjon i utlandet og dets tilknytning til Norge som et naturlig ekspansjonsområde.

### 1.9 Hva oppnår man med rettsvern?

Ved registrering av et varemerke oppnår registreringshaver enerett til å bruke varemerket som sitt *særlige kjennetegn* for virksomhetens varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 1 første ledd. Rett til et varekjennetegn har også den virkning at rettighetshaveren kan forby andre å bruke et forvekselbart merke for sine varer, dersom bruken skulle skje i næringsvirksomhet. Dette følger av varemerkeloven § 4 første ledd. Etter foretaksnavneloven § 3-1 annet ledd innebærer rettighet til foretaksnavn at ingen kan ta i bruk eller registrere et identisk foretaksnavn. Som nevnt ovenfor må foretaksnavnet oppfylle varemerkelovens krav om særpreg for å ha vern også mot forvekselbart foretaksnavn, ellers har den bare vern mot identiske foretaksnavn.<sup>79</sup>

Som utgangspunkt anses et varekjennetegn bare som *egnet til å forveksles* dersom det gjelder varer av samme eller lignende slag. Dette er likevel ikke en nødvendig betingelse

---

<sup>78</sup> Se NIR 1987 s. 385

<sup>79</sup> Se punkt 1.6.2.2

dersom det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller foretaksnavn, jf. varemerkeloven § 6 første ledd.

Den såkalte ”Kodakregelen” som man finner igjen i varemerkeloven § 6 annet ledd gir et ytterligere vern. Etter denne regelen vil kjennetegn som ligner hverandre også anses som *egnet til og forveksles* selv om de ikke gjelder varer av samme eller lignende slag.

Forutsetningen er at det kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller skade av dets renommé om kjennetegnet ble brukt av en annen.”Kodakvern” oppnås når merket har være kjent i ” en vesentlig del” av landet, det trenger ikke være kjent i hele landet, jf. EF-domstolens sak C-375/97 (Chevy) premiss 28.

Varemerkeloven § 7 slår fast at utgangspunktet, dersom flere gjør krav på enerett til samme kjennetegn, er at den med eldst hjemmel for sitt krav skal ha fortrinnsrett. Dette prinsippet om ”først i tid best i rett” finner man også igjen i foretaksnavneloven § 2-1 første ledd.

Prioriteten regnes fra den dag registreringssøknaden betraktes å være inngitt jf.

varemerkeloven § 19 annet ledd, eller for innarbeidede varemerker fra den dagen retten til merket er oppstått.<sup>80</sup> Utgangspunktet når det gjelder foretaksnavn er at dersom flere gjør krav hver for seg på enerett til samme foretaksnavn, skal den som har eldst hjemmel for sitt krav ha fortrinnsrett jf. foretaksnavneloven § 3-4.

Etter varemerkeloven § 4 første ledd kan som nevnt innehaveren av et varemerke forby andre bruk av varemerket når det skjer i næringsvirksomhet. Det innebærer at man ikke kan forby bruk av merket til privat bruk. Med privat bruk må forstås bruk som skjer i ikke-kommersielt øyemed. Det vil si at man ikke kan forbys og sy på et Levis -merke på ullgenseren man har strikket selv, men dersom en begynner å produsere strikkede ullgensere med Levis -merke for salg, har man trådd over grensen for hva som kan være privat bruk.

---

<sup>80</sup> Manshaus note 40

I varemerkeretten er man ikke like liberale som eksempelvis i opphavsretten når det kommer til parodier, humor og lignende ved bruk av andres vernede merker eller noe som ligner på det som er vernet. Selv om bruken er humoristisk ment vil man likevel berøre de grunnleggende elementer ved varemerkeretten. Man skal ikke snylte på eller dra nytte av andres varemerker eller den goodwill som er opparbeidet gjennom merket. Det er jo på grunn av det kjente merket at folk oppfatter humoren og man kan dermed ha skodd seg på rettighetshaverens bekostning.<sup>81</sup>

Som et eksempel på humoristisk bruk av et varemerke kan nevnes en bok om påskekrim i Kvikk Lunsj sitt omslag. Kraft Foods Norge som er rettighetshaveren til Kvikk Lunsj, reagerte da et forlag trykket en bok om påskekrim i et omslag som var svært likt sjokoladen Kvikk Lunsj. Kraft Food Norge mente at forlaget brukte deres varemerke kun som salgsplakat for egen vinning.<sup>82</sup> Kvikk Lunsj hadde i mange år hatt en bevisst markedsføring rettet mot å bli forbundet med den tradisjonelle norske påsken, og tradisjoner er viktig for nordmenn. De fleste nordmenn forbinder også påsken med krimbøker. I denne tvisten syntes det klart at forlaget i ervervsøyemed benyttet seg av den goodwill som Kvikk Lunsj hadde opparbeidet. Dette skjedde ved bruk av Kvikk Lunsj sitt varemerke for å forsterke tradisjonen med påskekrim og at forlaget således kunne selge flere bøker.

Lassen og Stenvik sier at dersom man skal legge til grunn at forvekselbarheten i lovens betydning ikke foreligger hvis man mener omsetningskretsen vil oppfatte parodien; ”må man følgelig anta at det er bare en ubetydelig del av omsetningskretsen som er så lite våken og så smått utrustet med humoristisk sans at morsomheten kan gå dem forbi. Iallfall for mange av dagliglivets varer kan man svært ofte ikke anta det”.<sup>83</sup>

De samme retningslinjene som er skissert over i forhold til bruk av humor må også kunne antas å gjelde når det kommer til bruk av varemerker i politiske sammenhenger. Det er det

---

<sup>81</sup> Lassen og Stenvik s. 300-301

<sup>82</sup> Se <http://www.abcnyheter.no/node/86393>. Saken er pr. dags dato ikke tatt inn for domstolen, men det foregår forhandlinger mellom partenes advokater. Jf. Juritzen Forlag, mars 2010.

<sup>83</sup> Lassen og Stenvik s. 301

å trekke økonomiske veksler på merkets popularitet som må anses som misbruk av rettighetshaverens vern også i denne sammenhengen.

Rettighetshaveren av et varemerke vil normalt ha interesse av å hindre at merket blir forbundet med en politisk synsvinkel som rettighetshaveren ikke stiller seg bak. Bruk av ølprodusenten Carlsbergs varemerke fra et politisk parti som ønsket å stramme vesentlig inn på alkoholpolitikken, kunne være et slikt eksempel. Bruken vil sverte Carlsbergs varemerke da omsetningskretsen vil kunne forestille seg at Carlsberg stilte seg bak partiets meninger. Men et politisk parti kan ikke sies å drive næringsvirksomhet, slik at denne bruk ville ikke være i strid med Carlsbergs rett til beskyttelse etter varemerkeloven.

## 1.10 Hvordan opphører rettsvernet

### 1.10.1 Opphør

Rettsvern for registrerte varemerker opphører når merket kjennes ugyldig eller slettes. Rettsvern gjennom innarbeidelse opphører når kjennetegnet ikke lenger er allment kjent<sup>84</sup>. Vernet for foretaksnavn i form av både registrering og bruk opphører den dagen den faktiske bruken her i riket opphører, jf. foretaksnavneloven § 3-1 tredje ledd. Som utgangspunkt må det kunne kreves at foretaksnavnet er gått ut av bruk på en slik måte at offentligheten har kunnet blitt kjent med dette. For registrerte foretak vil alltid retten opphøre når det slettes i Foretaksregisteret, med mindre foretaksnavnet overtas av andre, eller at det registers på nytt innen 6 måneder etter at det er slettet, jf. § 3-1 tredje ledd. Det er en forutsetning at opphøret av bruken er av en viss varighet.<sup>85</sup>

Etter foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd anses et sekundært forretningskjennetegn å være innarbeidet *så lenge, det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak*. Dette må tolkes dit hen at når det innarbeidede kjennetegn ikke lenger er godt kjent i omsetningskretsen må det regnes som opphørt.

---

<sup>84</sup> Immaterialrett 1998 s. 161

<sup>85</sup> Jf. Rt. 1998 s. 1315 (iskremdommen) på side 1322, Ot.prp.nr.59 (1994-1995) s 124 og Lassen og Stenvik s. 233.

### 1.10.2 Ugyldighet

Når et merke blir godkjent registrert blir det kunngjort i Norsk Varemerketidende. Førstegangsregistreringen har en varighet på ti år, jf. varemerkeloven § 23. Registreringen kan fornyes for ti år om gangen og det er ingen begrensning for hvor mange ganger man kan foreta fornyelse.<sup>86</sup> I kunngjøringen settes det en frist for å komme med innsigelser til registreringen. Etter varemerkeloven § 21, er denne fristen to måneder.

Selv om man har fått registret et varemerke eller et foretaksnavn er det i seg selv ingen endelig sikkerhet for oppnådd rettsvern. Dette oppnås ikke før registreringen har blitt prøvet ovenfor domstolene. Utgangspunktet er at registreringen på et hvilket som helst senere tidspunkt kan kjennes ugyldig ved dom, som følge av bestemmelsene i varemerkeloven kapittel 3 og foretaksnavneloven kapittel 5. Det er uttrykt i rettspraksis at det ikke gjelder noen tidsfrist for anvendelse av varemerkeloven § 25.<sup>87</sup> Dette til tross for den nevnte fristen som settes for innsigelse ved kunngjøringen av registreringen. Det samme må antas å gjelde for foretaksnavneloven § 5-1.

Etter varemerkeloven § 25 første ledd og foretaksnavneloven § 5-1, kan en registrering av et varemerke i *strid med denne lov* kjennes ugyldig. For varemerker vil dette skje dersom ugyldigheten ikke kan bestå etter reglene i varemerkeloven §§ 8-10. En ugyldighetsgrunn i denne relasjonen kan være at registreringen strider mot de absolutte eller de relative registreringshindringene, jf. eksempelvis varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4 eller foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.<sup>88</sup>

Virkningene av at varemerket eller et foretaksnavn kjennes ugyldig er for det første at kjennetegnet anses som at det aldri har vært registrert. Rettighetshaver vil videre ikke kunne reise sak om inngrep mot kjennetegnet som skjedde i den tiden da varemerket var registeret. Dersom noen i tiden før merket ble erklært ugyldig har tapt en sak mot det nå

---

<sup>86</sup> Immaterialrett 2009 s. 175

<sup>87</sup> NIR 1978 s. 443

<sup>88</sup> Lassen og Stenvik s. 173 og Immaterialrett 2009 s. 175

ugyldige merket, kan de som følge av ugyldighetserklæringen begjære den tapte saken gjenopptatt etter tvisteloven.<sup>89</sup>

### 1.10.3 Slettelsesgrunnene for et varemerke

Reglene om slettelse av varemerket finnes i varemerkeloven § 25 annet ledd.

Bestemmelsen omhandler de tilfeller der sentrale registreringsvilkår ikke lenger er til stede. Man kan få slettet et varemerke etter § 25 annet ledd ved dom dersom merket åpenbart har mistet karakteren av særmerke, har blitt villedende, strider mot den offentlige orden eller vekker forargelse. Med betegnelsen *åpenbart har mistet karakteren av særmerke*, menes at merkets distinktive evne er borte. Man sier da at merket har ”degenerert”.<sup>90</sup> Merket mister sin individualiserende evne og blir en normal betegnelse på de varer eller tjenester det har eksistert som varemerke for. I boken Immaterialrett fra 2009 nevnes ”termos” og ”vaselin” som eksempler på særmerke som har gått over til å bli en fellesbetegnelse.<sup>91</sup>

Et varemerke vil kunne oppfattes som *villedende* dersom det gir uttrykk for at varen er produsert i Norge etter norske tradisjoner, mens realiteten er at merkehaveren i ettertid har flyttet produksjonen til Asia og varen er ”made in china”. Et varemerke kan også bli slettet hvis bruksplikten ikke er oppfylt, jf. bestemmelsen i § 25 a. Med bruksplikt menes at registreringsvernet kan gå tapt dersom det registrerte varemerket ikke brukes.<sup>92</sup> Hensikten med brukspliktreglene er at varemerkeregisteret skal gjenspeile virkeligheten. Det må legges til grunn at merkeinnhaveren ikke har reelle behov for å få opprettholdt en registrering som ikke er i bruk.<sup>93</sup>

En avgjørelse om at en registrering skal slettes vill alltid bygge på forhold som har inntruffet etter registreringen, som for eksempel at merket har degenerert. Registreringen

---

<sup>89</sup> Jf. lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17. juni 2005 nr. 90, § 31-4 a, Lassen og Stenvik s. 195

<sup>90</sup> Lassen og Stenvik s. 50

<sup>91</sup> Immaterialrett 2009 s. 184

<sup>92</sup> Lassen og Stenvik s. 176

<sup>93</sup> Immaterialrett 2009 s. 177

taper ikke sin virkning for den tiden den var gyldig registrert, nettopp fordi registreringshindrene ikke forelå i den perioden.

#### 1.10.4 Ugyldighet og slettelse av internasjonale varemerkeregistreringer

En innføring i varemerkeregisteret om at en internasjonal registrering av et varemerke gjelder i Norge, har samme virkning som om varemerket var registrert her i riket, jf. varemerkeloven § 53. Det innebærer at varemerkelovens regler om ugyldighet og slettelse vil komme til anvendelse. Dersom et søksmål bygger på at den internasjonale registreringen er gitt virkning i strid med varemerkeloven § 49 annet ledd, må søksmålet kunne reises på et hvilket som helst senere tidspunkt, uten hinder av Madridprotokollens tidsfrister. Det samme må sannsynligvis dreie seg om slettelssøksmål på bakgrunn av for eksempel manglende oppfyllelse av bruksplikten.<sup>94</sup>

## 2 Den videre fremstilling

I oppgavens videre fremstilling vil jeg fokusere på hovedbestemmelsene knyttet til foretaksnavn som registreringshindring og ugyldighetsgrunn for varemerker. Etter det vil jeg gå litt nærmere inn på selve forvekselbarhetsvurderingen. Dette for å presentere noen sentrale momenter som det må tas hensyn til ved vurderingen av om et varemerke kan forveksles med et foretaksnavn. Det vil også bli redegjort for innskrenkninger i eneretten til rettighetshaveren og konsekvenser av bruk i strid med andres rettigheter. Avslutningsvis vil jeg se litt nærmere på forslaget til ny varemerkelov, for å se hvordan dette forholder seg til den nåværende lov på enkelte punkter. Helt til slutt vil jeg forsøke å samle trådene med noen avsluttende kommentarer.

---

<sup>94</sup> Lassen og Stenvik s. 172



### 3 Problemstillingens aktualitet

Varemerkerettens aktualitet og kompleksitet har vokst de siste tiårene. Varemerkenes antall og økonomiske verdi har jevnt over økt i denne perioden. Det internasjonale/globaliserte markedet som merkene er en del av, reiser også nye rettslige problemer.<sup>95</sup> Registrering av kjennetegn blir heller ikke lettere med årene, da det stadig blir flere foretak og varemerker, noe som medfører at det stilles høyere krav til kreativitet for å utmerke seg med et særegent merke. Lassen og Stenvik mener at skillet mellom foretaksnavn og varekjennetegn er veldig tynt, nærmest brutt sammen.<sup>96</sup> Jo flere varemerker og foretaksnavn, desto flere kollisjonssituasjoner vil kunne oppstå. Det er derfor nødvendig å ha regler som søker å regulere disse forhold.

Varemerkene og til dels foretaksnavnene i seg selv har vist seg å kunne ha en stor selvstendig økonomisk verdi. Den verserende kampen om Aker-navnet belyser dette.<sup>97</sup> Aker vil tvinge en rekke selskaper til å bytte navn fordi deres navn ligner på Aker. De begrunner dette med at Aker er et kjent og veletablert merkenavn i Norge med stor økonomisk verdi.

Den danske juristen Knud Wallberg mener at den felleseuropeiske standarden på når det foreligger forvekslingsfare på lengre sikt i fremtiden må påregnes å bli strengere enn den er pr. i dag. Han begrunner dette med at jo større markedet er, desto flere varemerker er det som figurerer i markedet. Dette vil føre til at det blir en høyere terskel for at merkene kan anses som forvekselbare.<sup>98</sup> Wallberg har nok først og fremst kollisjonssituasjonen mellom varemerker i tankene. Det må likevel antas at en strengere standard også må gjelde for forvekslingsfaren mellom foretaksnavn og varemerker da vurderingstemaene er relativt like som for kollisjonen mellom varemerker.

---

<sup>95</sup> Wessman s. 13

<sup>96</sup> Lassen og Stenvik s. 21-22

<sup>97</sup> Dagens næringsliv artikkel i deres utgave lørdag 20. mars 2010.

<sup>98</sup> Wallberg s. 30

## 4 Varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4

### 4.1 Ordlyden

Ordlyden i § 14 første ledd nr. 4 lyder:

*Et varemerke kan ikke registreres dersom det inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn*

Bestemmelsen fungerer som en registreringshindring for de varemerker som inneholder noe som er *egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn*, og tilhører de såkalte relative registreringshindringene, noe som innebærer at det kan avhjelpes med samtykke fra rettighetshaveren.<sup>99</sup>

### 4.2 "Egnet til å oppfattes"

I skjønnsstemaet *egnet til å oppfattes* vil det sentrale være hva de enkelte elementene som inngår i merket er egnet til å danne oppfatninger om for omsetningskretsen. Altså om disse merkeelementene som inngår i varemerket vil kunne skape et bilde av en tilhørighet til *en annens foretaksnavn*. Et merkeelement kan typisk være bokstavene i ordet som varemerket fremgår av. Bokstaven B er et av merkeelementene til merket BMW.

Vurderingen må gjøres uavhengig av hva de enkelte elementene som inngår i merket faktisk er ment å uttrykke. Dette innebærer at bestemmelsen vil kunne få anvendelse på merker som inneholder elementer som bare ligner på et foretaksnavn.<sup>100</sup>

Det må også antas at vernet etter § 14 første ledd nr. 4 i tillegg omfatter de tilfellene der det ikke er full identitet mellom merkene, men de likevel kan blandes sammen selv om skrivemåten eller uttalelsen er forskjellig.<sup>101</sup> Dersom det skulle være ønskelig å registrere varemerket HALGREN og det allerede finnes et foretaksnavn som lyder HALLGREN, vil

---

<sup>99</sup> Se foran under punkt 1.6.1.2

<sup>100</sup> Manshaus note 93

<sup>101</sup> Lassen og Stenvik s. 131

det eksisterende foretaksnavnet helt klart kunne være en registreringshindring etter bestemmelsen i § 14 første ledd nr. 4. Selv om ikke skrivemåten er helt identisk for de to kjennetegnene, vil HALGREN likevel være *egnet til å oppfattes* som HALLGREN.<sup>102</sup>

Bestemmelsen vil ikke komme til anvendelse utelukkende på det grunnlag at merkeelementene objektivt sett er identiske med en annens foretaksnavn. Det kreves i tillegg at det kjøpende publikum oppfatter merket som sådan, se mer om dette under redegjørelsen av omsetningskretsen i punkt 8.1.<sup>103</sup>

Lassen og Stenvik poengterer at det i vurderingen av om et varemerke inneholder en annens foretaksnavn, må man ta i betraktning at det ikke alltid er slik at et foretaksnavn er *egnet til å oppfattes* som et foretaksnavn når det fremtrer i et varemerke. Hvis det er snakk om en beskrivende vare- eller tjenestebetegnelse i et varemerke, vil den sannsynligvis bli oppfattet akkurat som det, og ikke som et foretaksnavn med en slik ordlyd.<sup>104</sup> Illustrerende for denne vurderingen er saken fra Patentstyrets om merket NYE-SKO.<sup>105</sup> Som fellesmerke for klasse 25 søktes registrert et figurmerke med ordene NYE-SKO som det dominerende element i merket. Det allerede eksisterende firmaet Nye Sko A/S leverte en innsigelse mot søknaden, fordi de mente registreringen var i strid med blant annet varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4. Denne innsigelsen ble ikke tatt til følge verken av første eller andre avdeling i Patentstyret. Det ble av andre avdeling fastslått at varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4 ikke ville komme til anvendelse i dette tilfellet. Begrunnelsen var at det etter denne bestemmelsen er avgjørende om ordene NYE SKO er *egnet til å oppfattes* som firmaet Nye Sko A/S. For å konstatere dette holdt det ikke at Nye Sko A/S var registrert og at ordene NYE SKO var de dominerende merkeelementer som isolert sett var omtrent identiske med firmanavnet Nye Sko A/S. Andre avdeling vektla at firmanavnet Nye Sko A/S fremsto som et beskrivende merke. Dersom et slikt beskrivende merke ikke er vel innarbeidet, vil allmennheten sannsynligvis ikke komme på at disse to ordene, Nye og Sko

---

<sup>102</sup> Walberg s. 196

<sup>103</sup> Manshaus note 93

<sup>104</sup> Lassen og Stenvik s. 134

<sup>105</sup> NIR 1982 s. 138 og Lassen og Stenvik s. 134

kan utgjøre et firmanavn. Nye Sko A/S hadde ikke fremlagt noen dokumentasjon for at det forelå en slik innarbeidelse.

Det er på det rene at NYE-SKO og Nye Sko A/S så å si har identiske merkeelementer. Denne avgjørelsen viser at dette isolert sett ikke er nok til varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4 er krenket. Andre avdeling gir med denne avgjørelsen uttrykk for at det skal ”noe til” for å konstatere at et merke er *egnet til å oppfattes* som et annet. Som andre avdeling var inne på, kunne resultatet ha vært annerledes dersom firmanavnet Nye Sko A/S hadde vært vel innarbeidet. En innarbeidelse ville sannsynligvis ha kunnet styrke merkets særpreg, noe som igjen ville kunne føre til at allmennheten ville vite at de to ordene Nye og Sko, faktisk utgjorde et firmanavn. Manshaus mener på bakgrunn av NYE SKO avgjørelsen, at merkeelementenes egnethet til å oppfattes som foretaksnavn, må vurderes ut fra den sammenheng hvor merket fremkommer. Det forhold at et foretaksnavn fremkommer som en del av et varemerke kan redusere dets egnethet til å oppfattes som foretaksnavn.<sup>106</sup>

Registreringshindringen som følger av § 14 første ledd nr. 4 vil også kunne ramme de varemerker der foretaksnavnet har en tilbaketrukket eller en lite dominerende plass i selve merket. Det vil si at foretaksnavnet ikke utgjør den største delen av merket. Eksempelvis vil et varemerke som kaller seg SUPERdell kunne bli hindret av foretaket DELL. I disse tilfellene kan det ikke anføres at varemerket er *egnet til å forveksles* med foretaksnavnet når det brukes på en alminnelig måte. På den annen side antas det at § 14 første ledd nr. 4 og skjønnstemaet *egnet til å oppfattes* normalt bare kan anvendes når foretaksnavnet gjengis uendret eller med kun beskjedne endringer, som tilfellet er i det fiktive navnet SUPERdell.<sup>107</sup>

En annen sak fra Patentstyret som også omhandler vurderingstemaet *egnet til å oppfattes*, er saken om merket FLUORLUX.<sup>108</sup> Ordmerket FLUOROLUX søktes registrert for maling, belegg, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpringneringsmidler i klasse 2. Etter

---

<sup>106</sup> Manshaus note 94

<sup>107</sup> Lassen og Stenvik s. 136-137

<sup>108</sup> NIR 1985 s. 433

utlegning kom det innsigelse fra firmaet FLUOR-LUX A/S i Stryn.<sup>109</sup> FLUOR-LUX A/S produserte blant annet selvlysende skilt og hevdet derfor at merke som ble søkt registrert blant annet var *egnet til å oppfattes* som firmaets navn. Første avdeling besluttet likevel å registrere merket. Begrunnelsen for det var at FLUOR og LUX var svake merkedeler slik at sammensetningen FLUORLUX ikke vil bli oppfattet som FLUOR-LUX A/S. Annen avdeling støttet seg til første avdelings begrunnelse når det gjaldt spørsmålet om registreringen var i strid med varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4. Andre avdeling anså det som klart, på bakgrunn av momentene som var påpekt av første avdeling i forhold til svake merkedeler, at FLUOROLUX ikke var *egnet til å oppfattes* som FLUOR-LUX A/S.

På samme måte som avgjørelsen om NYE SKO, er også disse to merkene nesten identiske. Patentstyret fulgte i FLURORLUX saken linjen fra avgjørelsen om NYE SKO på den måten at selv om merkene nesten er identiske, er det alene ikke nok til at § 14 første ledd nr. 4 anses å være krenket. Avgjørelsene om NYE SKO og FLUORLUX ser ut til å legge seg på et nivå som i utgangspunktet kan virke strengere enn det ordlyden *egnet til å oppfattes* gir uttrykk for. Avgjørelsen om FLUORLUX gir også uttrykk for at vurderingstemaet er mer sammensatt, og at det vektlegges om elementene i merkene fremstår som sterke eller svake.

#### 4.3 "Som en annens foretaksnavn"

Utrykket: som en *annens foretaksnavn*, betyr et foretaksnavn som ikke er søkerens eget foretaksnavn. Dette kom Patentstyret frem til i en avgjørelse fra 1971, gjengitt i NIR.<sup>110</sup> Flertallet i andre avdeling mente at ordet "firma" i § 14 første ledd nr. 4, ikke kan tolkes så innskrenkende at det kun omfatter det offisielle firmanavnet (med "firma" menes i dag foretaksnavn, se innledningen på oppgaven).<sup>111</sup> Flertallet mente at ordet "firma" må kunne

---

<sup>109</sup> Utlegning var en ordning som ble brukt tidligere, der Patentstyret la ut søknaden til alminnelig ettersyn i to måneder, hvis de selv ikke fant noe som var til hinder for registreringen. Denne ordningen tok slutt i 1995. nå er ordningen slik at varemerket registreres når Patentstyret har gjennomført sin granskning. Registreringsbeslutningen kunngjøres i Varemerketidene, men enhver kan fremsette innsigelse innen 2 måneder etter kunngjøringsdagen, jf. varemerkeloven § 21 og Lassen og Stenvik s. 147. se også punkt 1.10.2

<sup>110</sup> NIR 1973 s. 84

<sup>111</sup> Se punkt 1.4.2

tolkes slik at det også inkluderer de uregistrerte forretningsnavn av den art som var nevnt i varemerkeloven av 1910 § 26, som tilsvarende varemerkeloven § 3, altså de naturlige varekjennetegn. Det ville etter flertallets oppfatning kunne føre til en klar urimelighet om man etter § 14 første ledd nr. 4 skulle ha vern for foretaksnavnet Norex A/S, men ikke for det sekundære forretningskjennetegnet Norex. Eller om man i sin tid skulle ha vern for Norsk Hydro-Elektrisk Kvælsfaktieselskab, men ikke for Norsk Hydro. Videre ble det antatt at det med ”en annens firma” i § 14 nr. 4 måtte siktes til et firma som ikke var søkerens eget firma. Det innebærer at navnet måtte anses som en annens, selv om det ble brukt av søkerens datterselskap. Avslutningsvis mente flertallet at å legge vekt på datterselskapsforhold, reelle eierforhold etc. ville føre til at man kom til uløselige grensedragnings spørsmål, som ikke var ønskelig.

Jeg må si meg enig i Lassen og Stenvik som mener at situasjonen vil kunne vært annerledes dersom det var snakk om et heleid datterselskap. De begrunner dette med at man i et slikt tilfelle vil anta at det foreligger et samtykke fra datterselskapet.<sup>112</sup>

## **5 Varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6**

### **5.1 Ordlyden**

Dette er ordlyden i § 14 første ledd nr. 6:

*Et varemerke kan ikke registreres dersom det: er egnet til å forveksles med en annens navn eller foretaksnavn eller med varemerke som er registrert for en annen etter tidligere inngitt søknad, eller som var innarbeidet for en annen da søknaden om registrering ble inngitt.*

Innehaveren av et foretaksnavn vil etter denne bestemmelsen være beskyttet mot at andre får registrert et varemerke som er *egnet til å forveksles* med det aktuelle foretaksnavnet.

---

<sup>112</sup> Lassen og Stenvik s. 134

Bestemmelsen vil til en viss grad også omfatte mange av de tilfellene som fanges opp av § 14 første ledd nr. 4 når det gjelder foretaksnavn. Det er nok årsaken til at det foreligger mer praksis knyttet til bestemmelsen i nr. 6 enn det gjør til bestemmelsen i nr.4.

## 5.2 "Egnet til å forveksles"

Når det skal avgjøres om merket er *egnet til å forveksles*, er det varemerket som helhet som skal vurderes. Altså om det helhetsinntrykket som varemerket gir kan forveksles med et allerede registrert foretaksnavn. I motsetning til bestemmelsen i § 14 første ledd nr. 4 er det i denne bestemmelsen ikke en vurdering av de enkelte merkeelementer som skal foretas.<sup>113</sup>

I denne skjønnsmessige helhetsvurderingen som må foretas, er vareslagslikhet, bransjelikhet og kjennetegnslikhet relevante momenter å ta i betraktning jf. § 14 første ledd nr. 6 jf. § 6 første ledd. Forvekselbarhet i varemerkelovens betydning er som regel en kombinasjonseffekt av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet.<sup>114</sup> Men det må antas at betydningen av vareslagslikhet og kjennetegnslikhet spiller en større rolle når det gjelder spørsmål om to varemerker kan forveksles med hverandre.

Som illustrasjon for vurderingstemaet som må foretas, vil trolig helhetsinntrykket av merket "MOODS OF HELL" være *egnet til å forveksles* med foretaksnavnet "Moods of Norway AS".<sup>115</sup> Det blir redegjort for mer om helhetsbildet under punkt 8.2.

Det er vanlig å operere med to former for forveksling: direkte og indirekte. Dette skillet har ikke i seg selv en selvstendig rettslig betydning. Direkte forvekslingsfare foreligger dersom kjennetegnene er så like at omsetningskretsen kan komme til å blande de to kjennetegnene eller kjennetegnenes innehavere sammen. Eksempelvis velger kunden en vare fra en merkeinnhaver i den tro at den skriver seg fra den andre merkeinnhaveren. Indirekte forveksling forekommer dersom omsetningskretsen kan komme til å tro at det foreligger en forretningsmessig eller kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere.

---

<sup>113</sup> Manshaus note 101

<sup>114</sup> Lassen og Stenvik s. 274

<sup>115</sup> Annen avdelings avgjørelse 8. februar 2010, sak 7969.

For at det skal foreligge en indirekte forveksling er det ikke nok at forbrukeren i sitt møte med det ene merket gjenkaller i sin erindring det andre merket eller får assosiasjoner til dette. Det må kreves at merkelikheten er av en slik styrke at omsetningskretsen vil kunne få en forestilling om at det foreligger en kommersiell sammenheng mellom innehaverne.<sup>116</sup>

Lassen og Stenvik mener at det ikke foreligger en forvekslingsrisiko dersom kjøperen når han møter det yngre merket, bare fremkaller det eldre merket i sin erindring, uten å blande det sammen med det eldre merket, og uten å anta at det foreligger noen form for kommersielt fellesskap mellom merkene.<sup>117</sup>

Høyesterett har uttalt at det ikke er nødvendig og bevismessig fastslå at det faktisk har funnet sted en forveksling for at bruken skal kunne kjennes uberettiget. Det er tilstrekkelig at muligheten for forveksling er til stede.<sup>118</sup> Lassen og Stenvik mener det er ”veloverveiet når loven har uttrykket egnet til å forveksles, og ikke spør etter faktiske forvekslingstilfelle”.<sup>119</sup>

Ofte er det slik at et varemerke har en utforming som er egnet til å fremkalle forveksling med en annens foretaksnavn, uten at det kan sies å inneholde noe som er *egnet til å oppfattes* som dette foretaksnavnet. De klassiske tilfellene er der hvor varemerket består av, eller inneholder et ord som er det dominerende i et annet foretaksnavn, eller som er *egnet til å forveksles* med dette.<sup>120</sup> Slike tilfeller kan illustreres med to saker fra rettspraksis, Rt. 1933 s. 752 om registreringen av varemerket ”Hesko” og byrettens dom gjengitt i NIR 1938 s. 178, om varemerket ASTRALETTER.

Henrik Schaffersen fikk i 1923 registrert varemerket ”Hesko” for skotøy. Han ble saksøkt av det tyske firmaet M. & L. Hess Schuhfabrik, som gjorde gjeldende at deres firma ble

---

<sup>116</sup> Rt. 2008 s. 1268 (*Søtt & Salt*) premiss 42-43, sak C-251/95 Sabel premiss 16 og Immaterialrett 2009 s. 152

<sup>117</sup> Lassen og Stenvik s. 279

<sup>118</sup> Jf. Rt. 1979 s. 1117 (*Cash & Carry*) s. 1122

<sup>119</sup> Lassen og Stenvik s. 283

<sup>120</sup> Lassen og Stenvik s. 137. Mer om dominanter under punkt 8.3



etablert i 1879, og at det var et av de største firmaene i skotøybransjen. Videre viste de til at de hadde vært representert i Norge siden 1921 under navn "Hess", og deres skotøy benevntes med enten sko fra Hess eller "Hess – sko". Da det tyske firmaet ønsket å registrere sitt varemerke "Hess" i 1926, ble de nektet adgang til dette på bakgrunn av det allerede registrerte merket "Hesko". Saksøkeren M. & L. Hess Schuhfabrik hevdet at registreringen av "Hesko" måtte anses å være ugyldig, med henvisning til at skotøy med merket "Hesko" vil kunne gi publikum det inntrykk at skoene stammet fra deres firma. Saksøkeren hevdet altså at det forelå en direkte forvekslingsfare. Høyesterett støttet seg til saksøkerens anførsel, da de antok at merket var egnet til at føre publikum bak lyset, fordi merket gir det kjøpende publikum den tro, - at det er sko fra Hess de kjøper. Registrering av varemerke "Hesko" ble av denne grunn kjent ugyldig. Forvekslingsfaren synes å være ganske åpenbar i dette tilfellet, spesielt med tanke på at partene opererte innen samme bransje (det forelå bransjelikhet).

Saken om varemerket ASTRALETTER omhandlet en kollisjon mellom varemerket ASTRALETTER og foretaksnavnet Aktiebolagets Astra.<sup>121</sup> I 1934 fikk et dansk firma registrert ordet "Astraletter" som varemerke for blant annet farmasøytiske preparater. Aktiebolaget Astra ble registrert i Sverige i 1913 under navnet "Astra". Det svenske firmaet mente at registreringen "Astraletter" til det danske firmaet måtte kjennes ugyldig eller frakjent innehaveren. Begrunnelsen var at de i mange år før det danske firmaet fikk registrert sitt varemerke, hadde forhandlet og innarbeidet sine preparater av samme vareart med sitt firmanavn "Astra" som direkte ledd i betegnelsen på preparatene. Retten antok at den svenske fabrikken under navnet "Astra" var vel innarbeidet her i landet innen omsetningskretsen med sine varer, lenge før saksøktes merke "Astraletter" ble registrert i 1934. Videre mente retten at det heller ikke kunne anses som tvilsomt at merket "Astraletter" var lett forvekslbart med firmanavnet "Astra". Den presiserte at ordet hadde en klar fremtredende karakter av firmanavnet og var egnet til å føre omsetningskretsen bak lyset med tanke på varens opprinnelse. Dette fordi tillegget "letter" ikke var tilstrekkelig til å skille merket fra "Astra". Dette ble også bekreftet ved vitneførsel fra to apotekere som

---

<sup>121</sup> NIR 1938 s. 178

lenge trodde Astraletter stammet fra det svenske firmaet. Denne vitneførselen tyder på at det forelå en direkte forvekslingsfare. Forvekslingen synes etter min mening ikke å være like klar i denne saken som i saken om varemerket "Hesko". Dette fordi tilføyelsen "letter" gjør at Astraletter skiller seg i større grad fra ordet "Astra", enn det "Hesko" gjør fra "Hesssko". Dommen kan derfor sies å gi uttrykk for det ikke legges en veldig høy terskel til grunn for konstatering av forvekslingsfare etter bestemmelsen i § 14 første ledd nr. 6. Det fikk også i denne saken betydning at partene opererte innen samme bransje.

Fra registreringspraksis av senere dato som tar for seg skjønnstemaet *egnet til å forveksles*, kan saken om navnet "Myra" i Rt. 1977 s. 577 nevnes.<sup>122</sup> Myra Boats A/S fikk ikke bruke varemerket "Myra", selv om dette navnet ble registrert i varemerkeregisteret i 1972. Årsaken var at firmaet A/S Myra hadde rett til firmanavnet med virkning fra 1971. A/S Myra ble gitt medhold i at registreringen av "Myra" som varemerke for Myra Boats A/S vil være i strid med bestemmelsen i varemerkeloven § 14 nr. 6. Det ville etter Høyesterett mening være og "innby til forveksling" hvis en plastbåtprodusent skulle ha rett til å benytte "Myra" som firmanavn og en annen plastbåtprodusent skulle ha rett til å benytte "Myra" som varemerke for sine båter. Registreringen av "Myra" som varemerke for Myra Boats A/S ble kjent ugyldig, og Myra Boats A/S ble således uberettiget til å benytte navnet som varemerke. Denne saken bekrefter også at bransjelikheten spiller inn på avgjørelsen av om det foreligger forvekslingsmuligheter. Foretaksnavnet A/S Myra og varemerket Myra er såpass like, slik at i denne saken kunne like gjerne § 14 første ledd nr. 4 vært påberopt som registreringshinder for varemerket.

Ordmerket SABAYON ble søkt registrert for parfymevarer og andre kosmetiske preparater.<sup>123</sup> Det kom etter utlegning en innsigelse fra bedriften A/S Saba. Denne bedriften var meget godt kjent i Norge som produsent av sanitetsbind og lignende. Innsigelsen ble begrunnet med at ordmerket SABAYON var *egnet til å forveksles* med firmanavnet A/S Saba. Første avdeling besluttet å registrere ordmerket SABAYON. Avgjørelsen ble

---

<sup>122</sup> Se også NIR 1980 s. 168

<sup>123</sup> NIR 1988 s. 293

påklaget til annen avdeling, som med dissens tre mot to stemmer opphevet registreringsbeslutningen fra første avdeling, og nektet registrering av ordmerket SABAYON. Flertallet i andre avdeling hevdet at på samme måte som i sakene om merkene HESKO og ASTRALETTER, vil kjøpere som møter kosmetiske produkter med merket SABAYON, i atskillig utstrekning regne med at de får et produkt som stammer fra A/S Saba. For de som kjenner til dette og til A/S Saba sitt varespektrum ellers, vil det være naturlig å tro at selskapet nå også har tatt opp produksjon og omsetning av kosmetikk. Hvis man tok i betraktning A/S Saba sin sterke innarbeidelse på det norske marked, fant flertallet på denne bakgrunn at firmaet A/S Saba vil være hindrer for registrering av SABAYON for kosmetiske preparater etter varemerkelovens § 14 første ledd nr. 6. Mindretallet i andre avdeling var enige i at A/S Saba var godt kjent som produsent og markedsfører av sanitetsbind i Norge. Dette faktum var etter deres mening annerledes når det gjaldt parfymevarer og kosmetiske preparater. Etter mindretallets mening ville ikke publikum tenke på A/S Saba i denne sammenhengen. Når det gjaldt en sammenligning av de to ordene, mente mindretallet at tilføyelsen "yon" var rent fantasimessig og derfor bidro til å skape et ord med et annet helhetspreg.

I denne avgjørelsen kan det se ut som om rekkevidden av bestemmelsen i § 14 første ledd nr. 6 er strukket for langt. Det begrunnes med at så vel bransjelikheten som likheten mellom de to ordene A/S Saba og SABAYON er såpass liten. Jeg er også enig med andre avdelings mindretall i at tilføyelsen "yon" fremstår som rent fantasimessig og derfor bidrar til å skape et ord med et annet helhetspreg.

Patentstyrets annen avdeling kom nylig frem til at merket "aa" ikke var egnet til å forveksles med det eldre foretaksnavnet American Airlines.<sup>124</sup> Klagen på registreringen av merket "aa" var begrunnet med at merket "aa" inneholder noe som er *egnet til å forveksles* med innsigerens eldre foretaksnavn American Airlines, herunder sammenstillingen AA AMERICAN AIRLINES, og forkortelsen AA. American Airlines er innarbeidet innen fly- og reisevirksomhet. Innsigelsen gikk blant annet ut på at merket "aa" var registrert i strid

---

<sup>124</sup> Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009, sak 7878

med bestemmelsene i varemerkelovens § 14 første ledd nr.4 og nr. 6. Andre avdeling mente det ikke var noen fare for at det søkte merket ”aa” ville bli forvekslet med foretaksnavnet AMERICAN AIRLINES. Dette ble begrunnet med at kjennetegnene både var fonetisk og visuelt ulike. Det søkte merket kunne bli oppfattet som en forkortelse for en hvilket som helst sammensetning eller som en tilfeldig sammensetning av to bokstaver. Andre avdeling presiserte også at det faktisk å inneha foretaksnavnet AMERICAN AIRLINES, ikke medfører at man i tillegg har oppnådd vern for bokstavene ”aa”. Etter en helhetsvurdering kom andre avdeling frem til at det ikke forelå noen fare for forveksling selv om kjennetegnene omhandler samme eller lignende tjenester. Den manglende likheten mellom kjennetegnene medfører at det søkte merket heller ikke inneholder noe som er *egnet til å oppfattes* som innsigerens eldre foretaksnavn etter bestemmelsen i varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4. Resultatet ble at registreringen av merket ”aa” ble opprettholdt.

Merket ”aa” og foretaksnavnet American Airlines er såpass ulike, slik at det etter min oppfatning ville være å tøyne bestemmelsen i varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6, for langt om disse to kjennetegnene skulle være egnet til å forveksles med hverandre. Som Patentstyret var inne på vil man ikke ha oppnådd vern for bokstavene ”aa” når man har vern for foretaksnavnet AMERICAN AIRLINES. Til sammenligning har ikke Coca Cola vern for bokstavene ”cc”. Merkene er også i seg selv for ulike til at de skal kunne oppfattes som hverandre etter bestemmelsen i § 14 første ledd nr. 4.

Når man skal ta stilling til om et varemerke er egnet til å forveksles med et foretak, må man som de nevnte avgjørelsene gir uttrykk for, foreta en helhetsvurdering. Avgjørelsene som er nevnt over viser at spesielt bransjelikheten spiller en stor rolle i denne vurderingen, men den er likevel ikke avgjørende for vurderingen. Videre må vurderingen legges opp til de faktiske omstendigheter i hver enkelt sak. Det medfører at det blir vanskelig å trekke ut generelle linjer av den foreliggende praksisen, og det gir i utgangspunktet liten mening å vise til tidligere avgjørelser.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Lassen og Stenvik s. 343

Et viktig hensyn bak reglene om forvekslingsfare er at et foretaksnavn kan miste sitt særpreg dersom et forvekselbart varemerke brukes side om side med dette foretaksnavnet. Et annet viktig hensyn er at et nytt kjennetegn ikke kan ta opp et gammelt kjennetegn i sin helhet, fordi det gamle kjennetegnet da kan stå i fare for å bli utvannet.<sup>126</sup>

### 5.3 "En annens foretaksnavn"

Det antas i juridisk teori at *en annens foretaksnavn* har samme betydning i varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6 som betydningen i § 14 første ledd nr. 4.<sup>127</sup> Dette begrunnes med at anvendelsesområdet for de to bestemmelsene i stor grad er overlappende. Som det ble redegjort for i punkt 4.3 vil *en annens foretaksnavn* bety et foretaksnavn som ikke er søkerens eget foretaksnavn.

Når det gjelder *foretaksnavn* i varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6 tenkes foretaksnavn som oppfyller kravene til særpreg i varemerkeloven § 13, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd.<sup>128</sup>

### 5.4 Tidspunkt for krenkelsesvurderingen

Når man skal ta stilling til om det foreligger en krenkelse av en eldre kjennetegnsrettighet, må forholdet vurderes ut fra hvordan situasjonen var da registreringen av det påstått krenkende merket ble foretatt. Dette må anses å være slått fast i rettspraksis etter Iskremdommen.<sup>129</sup> Førstvoterende uttalte; "etter min mening må spørsmålet om Norges-Is AS har krenket det vernet Norsk Iskrem BA har for sitt firma og for slagordet 'Hele Norges iskrem', avgjøres ut fra situasjonen slik den var i 1995 da Norges-Is AS ble registrert". Vurderingen skal med andre ord ikke foretas etter hvordan situasjonen er på domstidspunktet, eller etter forhold som har inntruffet i ettertid av registreringen.

---

<sup>126</sup> Begge hensynene nevnes i RG. 1997 s. 258

<sup>127</sup> Immaterialrett 2009 s. 139, Lassen og Stenvik s. 136

<sup>128</sup> Lassen og Stenvik s. 137 og Immaterialrett 2009 s. 139

<sup>129</sup> Rt. 1998 s. 1315 (Iskremdommen) s. 1320

## 6 Foretaksnavneloven § 3-2

Foretaksnavneloven har også bestemmelser som kan hindre bruk av varemerker.

Det fremgår av foretaksnavneloven § 3-2 at innehaveren av et foretaksnavn som oppfyller særpregskravet i varemerkeloven, kan forby andre å bruke et identisk eller forvekselbart varemerke. Som nevnt innledningsvis, er utgangspunktet at et foretaksnavn kun har vern mot identiske foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 2-1.<sup>130</sup>

Forarbeidene uttaler at dersom de konkurrerende kjennetegnene ikke er identiske må det foretas en sammensatt vurdering av kjennetegnslikheten, for å finne ut om det foreligger forvekselbarhet. I tillegg til særpregsgrad vil det fortsatt legges vekt på ordlikhet, herunder skriftbilde, uttalelsen av navnet og forestillingsbildet i sin helhet.<sup>131</sup>

Samtidig som at kjennetegnene må være like etter § 3-2 annet ledd, kan et foretaksnavn bare være *egnet til å forveksles* med et varekjennetegn hvis det brukes eller er ventet brukt for en virksomhet av samme eller lignende slag, jf. foretaksnavneloven § 3-3.<sup>132</sup> Det må altså foreligge en bransjelikhet for at foretaksnavnene skal kunne sies å være egnet til å forveksles. Her vil det avgjørende være den faktiske bruk, ikke hvilke bransje foretaket er registrert for.<sup>133</sup> Når man skal ta stilling til om det foreligger bransjelikhet er det flere momenter det må tas hensyn til. Hovedsakelig må man se på om de produktene som tilbys har samme eller nærliggende bruksområde, om de bruker samme distributører og om de har samme kundekrets.<sup>134</sup>

---

<sup>130</sup> Se punkt 1.6.2.2

<sup>131</sup> Ot. prp nr. 43 (2002-2003) s. 48

<sup>132</sup> Immaterialrett 2009 s. 216

<sup>133</sup> Ot. prp nr.43 (2002-2003) s. 11, 18 og 35, jf. Jervell note 55

<sup>134</sup> Immaterialrett 2009 s. 216

## 7 Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4

Etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 må man ha samtykke fra vedkommende rettighetshaver for å ha et foretaksnavn som er egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter varemerkeloven har vern med eldre rett. Etter denne bestemmelsen kan altså et varemerke fungere som et slags registreringshinder for registrering av foretaksnavn. Bestemmelsen har sine likhetstrekk med de nevnte bestemmelsene om foretaksnavn som registreringshinder for varemerke etter varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4 og nr. 6. Høyesterett avgjørelse i den såkalte Superlekdommen er egnet til å illustrere noen paralleller mellom bestemmelsene. Det danske selskapet TOP-TOY AS var rettighetshaver til et varemerke som ble registrert i Norge i 1988, og besto av ordet ”superlek”. Fetter Klovn Karl Johans Gate AS – (heretter Fetter Klovn) - drev en leketøysforretning i Oslo. Forretningen som ble åpnet våren 1996 hadde leketøysgrossisten BRIO AS som hovedleverandør. Fetter Klovn brukte ordet ”superlek” i sammenheng med BRIO sitt varekjennetegn på forskjellige måter. Etter å ha blitt kjent med Fetter Klovn's bruk av ordet ”superlek”, fremsatte TOP-TOY AS, krav om at Fetter Klovn's bruk av ordet måtte opphøre. TOP-TOY AS mente bruken var i strid med deres enerett etter varemerkeloven. Saken ble anket frem til Høyesterett. Da Høyesterett skulle ta stilling til om det forelå forvekslingsfare ved Fetter Klovn sin bruk av ordet ”superlek”, presiserte førstvoterende at slik Fetter Klovn har brukt kjennetegnet SUPERLEK, ”har dette i første rekke karakter av sekundært forretningskjennetegn for forretningsvirksomheten”. Spørsmålet ble da om denne bruken av kjennetegnet strider mot det vern TOP-TOY AS hadde for sitt registrerte varemerke. Til dette sa Høyesterett at etter foretaksnavneloven (daværende fimaloven) § 2-6 nr. 4, jf § 1-1 tredje ledd siste punktum, må et sekundært forretningskjennetegn ikke inneholde noe som er egnet til forveksling med varemerke som er vernet for en annen. ”Dette er den samme norm som for varekjennetegn uttrykkes i varemerkeloven § 4 første ledd 1. punktum, jf. 3. punktum: Ingen må bruke kjennetegn som er så likt et vernet kjennetegn at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning”. Her viser Høyesterett at det ikke skilles mellom bruk som foretaksnavn og bruk i form av sekundært forretningskjennetegn. Høyesterett konkluderte med at når man vurderte Fetter Klovn's bruk mot de registrerte merkene forelå det en temmelig klar forvekslingsfare, ved at

en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kunne komme til å anta at det forelå en eller annen form for kommersielt fellesskap mellom de to merkene. I denne vurderingen la Høyesterett også vekt på at ordet ”superlek” var sentrale merkeelement i begge merkene. Fetter Klovn sin bruk av kjennetegnet SUPERLEK ble kjent ulovlig og deres bruk av kjennetegnet måtte opphøre. Dommen viser at forvekselbarhetsvurderingen er relativ lik den som gjøres etter varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6. Høyesterett bemerket også i denne saken at merkene refererte seg til samme bransje, det foreligger altså bransjelikhet.

## **8 Nærmere om forvekselbarhetsvurderingen**

### **8.1 Generelt om omsetningskretsen**

Når man skal foreta en forvekselbarhetsvurdering, må man vite hvem det er som potensielt kan forveksle merkene. Det følger av varemerkeloven og Lassen at det ved vurderingen av om et varemerke er egnet til å forveksles eller oppfattes som et annet foretaksnavn er det avgjørende hva ”den alminnelige omsetning” vil tro.<sup>135</sup> Forvekselbarhetsvurderingen må gjøres i forhold til hvordan det kjøpende publikum oppfatter de to kjennetegnene. Det sentrale spørsmålet er om kjøperne kan komme til å tro at produktene stammer fra samme produsent, eller at det foreligger en form for kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere.

Hvem er kjøperen og det kjøpende publikum? Høyesterett har med utgangspunkt i Lassens teori, uttalt at ”man må se hen til om det utsnitt av allmennheten som utgjør omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å regne med at varene på en eller annen måte har samme kommersielle opprinnelse, eller at det på annen måte foreligger en form for et kommersielt fellesskap”.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Jf. varemerkeloven § 4 første ledd siste punktum og Lassen 1989 s. 202

<sup>136</sup> Rt. 1999 s. 641 (Superlekdommen) på side 646, sak C-251/95 (Sabel) premiss 16-18, Lassen 1997 s. 263 og Immaterialrett 2009 s. 152



Ved en forvekslebarhetsvurdering må det tas høyde for at omsetningskretsen består av alle typer mennesker. Den kan bestå av de som er veldig merkeinteresserte og de som er merkeinteresserte i en litt mindre grad. Med støtte i en modell som har blitt utformet av praksis fra EF-domstolen, har Stene i boken *Immateriellrett 2009* formulert dette som at det er ”gjennomsnittsforbrukeren” av de varer eller tjenester det gjelder, man må ta utgangspunkt i ved vurderingen av forvekslingsfaren. Det vil si at vurderingen ikke skal gjøres i forhold til den alminnelige befolkningen generelt. Denne ”gjennomsnittsforbrukeren” betegnes som en som må anses for å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.<sup>137</sup>

## 8.2 Helhetsbildet

Den gjennomsnittlige kjøperen vil normalt ikke se varemerkene ved siden av hverandre, slik for eksempel Patentstyret gjør når de skal ta stilling til om to merker er like. I utgangspunktet vil gjennomsnittskjøperen kun ha et svakt bilde av det andre merket i bevisstheten, og har således ikke en klar og tydelig oppfatning av hvordan dette merket i realiteten ser ut.<sup>138</sup> Wessmann betrakter dette som ”princippet om den bleknende minnesbilden”.<sup>139</sup> Gjennomsnittskjøperen er da nødt til å stole på det ufullstendige bildet av merket som han har i erindringen.<sup>140</sup> Det må også legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren normalt oppfatter varemerke som en helhet og ikke foretar en grundig undersøkelse av de forskjellige detaljene i merket.<sup>141</sup>

Lassen sier at ”det er en sikker setning i norsk varemerkerett, at det som skal sammenlignes, er det helhetsinntrykk merkene gir – eller rettere: det helhetsinntrykk man kan regne med at de vil etterlate seg i erindringen”.<sup>142</sup>

---

<sup>137</sup> Sak C-210/96 *Gut Springenheide* premiss 31, Rt. 2008 s. 1216 (*Søtt & Salt*) premiss 41 og *Immateriellrett 2009* s. 152

<sup>138</sup> Wessmann s. 26-27

<sup>139</sup> Wessmann s. 358

<sup>140</sup> Sak C-334/05 (*P Shaker*) premiss 67

<sup>141</sup> Se sak C-251/95 (*Sabel*) premiss 23

<sup>142</sup> Lassen 1997 s. 342

I teorien har man også gitt uttrykk for at det må foreligge et prinsipp om en helhetsbedømmelse når man skal ta stilling til om et varemerke er forvekselbart.<sup>143</sup>

Wallberg mener dette er et godt og rettferdig prinsipp, men understreker at det nok vil være vanskelig å følge i praksis. Dette begrunner han med at det kan være vanskelig å vurdere hvilke detaljer i merket som er uvesentlige og hvilke som ikke er det.<sup>144</sup>

Som nevnt vil gjennomsnittskjøperen i hovedsak bare ha et svakt bilde av det andre merket i sin bevissthet og ikke en tydelig oppfatning av hvordan merket egentlig ser ut. Det må også tas i betraktning at merkebevisstheten vil variere med tanke på hvilke varer det er snakk om. Antageligvis vil det kjøpende publikums merkebevissthet være stor når det gjelder varemerker knyttet til for eksempel brus, tobakksvarer og klær.<sup>145</sup> I Rt. 1971 s. 962, antok Høyesterett at merkebevisstheten var stor for barn og unge når det gjaldt brus.<sup>146</sup> Merkebevisstheten til publikum taler for at relativt små merkeforskjeller kan bli oppfattet av omsetningskretsen, og det vil da være et forhold av betydning for forvekselbarhetsvurderingen.<sup>147</sup> Men det må settes en grense. Uansett hvor merkebevisste kjøperne er, kan fare for forveksling ikke utelukkes når merkene nesten er identiske. Merkene Monty og Monte er eksempel på slike merker. Oslo byrett kom frem til at merkene er egnet til hos publikum å forveksles med hverandre. Det er bare en enkelt bokstav som merkene har forskjellig. ”Klangligheten” mellom ordene er så stor at forveksling etter rettens mening lett kan oppstå.<sup>148</sup>

### 8.3 Dominanter

Ofte er det slik at det i et merke er elementer som er mer dominerende enn andre elementer i merket. Det er dette elementet som skaper blikkfang og som man vanligvis forbinder med varemerket eller foretaksnavnet. De dominerende elementene kan for eksempel bestå av

---

<sup>143</sup> Se blant annet Wessmann s. 25, Walberg s. 31, Lassen og Stenvik s. 352

<sup>144</sup> Wallberg s. 31

<sup>145</sup> Sak T-104/01 (Fifties) premiss 42, NIR 1984 s. 223 og NIR 1987 s. 242

<sup>146</sup> s. 964

<sup>147</sup> NIR 2000 s. 95

<sup>148</sup> NIR 1949 s. 251 og RG 1997 S. 258

enkle ord i et kombinert figurmerke, eller enkelte ord i et ordmerke.<sup>149</sup> Ved vurderingen av helhetsinntrykket av et merke vil merkets dominanter være sentrale vurderingskriterier.<sup>150</sup>

For å illustrere vurderingstemaet knyttet til dominanter, vises det til to saker fra henholdsvis Patentstyret og Høyesterett. Sakene omhandler riktignok kollisjonen mellom varemerker, men vurderingen som foretas er i stor grad den samme som om den skulle vært gjort i forhold til konflikten varemerke og foretaksnavn.

I oktober 2009 kom Patentstyret frem til at varemerket MOISTURE BLISS var egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen med varemerket BLISS, siden det ble benyttet for varer og tjenester i samme registreringsklasse.<sup>151</sup> I første avdelings avgjørelse (som ble opprettholdt av andre avdeling) la de vekt på at merkeelementet "moisture" ville bli oppfattet som et beskrivende tillegg i merket og ikke påvirke helhetsinntrykket i avgjørende grad. Det var det felles ordelementet; "BLISS", som dominerte begge merkene. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene ville kunne tro at det forelå en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnene.

Det er ikke alltid slik at det dominerende elementet er det som blir avgjørende i en forvekslingssituasjon. Rt. 2008 s. 1268 kan tjene som eksempel. Søtt + Salt AS (heretter Søtt + Salt) ble stiftet i 2004. Pascal AS (heretter Pascal) ble stiftet i 1995 av Pascal Dupuy. Sistnevnte søkte om registrering av varemerket "pascal søtt & salt". Merket ble inngitt til registrering i september 2005. Etter at Søtt + Salt forgjeves hadde bedt Pascal om å slutte å benytte "søtt & salt" i sitt varemerke, ble stevning tatt ut for Oslo tingrett. Pascal tapte i tingretten, men vant frem i lagmannsretten. Da anket Søtt + Salt til Høyesterett. Når det gjaldt det helhetsinntrykket som Pascals sammensatte varemerke ga, var Høyesterett enig med lagmannsretten i at elementet "pascal" framsto som det mest dominerende. Førstvoterende uttalte: "Jeg kan imidlertid ikke være enig i at uttrykket 'søtt & salt' - med de klare likhetstrekk dette har til varemerket 'søtt + salt' - ikke har en selvstendig og

---

<sup>149</sup> Lassen og Stenvik s. 352

<sup>150</sup> Se sak C-120/04 Thomson Life premiss 28

<sup>151</sup> Annen avdelings avgjørelse 7. oktober 2009 sak nr 7657

uavhengig rolle som del av varemerket. Uttrykket er således etter min mening tilstrekkelig særpreget til at mange i omsetningskretsen vil kunne få den forestilling at Pascals virksomhet har en forretningsmessig forbindelse til Søtt + Salt i Bergen”. Når det kan konstateres en slik fare for forveksling, er det nok til at varemerkeloven § 4 første ledd er krenket, selv om det er ordet ”pascal” som er det mest dominerende ved merket, uttalte Høyesterett.<sup>152</sup> Den forvekslingsfare som Pascals varemerke forårsaket medførte at registreringen av varemerket var i strid med varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6. Registreringen ble av den grunn kjent ugyldig.<sup>153</sup>

#### 8.4 Hvor stor del av omsetningskretsen må kunne forveksle kjennetegnene?

Lassen mener at avgjørelsen av om det foreligger forvekselbarhet ikke skal vurderes etter antagelser om hva ”flertallet” i omsetningskretsen vil forestille seg.<sup>154</sup> Varemerkevernet ville bli relativt begrenset hvis det ikke rakk lengre enn til å hindre at flertallet i omsetningskretsen forvekslet kjennetegnene. Lassen sier videre at ”forvekselbarheten må antas å foreligge dersom det må regnes med at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil.” Hva som ligger i ”en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen” er noe uklart. Om tallet på kjøpere som man må regne med at vil forveksle merkene er stort eller lite, skal ikke være avgjørende.<sup>155</sup> Lassen mener at selv om en enkelt kjøper vil kunne ta feil, vil det ikke være nok, selv om varen skulle være en bæreplattform. Hvis man derimot kan regne med at tusener av kjøpere vil kunne forveksle merkene, må det være tilstrekkelig til å konstatere forvekselbarhet, selv om det skulle dreie seg om for eksempel tannpasta med en omsetningskrets på millioner av mennesker.<sup>156</sup>

---

<sup>152</sup> Se premiss 64

<sup>153</sup> Se premiss 65

<sup>154</sup> Lassen 1989 s. 204

<sup>155</sup> RG 1997 s. 258 på side 261-262 og Lassen og Stenvik s. 282

<sup>156</sup> Lassen 1989 s. 204

## 9 Innskrenkninger i rettighetshaverens enerett etter varemerkeloven § 5 annet ledd

Bruk av naturlige varekjennetegn etter varemerkeloven § 3 skal ikke skje dersom bruken kommer i konflikt med eldre kjennetegnsrettigheter, eksempelvis hvis det forveksles med et vernet foretaksnavn. Et foretaksnavn kan på den måten være et brukshinder for varemerke etter § 3. Hovedregelen dersom det oppstår konflikt mellom naturlige varekjennetegn og et foretaksnavn, er at den som først rettmessig har tatt navnet eller foretaksnavnet i bruk i næring har best rett.<sup>157</sup> Bestemmelsen i § 3 fungerer sånn sett som en kollisjonsregel som avgjør hvem som vinner rett når to eller flere vil bruke samme person eller foretaksnavn som varekjennetegn.<sup>158</sup>

Bestemmelsen i varemerkeloven § 3 må imidlertid sees i sammenheng med unntaksbestemmelsen i varemerkeloven § 5 annet ledd. Denne bestemmelsen bygger på EFs varemerkedirektiv fra 1988.<sup>159</sup> Siden § 5 annet ledd er en regel som tjener til å oppfylle EØS-forpliktelser vil bestemmelsen ha en høyere rettskildemessig rang enn varemerkeloven § 3. Det er fordi EØS-loven § 2, som påpekt tidligere, fastslår at EØS-regler altså, regler som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, skal gå foran andre norske bestemmelser ved motstrid.<sup>160</sup>

Etter bestemmelsen i § 5 annet ledd kan en tredjeperson bruke sitt foretaksnavn i næringsvirksomhet selv om det skulle oppstå forvekslingsfare med et varemerke. Bestemmelsen fungerer således som et unntak fra reglene om at forvekslingsfare kan være hinder for bruk. Vilkåret for slik bruk av foretaksnavn etter bestemmelsen § 5 annet ledd, er at bruken skjer i samsvar med *god forretningsskikk*.<sup>161</sup> *God forretningsskikk* er en rettslig standard. Det er ingen uttømmende mal på hva denne rettslige standarden inneholder, men

---

<sup>157</sup> Manshaus note 19

<sup>158</sup> Lassen og Stenvik s. 237

<sup>159</sup> Jf. Varemerkedirektivet av 1988 art 6 paragraf 1 bokstav a

<sup>160</sup> Lassen og Stenvik s 237

<sup>161</sup> Ot.prp. 72 (1991-1992) s. 79

den vanlige oppfatningen er at den gir uttrykk for hva som vanligvis er alminnelig lojal og akseptabel handlemåte næringsdrivende i mellom.<sup>162</sup>

EF-praksis har pekt på enkelte momenter av betydning for vurderingen av hva som er å anse som god forretningsskikk.<sup>163</sup> God forretningsskikk er i det vesentligste et uttrykk for en slags forpliktelse til å handle på en måte som er lojal ovenfor varemerkeinnhaverens legitime interesser.<sup>164</sup> Dette er i samsvar med TRIPS -avtalen artikkel 17 som lyder: ”Medlemmene kan fastsette begrensede unntak fra de rettigheter som gis ved et varemerke,(...) forutsatt at det ved slike unntak tas hensyn til varemerkeinnhaverens og tredjemanns legitime interesser”.

Det er også et sentralt moment hvilken grad den relevante omsetningskretsen tror at det foreligger en kommersiell sammenheng mellom den som har rett til et varemerke, og den som ønsker å bruke sitt navn eller foretaksnavn til tross for dette varemerket.

EF praksisen påpeker videre at det må tas hensyn til i hvilken grad den som ønsker å bruke sitt navn eller foretaksnavn burde vært klar over at omsetningskretsen kunne tro at det forelå en forbindelse med det allerede eksisterende varemerket.

Det siste momentet er hvorvidt varemerket har et viss rykte eller særpreg som kan bli skadet eller utnyttet.<sup>165</sup>

Med ”foretaksnavn” i varemerkeloven § 3 forstås i tillegg forretningsnavn som er vernet som sekundære forretningskjennetegn.<sup>166</sup>

Lassen og Stenvik mener det ikke er ”grunn til å gi ordet ”foretaksnavn” i varemerkeloven § 5 annet ledd den vanlige utvidende betydningen, slik at det omfatter også sekundære

---

<sup>162</sup> Wallberg s. 132

<sup>163</sup> Sak C-17/06 CELINE premiss 34, sak C-245/02 (Anheuser-Busch) se også Manshaus note 33

<sup>164</sup> Se sak C-245/02(Anheuser-Busch) premiss 82

<sup>165</sup> Jf. også Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 44

<sup>166</sup> Lassen og Stenvik s. 237

forretningsnavn. Behovet for å bruke slike er ikke det samme som behovet for å kunne bruke det egne personnavnet og den egne virksomhetens offisielle navn”.<sup>167</sup>

Denne uttalelsen kan være diskutabel. I dag har nettopp slike sekundære forretningskjennetegn ofte en stor økonomisk verdi i seg selv, jf. eksempelvis ”Nokia”. Det vil være urimelig om ikke slike kjennetegn også skulle omfattes av ”foretaksnavn”, slik den vanlige betydningen i loven er. Behovet for bruk av sekundære forretningskjennetegn, kan i gitte tilfeller være like stor som behovet for bruk av foretaksnavnet. Dette kan begrunnes med at det sekundære forretningsnavnet ofte er enklere og oftest det navnet publikum forbinder foretaket med.

I forhold til unntaksbestemmelsen i § 5 annet ledd er det mest vesentlig at bruken skjer i samsvar med normen ”god forretningsskikk”. Så lenge bruken skjer i samsvar med denne normen, vil etter min mening de viktigste hensynene i bestemmelsen være ivaretatt.

Et foretaksnavn kan som oppgaven omhandler, være et registreringshinder for registrering av et varemerke. Bestemmelsen i varemerkeloven § 5 annet ledd viser at et foretaksnavn også kan fungere som en begrensning av eneretten man oppnår for registrerte varemerker.

## **10 Konsekvenser av bruk i strid med en annens foretaksnavn**

### 10.1 Varemerkeloven

#### 10.1.1 Generelt

Dersom varemerkelovens vern for eldre rettigheter skal ha noen effekt, må bruk av et varemerke i strid med et foretaksnavn få konsekvenser for den som har brukt varemerket. For at bruken skal få konsekvenser er det et vilkår at bruken har vært ulovlig eller er i strid

---

<sup>167</sup> Lassen og Stenvik s. 237

med en annens rettigheter. Hvis man forsøker å registrere et varemerke og dette er i strid med en annens foretaksnavn, er konsekvensen at man ikke får registret varemerket. Varemerket vil da ikke ha vern etter varemerkeloven. Selve forsøket på å få registrert et varemerke i strid med en annens rettigheter er ikke *bruk i strid med denne lov*. Det vil si at slik bruk og ikke i seg selv anses å være ulovlig.

### 10.1.2 Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt har brukt et varemerke i strid med varemerkeloven, eksempelvis brukt et varemerke som er forvekselbart med et vernet kjennetegn jf. § 14 første ledd nr. 6, kan bli pliktig til å betale den eldre rettighetshaver erstatning og et vederlag svarende til en *rimelig lisensavgift* for bruken, jf. varemerkeloven § 38 første ledd.

I Rt. 2005 s. 1601 (*Gule Sider*), fastsatte Høyesterett vederlaget til fem prosent av saksøktes årsomsetning. Virksomheten som saksøkte drev var i stor grad basert på bruk av det omtvistede merkenavn.<sup>168</sup>

Forarbeidene sier det med ”rimelig lisensavgift” siktes ”til hva som vil være rimelig etter vanlig bransjeoppfatning for slik bruk som er gjort, og ikke til hva som måtte anees som rimelig hensett til de særlige omstendigheter i den foreliggende sak”.<sup>169</sup> Det siktes altså til en objektiv vurderingsnorm.

Momenter å legge vekt på når man skal ta stilling til erstatningsutmålingen, er for eksempel om merkets blikkfang har blitt svekket slik at særpreget har blitt mindre tydelig. Det vil også være av betydning om merkets renommé er svekket. Dette kan være tilfellet dersom brukeren har stått for en dårligere kvalitet enn hva det eldre merket representerer.

---

<sup>168</sup> Rt. 2005 s. 1601 (*Gule Sider*) premiss 73 og Manshaus note 211

<sup>169</sup> Ot.prp. nr. 59 (1994-1995) s. 116



Dersom man er usikker på rekkevidden av vernet for et varekjennetegn, vil det gjennomgående være en form for villfarelse som ikke fritar for erstatningsansvar.<sup>170</sup>

Den som har brukt et varemerke i god tro kan også måtte betale vederlag og erstatning etter bestemmelsene i § 38 første ledd, hvis retten finner det rimelig å pålegge brukeren dette, jf. § 38 annet ledd.

Den som har brukt varekjennetegn i strid med varemerkeloven, plikter, når innehaveren av den eldre rettighet krever det, å endre eller fjerne kjennetegnet, jf. varemerkeloven § 40. Hvis merket ikke kan endres eller fjernes uten uforholdsmessige omkostninger for brukeren eller uten å skade eller ødelegge varen, kan de gjenstander som kjennetegnet finnes på, kreves inndratt, jf. varemerkeloven § 40 siste punktum.

## 10.2 Foretaksnavneloven

### 10.2.1 Generelt

På lik linje med reglene etter varemerkeloven vil den som ønsker å registrere et varemerke i strid med en annens foretaksnavn, ikke få varemerket registret. Varemerket oppnår således ikke vern etter foretaksnavneloven.

### 10.2.2 Sanksjoner

Etter bestemmelsen i foretaksnavneloven § 6-2 kan den som har brukt foretaksnavn i strid med en annens rett bli erstatningsansvarlig for den påførte skaden. Dette gjelder både registrerte og uregistrerte foretaksnavn.<sup>171</sup>

Retten kan også idømme erstatningsansvar selv om bruken er skjedd i god tro, men ikke utover den antatt oppnådde vinning, jf. § 6-2 annet ledd. Etter foretaksnavneloven § 6-2 første ledd annet punktum kan erstatningen nedsettes eller falle helt bort når det bare er lite

---

<sup>170</sup> Lassen og Stenvik s. 405

<sup>171</sup> Jervell note 105

å legge skadegjøren til last. Bestemmelsen er en lovfestet lempningsregel, og er lik varemerkeloven § 38 første ledd annet punktum.<sup>172</sup>

## 11 Merknader til forslag om ny varemerkelov

### 11.1 Varemerker som strider mot andres rettigheter

§ 16 i forslag til ny varemerkelov har man valgt tittelen: *Varemerke som strider mot andres rettigheter*. Den nye bestemmelsen tar sikte på å videreføre varemerkeloven § 14 første ledd nr. 4 til 8. Bestemmelsen oppfyller i tillegg de valgfrie bestemmelsene etter varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1, nr. 2 og nr. 4 bokstav a og b. Disse valgfrie bestemmelsene består av registreringshinder for de kjennetegn som kan utgjøre en forvekslingsfare med et eldre kjennetegn.

Etter varemerkeloven kan et foretaksnavn være registreringshinder etter både nr. 4 og nr. 6 i lovens § 14 første ledd. I forslag til ny varemerkelov er disse to bestemmelsene nå samlet i en bestemmelse; § 16 bokstav a.

Slik lyder den nye bestemmelsen i § 16 a: *et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis: bruk av merket ville krenke en annens rett her i riket til et varemerke eller foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn.*<sup>173</sup>

Skjønnsstemaet i forhold til foretaksnavn som registreringshinder er ikke lenger etter det nye lovforslaget om det er *egnet til å oppfattes* eller *egnet til å forveksles* med et foretaksnavn. Nå er skjønnsstemaet om bruk av merket *vil krenke en annens rett til et foretaksnavn*. Likevel må det antas at ved vurderingen av om bruk av merket *vil krenke en annens rett*, er det naturlig å ta utgangspunkt i de to gamle vurderingstemaene *egnet til å*

---

<sup>172</sup> Jervell note 107

<sup>173</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 52 og s. 101

*oppfattes og egnet til å forveksles.* Praksis knyttet til de gamle bestemmelsene vil derfor fortsatt ha relevans for spørsmålet om et varemerke strider mot et foretaksnavn.

## **12 Avsluttende kommentarer**

Som det er forsøkt fremstilt i oppgaven, vil et foretaksnavn på flere måter kunne utgjøre et registreringshinder og en ugyldighetsgrunn for registreringen av et varemerke. For å klargjøre om det foreligger en forveksling må det foretas en helhetsvurdering av de stridende merkene. I denne vurderingen er det flere momenter som kan være relevante og gjennomgangen av praksis har vist at spesielt bransjelikheten er et viktig vurderingsmoment.

Mange av de avgjørelsene som gjengis i oppgaven er hentet fra Patentstyret. Det viser at deres rolle er en sentral rettskildefaktor, ikke bare for varemerker som strider mot foretaksnavn men for varemerkeretten generelt.

Varemerkedirektivet og EØS-avtalen bidrar til at praksis fra EF-domstolen er med på å danne retningslinjer for forståelsen av varemerkeretten.

Som Lassen og Stenvik er inne på er skillet mellom foretaksnavn og varekjennetegn veldig tynt, nærmest brutt sammen.<sup>174</sup> Dette er med på å aktualisere problemstillingen i enda større grad, ved at forvekslingssituasjonene blir flere og kanskje også mer kompliserte.

---

<sup>174</sup> Lassen og Stenvik s. 21-22 jf. også punkt 3

## 13 Litteraturliste

### Bøker:

1. *EØS-RETT*

Fredrik Sejersted, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Sten Foyn og Olav Kolstad

2 utgave

Utgitt av Universitetsforlaget

Oslo 2005

ISBN: 82-15-00127-0

2. *IMMATERIALRETT og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*

Per Helset, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik

Utgitt av Cappelen Akademisk Forlag

Oslo 2009

ISBN: 978-82-02-23587-1

3. *Immaterialrett*

Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Peherson og Claes Sandgren

Fjärde upplagen

Utgitt av Handelsbolaget Immateriellt Rättskydd i Stockholm

Stockholm 1993

ISBN: 91-7598-611-6

4. *Immaterialrett*

Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Peherson og Claes Sandgren

Sjätte upplagen

Utgitt av Handelsbolaget Immaterielt Rättskydd i Stockholm  
Stockholm 1998  
ISBN: 91-7223-043-6

5. Knoph, Ragnar: *Åndsretten*  
Ragnar Knoph  
Utgitt av NATIONALTRYKKERIET  
Oslo 1936
  
6. Lassen, Birger Stuevold: *Oversikt over norsk varemerkerett*  
Birger Stuevold Lassen  
1.utgave  
Utgitt av universitetsforlaget  
Oslo 1989  
ISBN: 82-00-02859-3
  
7. Lassen, Birger Stuevold: *Oversikt over norsk varemerkerett*  
Birger Stuevold Lassen  
2.utgave  
Utgitt av universitetsforlaget  
Oslo 1997  
ISBN: 82-00-22917-3
  
8. Lassen, Birger Stuevold: *Oversikt over norsk varemerkerett*  
Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik  
Bind 1, 2. utg. Revidert versjon  
Utgitt av "Fondet til fremme av forskning på privatrettens område"  
Oslo 2003  
ISBN: 82-7236-161-2

9. Lassen, Birger Stuevold. *Åndsretten. I: Knophs oversikt over Norges rett*  
Utgitt av Kåre Lilleholt  
12. utgave  
Utgitt av universitetsforlaget  
Oslo 2004  
ISBN: 82-15-00534-9
10. Riis, Thomas: *Enerettigheter og vederlagsrettigheter – håndhævelse af immaterialrettigheter i økonomisk perspektiv.*  
Thomas Riis  
1 utgave  
Utgitt av jurist og økonomsforbundets forlag  
København 2005  
ISBN:87-574-1434-3
11. Wallberg, Knud: *Varemærkeret*  
Knud Wallberg  
4 utgave, 1. opplag  
Utgitt av Jurist- og Økonomforbundets Forlag  
København 2008  
ISBN: 978-87-574-1599-5
12. Wessman, Richard: *Varumärkeskonflikter*  
Richard Wessman  
1 utgave, 1. opplag  
Utgitt av Norstedts juridik  
Stockholm 2002  
ISBN: 91-39-00844-4

**Annet:**

1. Jervell, Stephan L: *Kommentarer til Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. av 21. juni 1985 nr. 79.(foretaksnavneloven)* I: Norsk lovkommentar nettversjon. [sitert 26. mars 2010]
2. Manshaus, Halvor. *Kommentarer til lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4 (varemerkeloven)*I: Norsk lovkommentar nettversjon. [sitert 26. mars 2010]
3. Fra advokatfirmaet Thommesen sine hjemmesider:  
<http://www.tkgl.no/no/Aktuelt/Ny-varemerkelov/>
4. ABC-NYHETER: <http://www.abcnyheter.no/node/86393>

**Forarbeider:**

1. Ot.prp. nr. 50 (1984-1985) Lov om registrering av foretak
2. Ot.prp. 72 (1991-1992) Lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen
3. Ot.prp.nr.59 (1994-95) Lovgivningen om industrielt rettsvern
4. NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
5. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv.
6. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

**Lover:**

1. Lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4 (varemerkeloven)

2. Lov om registrering av foretak av 21. juni 1985 nr. 78 (foretaksregisterloven)
3. Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) av 21. juni. 1985 nr. 79
4. Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. av 27 nov. 1992 nr. 109
5. Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17. juni 2005 nr. 90

#### **Konvensjoner og direktiver:**

1. Pariskonvensjonen om det industrielle rettsvern (1883)
2. EF Varemerkedirektiv av 1988

#### **Avgjørelser:**

**Høyesterett:** (navnene på avgjørelsene i kursiv har jeg gitt dem)

1. Rt. 1933 s. 752 (*HESKO*)
2. Rt. 1971 s. 390 (*Hennes*)
3. Rt. 1971 s. 962 (*TEEM TEENI*)
4. Rt. 1977 s. 577 (*Myra*)
5. Rt. 1979 s. 1117 (*Cash & Carry*)
6. Rt. 1995 s. 1908 (*Mozelldommen*)



7. Rt. 1998 s. 1315 (Iskremdommen)
8. Rt. 1999 s. 641 (Superlekdommen)
9. Rt. 2005 s. 1601 (*Gule sider*)
10. Rt. 2008 s. 1268 (*Søtt & Salt*)

**Lagmannsretten:**

1. RG. 1997 s. 258

**EF-praksis:**

1. Sak C-251/95 Sabel
2. Sak C-210/96 Gut Springenheide
3. Sak C-375/97 Chevy
4. Sak C-517/99 Merz & Krell
5. Sak C-299/99 Philips
6. Sak C-273/00 Sieckmann
7. Sak C-283/01 Für Elise
8. Sak C-245/02 Anheuser-Busch

9. Sak C-120/04 Thomson Life

10. Sak C-334/05 P Shaker

11. Sak C-17/06 CELINE

12. Sak T-104/01 Fifties

**NIR:**

1. NIR 1938 s. 178

2. NIR 1949 s. 251

3. NIR 1973 s. 84

4. NIR 1978 s. 443

5. NIR 1980 s. 168

6. NIR 1982 s. 138

7. NIR 1984 s. 223

8. NIR 1985 s. 433

9. NIR 1987 s. 242 og s. 385

10. NIR 1988 s. 293

11. NIR 1996 s. 581

12. NIR 1997 s. 130

13. NIR 2000 s. 95

14. NIR 2001 s.434

**Avgjørelse fra Patentstyrets andre avdeling:**

1. Annen avdelings avgjørelse 7. oktober 2009, sak 7657
2. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009, sak 7878
3. Annen avdelings avgjørelse 8. februar 2010, sak 7969
4. Annen avdelings avgjørelse av 8. mars 2010, sak 7893