

## Vernet for velkjente varemerker



Universitetet i Oslo  
Det juridiske fakultet

Kandidatnummer: 614  
Leveringsfrist: 25.11.2011

Til sammen 14894 ord

23.11.2011

# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>INNLEDNING</b>	<b>1</b>
1.1	Tema	1
1.2	Begreper	1
<b>2</b>	<b>METODE OG RETTSKILDER</b>	<b>2</b>
2.1	Metode	2
2.2	Rettskilder	3
2.2.1	Norske rettskilder	3
2.2.2	Internasjonale rettskilder	4
2.2.3	Juridisk litteratur	10
2.3	Avgrensninger og tilgrensende regler	10
<b>3</b>	<b>REGELENS BAKGRUNN, FORMÅL OG BEGRUNNELSE</b>	<b>11</b>
3.1	Kodakdoktrinen	11
3.2	Vern av varemerkets funksjoner	12
3.3	Varemerketvisten	13
<b>4</b>	<b>VELKJENTE VAREMERKER</b>	<b>14</b>
4.1	Utgangspunktet for vurderingen	14
4.2	Direktivets språkvariasjoner	14
4.3	Kjennskapsterskelen	15
4.3.1	Kjennskapskretsen – omsetningskrets og gjennomsnittsforbruker	15

4.3.2	Kjent som varemerke	18
4.3.3	Territoriell avgrensning	19
<b>5</b>	<b>RETTSSTRIDSVILKÅRET</b>	<b>22</b>
<b>5.1</b>	<b>Innledning</b>	<b>22</b>
<b>5.2</b>	<b>Likhet mellom merkene</b>	<b>22</b>
<b>5.3</b>	<b>Unntak fra kravet om vareslagslikhet</b>	<b>26</b>
<b>5.4</b>	<b>De tre rettsstridsvurderingene</b>	<b>27</b>
5.4.1	Innledning	27
5.4.2	Urimelig utnyttelse av særpreg og anseelse	28
5.4.3	Skade på særpreg – utvanning	40
5.4.4	Skade på anseelse - sverting	45
<b>6</b>	<b>OPPSUMMERING</b>	<b>49</b>
<b>7</b>	<b>LITTERATURLISTE</b>	<b>51</b>
<b>7.1</b>	<b>Juridisk litteratur</b>	<b>51</b>
<b>7.2</b>	<b>Internasjonale rettsavgjørelser</b>	<b>52</b>
<b>7.3</b>	<b>Norske rettsavgjørelser</b>	<b>53</b>
<b>7.4</b>	<b>Utenlandske nasjonale rettsavgjørelser</b>	<b>54</b>
<b>7.5</b>	<b>Forarbeider</b>	<b>55</b>
<b>7.6</b>	<b>Diverse kilder</b>	<b>55</b>

# 1 INNLEDNING

## 1.1 Tema

Tema for denne oppgaven er tolkning av vernet for velkjente varemerker etter varemerkeloven § 4(2).<sup>1</sup> Oppgaven tar sikte på å redegjøre for rettstilstanden som gjelder vernet for velkjente varemerker i Norge. Det er særlig de sentrale kravene om at et varemerke må være velkjent, samt om andres bruk medfører urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse som skal belyses og utdypes.

Varemerkeloven § 4(2) tar sikte på å oppfylle Norges forpliktelser etter Varemerkedirektivet artikkel 5(2).<sup>2</sup> På grunn av EØS-loven § 2 om forrang for bestemmelser som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen skal tolkningen av vernet for velkjente varemerker § 4(2) gjøres i samsvar med EU-domstolens forståelse av direktivet.<sup>3</sup> Oppgavens tema vil derfor i stor grad preges av EU- og EØS-rettslige vurderinger i forhold til Varemerkedirektivet artikkel 5(2).<sup>4</sup>

## 1.2 Begreper

Betegnelsene *varemerke*, *merke* og *kjennetegn* brukes i denne oppgaven likestilt med hverandre, og i betydningen som fremkommer av definisjonen i varemerkeloven § 2.

---

1 Lov av 26. mars 2010 nr.8. Lov om beskyttelse av varemerker (Varemerkeloven)

2 Jfr. EØS-avtalens vedlegg XVII nr.9 h

3 Lov 27.november 1992 nr. 109, Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)

4 Varemerkedirektivet artikkel 4(4) bokstav a omhandler registreringsnektelse og ugyldighet for foretatte registreringer av velkjente varemerker. Oppgavens hovedlinjer dreier seg om artikkel 5(2), men praksis rundt denne artikkel 4(4) bokstav a vil dermed være av betydning også for tolkning av direktivet artikkel 5(2).

*Det eldre varemerket, -merket eller -kjennetegnet* brukes for å beskrive merket som hevder at det er utsatt for et varemerkeinngrep. Grunnen til at dette blir betegnet som det eldre merket her i oppgaven, er at det velkjente varemerke oftest er merket som først er registrert eller innarbeidet.

*Det yngre varemerket, -merket eller -kjennetegnet* brukes for å betegne merket som er kilden til konflikt mellom de to merkene gjennom et mulig varemerkeinngrep.

Det er enerett til merker for *varer* eller *tjenester* som kan oppnås etter varemerkeloven. I denne oppgaven brukes noen ganger kun begrepet *varer*, da dette er nærmere knyttet til ordet varemerker. Det menes likevel både varer og tjenester, som det fremkommer av loven, når begrepet benyttes. Også *produkter* benyttes for å omtale varer og tjenester i denne oppgaven.

## **2 Metode og rettskilder**

### **2.1 Metode**

Varemerkeretten, og immaterialretten for øvrig, har en utpreget internasjonal karakter. På grunn av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen vil oppgaven preges av EU- og EØS-rettslige kilder.

Opgaven er bygget opp slik at den begynner med de grunnleggende og bakenforliggende hensyn i forhold til varemerkeloven §4(2), og følger videre lovens ordlyd med hensyn til hvilke kriterier som stilles. Rettskildene drøftes under hvert enkelt tema, da dette anses mest hensiktsmessig.

## 2.2 Rettskilder

### 2.2.1 Norske rettskilder

#### 2.2.1.1 Varemerkeloven

Hovedregelen i varemerkeloven § 4 gir innehaveren av et varemerke ”rett til på visse vilkår å nekte andre å benytte tegn som kan **forveksles** med varemerket”.<sup>5</sup> Med grunnlag i Varemerkedirektivet artikkel 5(2) er det imidlertid gjennomført en utvidet beskyttelse for de velkjente varemerkene, som ikke begrenses til forvekslingstilfellene.

Varemerkeloven § 4(2) lyder som følger;

*”For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).”*

Lov 26. Mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker, loven erstatter lov av 3.mars 1961 nr. 4 om varemerker. Selv om ordlyden i den nye loven er forandret, har ikke lovgiver tatt sikte på noen realitetsendring av den gamle loven.<sup>6</sup> Ordlyden i den nye loven ligger for øvrig nærmere Varemerkedirektivet enn den forrige loven.<sup>7</sup>

#### 2.2.1.2 Andre norske kilder

Praksis fra norsk *Høyesterett* er relevant for forståelsen av varemerkeloven § 4(2).

Høyesterett er folkerettslig forpliktet til å overholde EØS-avtalen etter EØS-loven § 2, og må derfor tolke varemerkeretten i samsvar med EU-domstolens praksis. EU-domstolen har uttalt at uavklarte tolkningsspørsmål må forelegges domstolen selv, for at europeisk

---

<sup>5</sup> Ot.prp. nr.98 (2008-2009) s.43, uthevet her

<sup>6</sup> Ot.prp.nr.98 (2008-2009)s.43

<sup>7</sup> Ot.prp.nr. 98(2008-2009) s.43

rettsenhet skal sikres.<sup>8</sup> På denne måten skal Høyesteretts forståelse av varemerkeretten i teorien alltid være i samsvar med EU-praksis, og praksis fra Høyesterett vil derfor ha stor rettskildemessig vekt.

*Underrettspraksis* har etter vanlig rettskildelære begrenset rettskildemessig vekt. Eksempler fra underrettene kan imidlertid være relevant for illustrasjon og ha argumentasjonsverdi.<sup>9</sup> Sakene fra *Patentstyret* har også begrenset rettskildemessig betydning, men det er kanskje nettopp i Patentstyret de har bredest erfaring med å avgjøre hvorvidt et varemerke er velkjent eller ikke i Norge. Praksis herfra vil derfor ikke være uten betydning. I 2010 mottok Patentstyret 13 694 søknader om registrering av varemerker, noe som vitner om at de har utstrakt erfaring med behandling slike saker.<sup>10</sup>

*Lovforarbeider* til varemerkelovgivningen er av betydning fordi målet med den nye norske varemerkeloven har vært å tilpasse seg Varemerkedirektivet. I forarbeidene uttales det at forslaget til den nye loven innebærer *”en mer detaljert tilpasning av norske lovbestemmelser til blant annet EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 4 (direktiv 89/104/EØF) om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker”*. I den grad lovforarbeidene uttaler seg om hvordan de norske bestemmelsene skal forstås for å i størst mulig grad oppfylle Varemerkedirektivets krav, er forarbeidene av betydning.

## 2.2.2 Internasjonale rettskilder

### 2.2.2.1 Varemerkedirektivet og EU-praksis

En betydningsfull kilde innen varemerkeretten er Varemerkedirektivet.<sup>11</sup> Direktivet behandler *”inbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om varemærker”*.<sup>12</sup> I 2008 ble det gamle Varemerkedirektivet kodifisert, men den nye kodifiserte versjonen av

---

8 Haukeland Fredriksen (2011)

9 Andenæs (1997) s.44-45

10 Patentstyrets årsrapport 2010

11 Europa-parlamentets og rådets direktiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008

12 Jfr. direktivets tittel

direktivet er foreløpig ikke oversatt til norsk.<sup>13</sup> Direktivet av 2008 er imidlertid materielt sett likt som direktivet av 1989, og både tolkning og praksis vil derfor være den samme uavhengig av hvilken versjon man tar for seg. Varemerkedirektivet tar sikte på å skape rettsenhet i medlemsstatene og de ulike språkversjonene oppstiller derfor identiske vilkår og rettsvirkninger.<sup>14</sup> I følge EØS-avtalen har alle språkversjoner av avtalen og dens tillegg samme gyldighet på de oversatte språk. Sammenholdt med EØS-avtalens formål om rettsenhet i avtaleområdet skal det derfor ikke være avgjørende for tolkningen hvilken versjon man tar for seg.<sup>15</sup> I denne oppgaven vil det tas utgangspunkt i den danske versjonen av Varemerkedirektivet, hvis ikke annet er nevnt. Den danske versjonen av det kodifiserte direktivet er vedtatt i Danmark og EU, og fordi denne ligger nærmest det norske språket anses det mest hensiktsmessig å bruke denne i oppgaven.

Varemerkedirektivet artikkel 5(2) lyder som følger;

*”En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”*

Angående direktivets betydning i norsk rett, uttalte Høyesterett i GOD MORGON-dommen at *”Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. EFs varemerkedirektiv 89/104 av 21. desember 1988 er derfor folkerettslig bindende for Norge, og direktivet er gjennomført i norsk rett ved endringer av 27. november 1992 i varemerkeloven”*.<sup>16</sup> I FINANGER I uttaler Høyesterett at *”selv om forordninger og direktiver ikke har direkte virkning i norsk rett,*

---

13 Det gamle direktivet: EFs rådsdirektiv av 21. Desember 1989 (89/104/EØF). Dette ble gjennomført i norsk rett ved endringslov 27. november 1992, og trådte i kraft 1.januar 1994.

14 Jfr. bl.a. C-273/00 SIECKMAN, premiss 36, og jfr. Stuevold Lassen (2011) s.29 og C-375/97 CHEVY

15 EØS-avtalen art. 129

16 Rt.2002 s.391 GOD MORGON s.395



har de betydning som tolkningsmomenter i forhold til norske lovbestemmelser. For norsk rett følger dette av presumsjonsprinsippet, hvoretter norsk lov så vidt mulig skal tolkes i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser.”<sup>17</sup> EØS-avtalen har forrang foran norsk lov gjennom EØS-loven § 2, og fordi Varemerkedirektivet er folkerettslig bindende for Norge er Varemerkedirektivet og tilhørende rettspraksis av stor betydning for norsk rettsforståelse. Dette stadfestes i GULE SIDER-dommen, der Høyesterett uttaler at ”EU-domstolens praksis [er] av **avgjørende betydning** også for tolkning av norsk varemerkerett”.<sup>18</sup>

I EU er homogenitetsmålsetningen viktig, og fortalen til Varemerkedirektivet nevner blant annet at dette er avhengig av at varemerkene underkastes de samme bestemmelser i alle medlemsstatene.<sup>19</sup> For at rettsenhet skal sikres i medlemslandene, må praksis rundt varemerkeretten harmonere. EU-domstolens- og Førsteinstansrettens praksis er derfor viktig som rettskildefaktor og rettesnor. I teorien er det uttalt at tolkning av vernet for velkjente varemerker vil ”mer dreie seg om å klarlegge innholdet i de retningslinjer som EU-domstolen har gitt, enn å studere mer tradisjonelle rettskildefaktorer, som regeltekst, forarbeider osv”.<sup>20</sup> Praksis fra EU-domstolen vil som regel være det sentrale grunnlaget for tolkning av Varemerkedirektivet.<sup>21</sup> EU-domstolen har uttalt om rettskildefaktorene at ”direktivets artikkel 5, stk. 2, ikke udelukkende skal fortolkes under hensyn til sin ordlyd, men også under hensyntagen til den generelle oppbygning af og målene med det system, den indgår i”.<sup>22</sup> Formålstolkning kjennetegner derfor EU-domstolens praksis.

Også uttalelser fra *EU-domstolens generaladvokater* vil behandles i oppgaven. I forkant av sakene som skal opp i EU-domstolen avgir en av domstolens generaladvokater en redegjørelse. Generaladvokatens redegjørelse vil som oftest gi god oversikt over de

---

17 Rt.2000 s.1811 FINANGER I s.1826

18 Rt.2005 s.1201 GULE SIDER, avsnitt 43, uthevet her

19 Varemerkedirektivets fortale, betraktning 8, jfr. Arnesen (1995) s 121

20 Stuevold Lassen (2011) s. 31

21 Stuevold Lassen (2011) s.31

22 C-292/00 DAVIDOFF, premiss 43-44

relevante rettskildefaktorer i saken, og redegjørelsen vil ha en viss rettskildemessig vekt – forutsatt at domstolen legger seg på linje med generaladvokatens innstilling.<sup>23</sup>

Det bemerkes imidlertid at praksis fra tidligere enn 2.mai 1992 ikke er formelt bindende for Norge,<sup>24</sup> men i følge Høyesterett er det likevel ”på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov...”.<sup>25</sup>

Bestemmelsen i Varemerkedirektivet artikkel 5(2) om utvidet vern for velkjente varemerker er ikke obligatorisk, men valgfri for medlemslandene om de vil gjennomføre. Dette fremkommer av ordlyden i artikkel 5(2), der det heter at medlemsstatene ”kan” innføre en regel som gir utvidet beskyttelse for velkjente varemerker. I EU-domstolen har dette blitt uttrykt som at medlemsstatene etter artikkel 5(2) har ”...en ret til at indføre en sådan beskyttelse”.<sup>26</sup> Det fremkommer imidlertid ikke klart av ordlyden hvorvidt medlemsstatene selv har frihet til å utforme regelen for utvidet vern for de velkjente merkene innenfor direktivtekstens ordlyd, eller om de må innføre det presise vern som direktivteksten legger opp til. Dette ble klarlagt i EU-domstolens avgjørelse i ADIDAS-saken, der domstolen uttalte at ”medlemsstatens valgmulighed går altså ud på, at renommerede varemærker principielt skal ydes en større beskyttelse, men ikke på, hvilke situationer der omfattes af beskyttelsen, når denne ydes”.<sup>27</sup> Når Norge har valgt å gjennomføre det utvidede vernet for velkjente varemerker, må regelen altså avpasses i forhold til Varemerkedirektivet. Praksis rundt direktivet vil derfor også på dette grunnlag virke førende for tolkning av varemerkeloven § 4(2).<sup>28</sup>

*OHIM*, Office of Harmonization in the Internal Market, behandler søknader om varemerkeregistreringer innenfor fellesskapet i EU. Registreringer her har ikke virkning i

---

23 Arnesen (1995) s.68-69

24 EØS-avtalen art.6

25 Rt. 2005 s.1201 GULE SIDER, avsnitt 43

26 C-292/00 DAVIDOFF, premiss 18

27 C-408/01 ADIDAS, premiss 20

28 Stuevold Lassen (2011) s.364

Norge, ettersom forordningen ikke er innlemmet i EØS-avtalen.<sup>29</sup> Norske foretak kan søke om registrering som fellesskapsmerke gjennom representanter i EU-land, men registreringen av slike merker har bare virkning i medlemslandene.<sup>30</sup> OHIM administrerer varemerkesøknadene etter bestemmelsene i EU-forordning 207/2009 om fellesskapsvaremerker.<sup>31</sup> I forordningen oppstilles det vilkår for registrering, og i forordningen artikkel 8(5) nektes merker som er identiske med eller ligner velkjente merker registrert, på samme måte som i EU-direktivet artikkel 5(2). Praksis fra OHIM vedrørende fellesskapsvaremerker kan derfor tenkes også å være relevant ved tolkning av varemerkeloven og Varemerkedirektivet. Høyesterett har tatt stilling til dette i GOD MORGON-dommen. Retten uttalte om forordningen at:

*”Forordningen er ikke bindende for Norge. Men fordi vilkårene er identiske og fordi det for begge regelsett er EF-domstolen som har det siste ord, finner jeg det klart at praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkning av varemerkeloven § 13 første ledd første punktum på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser.”<sup>32</sup>*

Dommen dreide seg om andre faktiske forhold enn varemerkelovens vern for velkjente varemerker, men det Høyesterett uttaler er likevel av stor verdi for forståelsen av rettskildefaktorene i varemerkeretten. Dette understrekes i LIVBØYE-dommen, der Høyesterett uttaler at:

*”Jeg er på denne bakgrunn kommet til at det i dag må være riktig å tolke lovteksten i lys av den forståelse som kommer til uttrykk i praksisen fra OHIM”.<sup>33</sup>*

---

29 Jfr. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s.8

30 Council Regulation No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark art. 88, 89 og 1(2) Det bemerkes at OHIM i 2010 kun mottok 328 søknader om varemerkeregistrering fra Norge, jfr. Patentstyrets årsrapport 2010.

31 Dette er en kodifisert utgave av den forrige forordning, nr.40/94

32 Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON s.396

33 Rt.2006 s. 1473 LIVBØYE

I deler av teorien er det blitt vist en viss betenkelighet i forhold til at Høyesterett aksepterer at OHIMs praksis ansees som uttrykk for gjeldende EU-rett uten videre.<sup>34</sup> Andre ser det ganske klart at OHIMs praksis er relevant for tolkningen av norsk varemerkelovgivning med grunnlag i at EU-domstolen er øverste instans for både OHIMs appellkamre og Varemerkedirektivet.<sup>35</sup>

*TRIPS-avtalen* er en avtale om de handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter.<sup>36</sup> Norsk varemerkerett oppfyller klart TRIPS-avtalens Part II, Section 2 om varemerker, og denne delen av avtalen har derfor ikke så stor betydning i norsk rett. De generelle bestemmelsene i avtalens Part I er av mer prinsipiell og praktisk betydning.<sup>37</sup> For å klarlegge forståelsen av de internasjonale bestemmelsene om beskyttelse av varemerker, har Verdensorganisasjonen for immaterialrett, *WIPO*, utarbeidet en anbefaling kalt "*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*". I forslag til avgjørelse i FINCAS TARRAGONA-saken i EU-domstolen ble det uttalt om WIPO-anbefalingen at selv om slike "...vedtagede henstillinger ikke er retlig bindende, udgør de et viktig instrument i meningsdannelsen".<sup>38</sup> WIPOs anbefaling er altså av begrenset rettskildemessig vekt, men kan bidra til å kaste lys over momenter av betydning for de kompetente myndigheter som skal avgjøre spørsmål innen varemerkerett.

#### 2.2.2.2 Utenlandske nasjonale avgjørelser

I oppgaven vil det bli behandlet eksempler fra andre lands nasjonale domstoler. Denne praksisen har begrenset rettskildemessig vekt. Eksemplene tjener først og fremst som illustrasjon, men kan ha argumentasjonsverdi på samme måte som norsk underrettspraksis. Det bemerkes imidlertid at praksis fra de andre nordiske landene står i en særstilling. Da de nordiske land fikk ny varemerkelovgivning på 1960-tallet var dette et resultat av et

---

34 Gundersen (2007)

35 Stuevold Lassen (2011) s.32

36 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

37 Stuevold Lassen (2011) s.499

38 C-328/06 FINCAS TARRAGONA, forslag til avgjørelse, note 10

fellesnordisk lovsamarbeid.<sup>39</sup> Det antas derfor at praksis fra disse landene vil være av større betydning enn øvrige lands rettspraksis.

### 2.2.3 Juridisk litteratur

Denne fremstillingen tar for seg både norsk og internasjonal litteratur på det varemerkerettslige området. Varemerkeretten har som nevnt en utpreget internasjonal karakter, og på grunn av det nevnte fellesnordiske lovsamarbeid er det derfor både nyttig og relevant og se til de andre nordiske landene for forarbeider og juridisk litteratur.<sup>40</sup> Schovsbo og Rosenmeier omtaler sågar deler av rettslitteraturen på varemerkeområdet som ”*fellesnordisk*”.<sup>41</sup> Varemerkeloven av 2010 er hovedsakelig en teknisk revisjon og modernisering av den tidligere loven. Fordi den nye loven i vesentlighet viderefører den tidligere gjeldende rett, er litteraturen som omhandler den forrige loven fortsatt relevant.<sup>42</sup>

### 2.3 Avgrensninger og tilgrensende regler

Oppgaven tar for seg vernet for velkjente varemerker i norsk rett, og det presiseres derfor at regler som ikke er av direkte betydning for tolkning av denne regelen vil falle utenfor behandling i denne oppgaven. Det presiseres også at der utenlandske nasjonale dommer blir drøftet er dette ikke for å forsøke å fastslå rettstilstanden i det aktuelle landet, eller å foreta komparative analyser. Dommene er kun ment til å eksemplifisere og illustrere med henblikk til den norske forståelsen av regelen.

Et rettsområde som er nært knyttet til varemerkelovgivningen er reglene om foretaksnavn. Vernet for velkjente varemerker har sin parallell i foretaksnavneloven § 3-3(2).<sup>43</sup> Her beskyttes velkjente foretaksnavn hvis navnet med eldst rett ”*er så velkjent og har en slik*

---

39 Norsk Lovkommentar til lov 3.mars 1961 nr.4 s.1

40 Norsk Lovkommentar til lov 26.mars 2010 nr.8 s.1

41 Schovsbo (2011) s.56

42 Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s.5

43 Lov av 21.6.1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)

*anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet foretaksnavn ble brukt for en annen virksomhet.*” Også sekundære forretningskjenne­tegn kan ha slikt vern.<sup>44</sup> Bestemmelsene i foretaksnavneloven må i det vesentlige tolkes på samme måte som reglene i varemerkeloven,<sup>45</sup> og vil derfor ikke bli drøftet ytterligere i denne oppgaven.

### **3 Regelens bakgrunn, formål og begrunnelse**

#### **3.1 Kodakdoktrinen**

Vernet for velkjente varemerker blir ofte omtalt som *kodakvern*. Begrunnelsen for dette er regelens opphav i den såkalte kodakdoktrinen som bygger på en engelsk dom. I 1898 slo en engelsk domstol fast at det velkjente varemerket KODAK var vernet mot at et annet selskap kunne ta i bruk kameraprodusentens navn for sykler.<sup>46</sup> Den såkalte kodakregelen ble lovfestet i flere land, også i Norge.<sup>47</sup> Regelen har imidlertid utviklet og forandret seg de senere år og regelen i varemerkeloven § 4(2) stiller betydelig lempeligere krav for vern enn den opprinnelige kodakregel gjorde.<sup>48</sup> Særlig etter at bruksplikten for varemerker ble innført tok man sikte på ”*senke terskelen for anvendelse av denne regelen ganske vesentlig*”.<sup>49</sup> Bruksplikten førte blant annet til at varemerkene ikke lenger kunne sikre seg vern ut over vareslagslikhetsgrensen ved å ha defensivregistreringer stående for å skjerme varemerket og gi rom for potensielle utvidelser.<sup>50</sup> På grunn av regelens omfattende utvikling fra den opprinnelige kodakregel, brukes derfor heller betegnelsen vernet for velkjente varemerker i denne oppgaven.

---

44 Stuevold Lassen (2011) s.269-270

45 Stuevold Lassen (2011) s.379

46 Eastman Photographic Materials Co. Ltd. V. John Griffiths Cycle Corp Ltd.

47 Varemerkeloven av 1961 § 6(2) bokstav b

48 Stuevold Lassen (2011) s.367

49 Ot.prp. 59 (1994-1995) s.105

50 Stuevold Lassen (2011) s.368-369

### 3.2 Vern av varemerkets funksjoner

Varemerkets hensikt er tradisjonelt å kjenne-tegne produktenes kommersielle opprinnelse.<sup>51</sup> Opprinnelsesgarantifunksjonen er også fortsatt varemerkets hovedfunksjon, noe som blant annet fremkommer av Varemerkedirektivets fortale, hvor det slås fast at varemerkets formål "...navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse...".<sup>52</sup> Også EU-domstolen har gjentatte ganger fastslått at det er varemerkets "avgørende funktion at garantere den identiske oprindelse af varen eller tjenesteydelsen".<sup>53</sup> Dette ble også gjentatt i L'OREAL-dommen der domstolen slo fast at varemerkets viktigste funksjon er å "garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrukerne".<sup>54</sup> Denne funksjonen omtales ofte som varemerkets individualiseringsfunksjon.<sup>55</sup> Individualiseringsfunksjonen skal sikre at produktets sluttbruker kan "adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse", og fungerer på denne måten også som en garantifunksjon ovenfor forbrukerne.<sup>56</sup> For forbrukerne skal varemerket "udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet".<sup>57</sup> Varemerkets individualiserende evne henger sammen med dets særpreg og distinktivitet. Det vil si at jo sterkere særpreg et merke har – desto bredere vern har det.<sup>58</sup> I litteraturen har dette også blitt beskrevet som varemerkets *kjennetegnskraft*.<sup>59</sup>

Varemerkets funksjonsområde er imidlertid betydelig utvidet i forhold til tidligere.<sup>60</sup> Utviklingen i EU-domstolen tyder på at det stadig legges større vekt på varemerkets

---

51 Stuevold Lassen (2011) s.25 og *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven* (2009) s. 87

52 Varemerkedirektivet 11.betraktning

53 C-206/01 ARSENAL, premiss 48

54 C-487/07 L'OREAL, premiss 58

55 Se bl.a. *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven* (2009) s.87

56 C-206/01 ARSENAL, premiss 48

57 C-39/97 CANON, premiss 28

58 Hurlen (2008) s.151

59 Wessman (2002) s.191

60 Stuevold Lassen (2011) s.25-26

”kommunikations-, investerings- eller reklamefunksjoner”.<sup>61</sup> Varemerkets verdi vedrører i stor grad disse funksjonene, som også betegnes som varemerkets *goodwill*.<sup>62</sup> Varemerkets goodwill knytter seg til merkets anseelse blant kundene, i teorien beskrevet som den opparbeidete velvilje forbrukerne har til et varemerke.<sup>63</sup> De velkjente varemerkene særpreges ved at varemerkets goodwill er varemerkets *primære* beskyttelsesobjekt.<sup>64</sup>

### 3.3 Varemerketvisten

Varemerketvisten i forhold til vernet for velkjente varemerker kan oppstå på forskjellige måter. I de fleste tilfeller her i oppgaven og i praksis er det slik at et yngre varemerke søkes registrert ved siden av et eksisterende merke. Innehaver av det eldre merket fremsetter en innsigelse mot varemerkeregistreringen fordi han mener at det vil være varemerkeinngrep hvis det yngre merket blir tatt i bruk. Det kan også være tilfelle at begge merkene allerede er i bruk, men så mener innehaveren av det velkjente merket at bruken av det andre merket krenker hans enerett etter varemerkeloven § 4(2), jfr. § 1.

Det kan imidlertid også tenkes tilfeller hvor merkets alder ikke er av betydning, fordi det mulige varemerkeinngrepet ikke handler om hvorvidt merkene kan eksistere ved siden av hverandre eller ikke. Konflikten handler snarere om at innehaveren av det velkjente merket mener at tredjemanns bruk av et identisk eller lignende merke krenker hans rett på annet grunnlag.

Teoretisk sett kan det også tenkes at det kan dukke opp et merke som er eldre enn det velkjente, som også har krav på beskyttelse etter varemerkeloven § 4(2), og at disse da må eksistere ved siden av hverandre. Dette er imidlertid upraktisk og vil derfor ikke behandles nærmere i denne oppgaven.

---

61 C-238/08 GOOGLE, premiss 77

62 Schovsbo (2011) s.413

63 Hurlen (2008) s.152 og Riis (2000) s.26

64 Schovsbo (2011) s.413



## 4 Velkjente varemerker

### 4.1 Utgangspunktet for vurderingen

Det er kun et merke som er ”*velkjent*” her i riket som har beskyttelse etter varemerkeloven § 4(2), og det som her skal drøftes er derfor hva som skal til for at et varemerke er å anse som velkjent i lovens forstand. Også etter den gamle varemerkeloven var ordlyden slik at det var krav om at varemerket var velkjent. Det var imidlertid i tillegg et krav om at varemerket hadde ”*anseelse*”.<sup>65</sup> Dette gjorde at det tilsynelatende kunne virke som om det ble stilt et kvalitetskrav til varemerket for at det skulle ha krav på beskyttelse. Det var imidlertid ikke det som var realiteten, og med den nye loven kommer det klarere frem at også produkter og tjenester med nøytral eller negativ anseelse er vernet på samme måte som de mer eksklusive varemerkene.<sup>66</sup>

### 4.2 Direktivets språkvariasjoner

Norsk lov opererer altså med uttrykket ”*velkjent*”, mens det i den danske versjonen av direktivet heter at varemerket skal være ”*rennomeret*”. Når man leser de ulike språkversjonene av direktivet kan det se ut som det legges opp til forskjellige terskler for hva som skal til for at et varemerke skal anses som velkjent. Den svenske versjonen av direktivet oppstiller kun et vilkår om at varemerket ”*är känt*”, mens det i den engelske versjonen kreves at merket ”*has a reputation*”.<sup>67</sup> Det kan virke problematisk at de ulike oversettelsene av direktivet har forskjellige ordlyd, men direktivteksten skal tolkes ensartet uavhengig av språklige differanser. EU-domstolen har slått fast dette i CHEVY-avgjørelsen der retten blant annet fremholder at de forskjellige språkvariasjonene ”*ikke er udtryk for en reel modsætning*” og de språklige variasjonene i de forskjellige oversettelsene samlet sammenfatter hvordan reglene skal forstås med hensyn til en ”*ensartet fortolkning af fællesskabsretten*”.<sup>68</sup> Også i teorien er det enighet om at alminnelige EU-rettslige

---

65 Lov 3.mars 1961 nr.4 § 6(2).

66 Ot.prp. nr.59 s.21

67 Jfr. direktivets ulike språkversjoner art. 5(2)

68 C-395/97, CHEVYY, premiss 22

prinsipper tilsier at de språklige variasjonene ikke er uttrykk for reelle uoverensstemmelser.<sup>69</sup>

Sammenholdt forstår man at de ulike versjonene av direktivet oppstiller krav til at varemerket skal ha en viss grad av bekjenthetsnivå, men at det ikke er de språklige nyansene som er avgjørende for hva som ligger i begrepet ”*velkjent*”. I litteraturen har det blitt formulert som at det kreves ”*et visst bekjenthetsnivå*”.<sup>70</sup> For å fastslå nærmere hva som ligger i begrepet må det gjøres en mer konkret vurdering av forskjellige momenter som kan gi anvisning på om merket er velkjent.

### 4.3 Kjennskapsterskelen

#### 4.3.1 Kjennskapskretsen – omsetningskrets og gjennomsnittskonsumer

Spørsmålet her er hvem som må kjenne til merket for at det skal regnes som velkjent. Ordlyden i varemerkeloven og Varemerkedirektivet gir ingen anvisning på hvordan denne vurderingen skal gjøres, og vi må derfor finne holdepunkter i andre kilder.

Tidligere var det slik i Norge at varemerkelovgivningen krevde at merket måtte være kjent i befolkningens brede lag for at det skulle kunne bli ansett som velkjent.<sup>71</sup> Det var ikke tilstrekkelig at de som faktisk møtte varemerket i praksis hadde god kjennskap til merket. Dette er imidlertid myket opp betraktelig, og det fremkommer nå av flere EU-dommer at det er i varemerkets *omsetningskrets* merket må være kjent. En sentral dom som viser dette er EU-domstolens avgjørelse i CHEVY-saken, der domstolen uttaler at varemerket anses som velkjent når det er ”*kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke*”.<sup>72</sup> Det må derfor klarlegges hva som menes med den relevante offentligheten som domstolen sikter til. I EU-domstolens

---

69 Jfr. f.eks. Stuevold Lassen (2011) s.369

70 Stuevold Lassen (2011) s. 369

71 Stuevold Lassen (2011) s.367

72 C-375/97, CHEVY, premiss 26

videre uttalelser i CHEVY-dommen, anføres det at den relevante offentlighet kan variere fra ”den brede offentlighet” til ”en mere spesialisert krets, f.eks. et bestemt faglig miljø” avhengig av varens art.<sup>73</sup> I juridisk litteratur er omsetningskretsen blant annet definert som ”den kretsen som forhandler produktet, og kretsen av produktets sluttbrukere”.<sup>74</sup> Det vil si at omsetningskretsen kan variere etter produkttype, og at omsetningskretsen kan omfatte nærmest hele befolkningen for visse type produkter, for eksempel tannpasta, eller mer begrensede deler av befolkningen ved for eksempel jaktutstyr.<sup>75</sup>

For å få en enda bredere forståelse av hvem som utgjør den relevante omsetningskretsen kan vi søke veiledning i WIPOs anbefaling om velkjente varemerker.<sup>76</sup> Her trekkes både faktiske og potensielle konsumenter av varer og tjenester frem som en del av ”*Relevant Sector of the Public*” – eller den relevante offentlighet.<sup>77</sup> Dette vil si at det ifølge WIPO ikke bare er de nåværende kunder som er en del av omsetningskretsen, men også de som er mulige kunder av den aktuelle type vare eller tjeneste. Støtte for et slikt syn finner vi også i teorien, der det fremholdes at for å fastsette merkets omsetningskrets er det av betydning hvilken målgruppe innehaverens markedsføring retter seg mot.<sup>78</sup> Også i TRIPS-avtalen slås det fast at man skal ta hensyn til ”*the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark*”.<sup>79</sup> Dette synet støtter også at et velkjent varemerket skal være kjent i den krets merket retter seg mot. Videre trekker WIPOs rapport frem at virksomhetsfelt (”*business circles*”) som handler med de aktuelle varene/tjenestene er en del av omsetningskretsen, i tillegg til personer i distribusjonsleddene (”*persons involved in channels of distribution*”). Personer i forhandlerleddet er altså en omsetningskrets, og vurderingen av kjennskapsterskelen må naturlig nok skje ut fra denne

---

73 C-375/97, CHEVY, premiss 24

74 Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven (2009) s.141

75 Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven (2009) s. 141

76 WIPO Publication 833: part 1, Determination of well known marks

77 WIPO Publication 833:part 1, Determination of well known marks, art. 2(2) (1)

78 Synnerstad (1992) s. 50 og Viken (2011) s.549

79 TRIPS-avtalen art. 16(2)

omsetningskretsens forutsetninger. Det er normalt en høyere grad av merkebevissthet på forhandlerplanet, også for varer som de fleste forbrukere har et sløvt forhold til.<sup>80</sup> Dette kan være av betydning ved vurderingen av om varemerket er velkjent, og vil drøftes nærmere under 5.2.

Omsetningskretsen for et enkelt varemerke kan altså være en bred gruppe med aktuelle og potensielle konsumenter i flere ledd i omsetningskjeden.<sup>81</sup>

I norsk rett har vært vanlig å uttrykke det slik at forvekselbarhet mellom to varemerker foreligger dersom det må antas at ikke en ubetydelig del av omsetningskretsen vil bli villedet.<sup>82</sup> EU-domstolen har valgt en tilnæringsmåte der bedømmelsen om risikoen for forveksling knytter seg til hvordan en gjennomsnittsforbruker oppfatter merkene.<sup>83</sup> Gjennomsnittsforbrukeren betraktes som *”almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet”*.<sup>84</sup> Høyesterett har vurdert forholdet mellom omsetningskretsen og gjennomsnittsforbrukeren, og har konkludert med at det ikke ser ut til å foreligge *”noen realitetsforskjell i de to tilnæringsmåtene”*.<sup>85</sup> Når de to begrepene brukes her er det derfor uten betydningsforskjell.

Det er altså tilstrekkelig at det velkjente merket er velkjent i egen omsetningskrets. I teorien har det imidlertid blitt stilt spørsmål om det også bør kreves at det velkjente varemerket også bør være kjent i det yngre varemerkets omsetningskrets.<sup>86</sup> I EU-domstolens avgjørelse i CHEVY-saken uttalte domstolen på generelt grunnlag at i de tilfelle hvor det velkjente varemerket er kjent også i omsetningskretsen til det yngre merket, og en assosiasjon mellom merkene forekommer, vil dette skade det eldre merket.<sup>87</sup> Dette vil kunne være et

---

80 Stuevold Lassen (2011) s.416

81 Art. 2(2) (II)-(III)

82 Rt. 1998 s.1988 COSMICA s.1991

83 C-251/95 SABEL, premiss 23

84 C-210/96, GUT SPRINGENHEIDE, premiss 31

85 Rt. 2008 s.1268 PASCAL SØTT & SALT, avsnitt 41

86 Grundén, 1995 s.230

87 C-375/97 CHEVY, premiss 23

moment av betydning når man skal måle hvorvidt det er skjedd en ”*utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpreg eller renommé*”.<sup>88</sup> Det er i følge domstolen likevel ikke et krav om slik kjennskap i det yngre merkets omsetningskrets. Et slikt krav ville kunne føre til at situasjoner med snylting og skade ville falle utenfor beskyttelsens rekkevidde.<sup>89</sup>

#### 4.3.2 Kjent som varemerke

Det neste spørsmålet blir hvilken grad av kjennskap som kreves innenfor omsetningskretsen. Det må vurderes om det er det tilstrekkelig at omsetningskretsen drar kjensel på merket, eller om de må ha mer inngående kunnskap om det aktuelle varemerket.

Før det skal drøftes hvilken karakter kjennskapen til varemerket må ha, skal det bemerkes at måten varemerket er vernet etter varemerkelovens regler på, kan være av betydning for å fastslå om et varemerke er velkjent eller ikke. Som hovedregel er det antatt at et velkjent varemerke må være *innarbeidet* etter varemerkeloven § 3(3). Av forarbeidene til endringsloven av 1995 fremgår det imidlertid at det ikke kan utelukkes at et varemerke kan nå terskelen for utvidet vern etter regelen om vernet for velkjente varemerker, selv om det ikke er klart at innarbeidelse foreligger.<sup>90</sup> Det er likevel vanskelig å tenke seg at et varemerke som ikke er innarbeidet vil kunne være ”*velkjent*” i lovens forstand. Det er dessuten i teorien presumert at det også må foreligge noe mer enn vanlig innarbeidelse for at varemerket skal oppnå utvidet vern etter varemerkeloven § 4(2). Forhold av betydning kan for eksempel være en særlig sterk innarbeidelse som gir goodwill utover det de vanlige innarbeidede varemerkene har.<sup>91</sup> For at et varemerke skal være velkjent må det derfor antas å være et minstekrav at merket ikke egentlig har behov for registrering etter varemerkeloven § 3(1) og § 3(2) for å oppnå enerett til varemerke etter §1.

---

88 Varemerkedirektivet art. 5(2)

89 Wessman (2002)

90 Lov 22.12.1995 nr.82, Lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

91 Stuevold Lassen (2011) s.370

For at et varemerke skal være innarbeidet, må det være ”godt kjent som noens særlige kjennetegn”.<sup>92</sup> Det vil si at personen som kjenner til merket, også må vite at det kjennetegner en virksomhets produkter eller tjenester. Det er med andre ord ikke nok at personen kjenner igjen merket i seg selv. Det er imidlertid ikke noe krav om at personen vet *hvem* som er innehaver, men han må vite at merket er ”*en eller annens kjennetegn*”.<sup>93</sup> Hvis ikke omsetningskretsen oppfatter varemerket som et kjennetegn for et produkt, fungerer det ikke som kjennetegn.<sup>94</sup> I LIVBØYE-dommen skulle Høyesterett fastslå når et varemerke var tatt i bruk, og retten understreket at et kjennetegn først er tatt i bruk når det er kjent som noens særlige kjennetegn. I samme anledning understreket førstvoterende at varemerket skal ”*identifisere varen eller tjenesten i forhold til dens opphav*”, og understreket dermed at det er et merkes bruk *som varemerke* som loven verner, altså dets individualiseringsfunksjon.<sup>95</sup>

#### 4.3.3 Territoriell avgrensning

Lovteksten og direktivteksten beskytter velkjente varemerker henholdsvis ”*her i riket*” og ”*i medlemsstaten*”.<sup>96</sup> Det vil si at det er avgjørende at merket er velkjent her i landet for at det skal være vernet etter varemerkeloven § 4(2). Det hjelper ikke om merket er aldri så kjent i utlandet.<sup>97</sup>

Problemstillingen blir derfor hva som skal til for at man kan si at varemerket er velkjent ”*her i riket*”. Det må først fastslås hvor stor del av befolkningen i landet som må kjenne til merket for at det skal anses som velkjent. Verken lov- eller direktivtekstens ordlyd gir anvisning på hvor utbredt kjennskapet ”*i riket*” eller ”*i medlemsstaten*” må være.

---

92 Vml. §3(3)

93 Jfr. Ot.prp. nr.98 (2008-2009) s.40 som viderefører Ot.prp. nr.59 (1994-1995) Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern. s.104.

94 Viken (2011) s.545

95 Rt. 2006 s.1473 LIVBØYE, avsnitt 31, uthevet her

96 Vml. § 4(2), Varemerkedirektivet art. 5(2)

97 Stuevold Lassen (2011) s.371

Spørsmålet var oppe i CHEVY-saken, der begrepet ”*i medlemsstaten*” måtte klarlegges.<sup>98</sup> Det dreide seg her om hvorvidt det var nødvendig at et varemerke var velkjent i *hele* Beneluxområdet (som har felles varemerkesystem), for at kravet ”*i medlemsstaten*” skulle være oppfylt. Domstolen uttalte at det ikke finnes hjemmel i direktivet for å kreve at merket skal være kjent i en bestemt prosentdel av offentligheten.<sup>99</sup> Domstolen la også til at det ikke er nødvendig at varemerket er velkjent innenfor *hele* medlemsstatens område, da det heller ikke finnes grunnlag for å kreve dette i bestemmelsen.<sup>100</sup> Domstolen kom til at det er tilstrekkelig at varemerket er velkjent ”*inden for en væsentlig del*” av medlemsstaten.<sup>101</sup> Problemstillingen som da viser seg er hvordan ”*inden for en væsentlig del*” av medlemsstaten skal måles. Uttalelsen gir ikke anvisning på om det er vesentlige deler av folketallet eller vesentlige deler av landets areal det skal legges vekt på. I FINCAS TARRAGONA-saken tok EU-domstolen stilling til hva som ligger i uttrykket ”*i medlemsstaten*”, og kom til at ordlyden i uttrykket ”*i den pågældende medlemsstat*” i seg selv er til hinder for at et begrenset område i landet kan utgjøre en vesentlig del av medlemsstaten.<sup>102</sup> Vurderingen vil derfor være avhengig av hvordan landets befolkning bor i forhold til landets areal. I arealmessig store land med spredt befolkning, vil det altså i utgangspunktet ikke være tilstrekkelig for å oppfylle kravet at innbyggerne i én by har kjennskap til merket, begrunnet i at dette ikke oppfyller kravet i ordlyden til en ”*væsentlig del*” av riket. I teorien er det påpekt at regelens formål bør være et viktig moment ved vurderingen. Fordi formålet med regelen er å verne om merkets særpreg og anseelse, tilsier dette at det er kjennskapet i omsetningskretsen som bør være avgjørende. Det er i omsetningskretsen at merkets reklamefunksjon og goodwill har verdi for innehaveren.<sup>103</sup> Det kan da tenkes at hvis vesentlige deler av omsetningskretsen er bosatt i byområder, vil

---

98 C-375/97, CHEVY

99 C-375/97, CHEVY, premiss 25

100 C-375/97, CHEVY, premiss 28

101 C-375/97, CHEVY, premiss 28, uthevet her.

102 C-328/06 FINCAS TERRAGONA, premiss 18

103 Hurlen (2008) s.160

det kunne være slik at disse kan utgjøre en ”væsentlig del” av riket uten å bryte med EU-domstolens praksis.<sup>104</sup>

Et varemerke kan oppfylle kravene til beskyttelse uavhengig om varene eller tjenestene blir omsatt her i landet eller ikke.<sup>105</sup> Kravet i lov- og direktivteksten retter seg mot hvorvidt varemerket faktisk har den kjenthetsgraden som kreves for vern. Det skal naturligvis en del mer til for å innarbeide og gjøre velkjent et varemerke som ikke omsettes på det aktuelle markedet, men det er ikke utenkelig. I dag blir nasjonale og regionale grenser visket ut på både det sosiale, politiske og økonomiske området, samtidig som aktivitetene på disse områdene utvides, intensiveres og foregår i et stadig høyere tempo.<sup>106</sup> Informasjon, reklame og bevissthet rundt varemerker flyter derfor raskere over grensene nå enn noen gang tidligere. Vi har eksempler fra norsk varemerkeregistrering der varemerker som ikke ble omsatt i Norge på tidspunktet, likevel ble ansett som velkjente her. I RED BULL-saken uttalte Patentstyrets 2.avdeling at det hører *”til sjeldenhetene at et varemerke oppnår å bli ”velkjent” her i riket som følge av bruk i utlandet”*. 2.avdeling mente likevel at RED BULL hadde oppnådd en særlig sterk stilling i Europa og i store deler av verden for øvrig, og la til at det var blitt *”eksponert på en slik måte, også for den norske omsetningskretsen, at det måtte antas å ha blitt kjent for en betydelig del av omsetningskretsen her i landet”*.<sup>107</sup> RED BULL ble derfor ansett som et velkjent varemerke før det var omsatt her i landet. Patentstyrets 2.avdeling kom til samme resultat i EUROCOPTER-saken. 2.avdeling mente at det internasjonale miljøet for helikopteromsetning var avgjørende for at varemerket kunne bli ansett som velkjent i de relevante omsetningskretser her i landet. Den vesentlige delen av EUROCOPTERs omsetning kom fra salg av militærhelikoptre, og 2.avdeling la vekt på at innkjøp av helikoptrene var basert på grundige internasjonale undersøkelser og anbudsprosedyrer, og hvorvidt merkets markedsføring rettet seg mot det norske markedet ble tillagt mindre betydning.<sup>108</sup>

---

104 Hurlen (2008) s.160

105 PS-2004-7231, EUROCOPTER

106 Blandhol (2006)

107 PS-2007-7628 RED BULL

108 PS-2004-7231 EUROCOPTER



## 5 Rettsstridsvilkåret

### 5.1 Innledning

Den videre drøftelsen vil gjelde de øvrige vilkår som må være tilstede for at det skal foreligge krenkelse av det velkjente varemerket etter varemerkeloven § 4(2). Det første vilkåret er at det yngre merket som brukes er *"identisk med eller ligner"* det velkjente varemerket. Likheten mellom kjennetegnene kan ikke være selvstendig grunnlag for å avgjøre om det foreligger en krenkelse, men det vil være et moment i drøftelsen av om det foreligger *"urimelig utnyttelse av eller skade på varemerkets særpreg eller anseelse"*. Dette kan utledes av EU-domstolens uttalelse i CHEVY-saken hvor retten uttaler at hvis det første vilkåret i direktivet artikkel 5(2) om at et varemerke er *velkjent* er oppfylt, skal den nasjonale domstol undersøke om det eldre varemerket er utsatt for *urimelig utnyttelse av eller skade på særpreg eller anseelse*.<sup>109</sup> Merkelikhet er i denne sammenheng et svært sentralt moment for å finne ut av om det foreligger slik skade eller utnyttelse.

### 5.2 Likhet mellom merkene

Ved å lese ordlyden i varemerkeloven § 4(2) og Varemerkedirektivet artikkel 5(2) må det antas å måtte foreligge en viss likhet for at man skal kunne tale om at et yngre merke *"er identisk med eller ligner"* det velkjente merket. En viss assosiasjon mellom merkene må nødvendigvis forekomme for at innehaveren av det velkjente varemerket i det hele tatt skal ha grunn til å reagere på at det yngre merket blir tatt i bruk. Dette støttes av EU-domstolen i ADIDAS-dommen der det uttales at det yngre merket må ligne såpass at omsetningskretsen *"skaber en sammenheng"* mellom tegnene.<sup>110</sup> I litteraturen betegnes risikoen for assosiasjon som et *grunnkrav*, men det påpekes at det ikke medfører at urimelig utnyttelse eller skade uten videre foreligger.<sup>111</sup> En assosiasjon mellom varemerkene er altså en

---

109 C-375/97CHEVY, premiss 30

110 C-408/01 ADIDAS, premiss 29

111 *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven (2009)* s.166

nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for at det foreligger en krenkelse av merkehavers enerett.<sup>112</sup>

Når det gjelder hvordan merkelikheten skal vurderes uttalte EU-domstolen i SABEL-saken at det skal gjøres en helhetsvurdering der merkets ”visuelle, lydlige eller begrepsmessige lighet” skal tas i betraktning. Domstolen presiserte at det skal tas særlig hensyn til de deler av merket som har ”særpræg eller dominans”. Domstolen sa videre at det er avgjørende hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene, og disse undersøker normalt ikke de forskjellige detaljer, men oppfatter ”et varemærke som en helhet”.<sup>113</sup> Likheten mellom merkene må altså vurderes ut fra hvordan gjennomsnittsforbrukeren antas å oppfatte merkene, og hvis det yngre merket utløser en assosiasjon til det eldre merket, foreligger det tilstrekkelig likhet mellom dem til at det videre kan vurderes om det foreligger urimelig utnyttelse eller skade på det eldre merkets særpreg eller anseelse.

I ROLTEX-saken kom Patentstyrets 2.avdeling frem til at likheten mellom det velkjente merket ROLEX, og det yngre merket ROLTEX var tilstrekkelig for at gjennomsnittsforbrukeren ville skape en assosiasjon til det velkjente merket når de møtte det yngre.<sup>114</sup> Merkenes begrepsmessige likhet var her av avgjørende betydning for at det kunne antas at assosiasjon ville oppstå. I DRÅPEFIGUR-saken ble imidlertid konklusjonen motsatt, fordi 2.avdeling kom til at det var påfallende ulikheter i utformingen, blant annet bakgrunnsfarge, form og det øvrige visuelle inntrykk av merket.<sup>115</sup> Her var det altså helhetsinntrykket som avgjorde at det ikke ville oppstå en assosiasjon mellom merkene.

I LLOYD-dommen presiseres det at når helhetsvurderingen av varemerket skal gjøres, må det tas hensyn til at forbrukerne sjeldent har mulighet til å gjøre en direkte sammenlikning

---

112 C-487/07 L'OREAL, premiss 37

113 C-251/95 SABEL, premiss 23. Vurderingen i SABEL-dommen gjelder hvorvidt det foreligger forveksling etter artikkel 4(1) bokstav b, men retningslinjene for forvekselbarhetsvurderingen bør være relevante for vurderingen av om det skapes en sammenheng jfr. Hurlen (2008) s. 179 note 128

114 PS-2006-7437 ROLTEX

115 PS-2005-7364 DRÅPEFIGUR

mellom de to merkene, men må stole på det erindringsbildet de har av varemerkene. Domstolen trekker frem at det også må tas hensyn til at gjennomsnittskonsumenterens oppmerksomhetsnivå varierer ”...*etter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om*”.<sup>116</sup> Hva som skal til for at gjennomsnittskonsumenteren vil synes at varemerkene ligner kan altså avhenge av i hvilken situasjon merkene opptrer i. Det må antas at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå varierer fra lavt når det gjelder enkle forbrukerkjøp som kjøp av knappnåler, til høyt når det gjelder anskaffelse av jagerfly i Forsvaret.<sup>117</sup> I teorien er det antatt at dess billigere og mer uanselig varen er, desto større er faren for at ulikheter i kjennetegnene overses. For de hverdagslige, alminnelige varene må merkene derfor normalt ligge lenger fra hverandre for at omsetningskretsen ikke skal synes at merkene ligner. For varer som er dyre og som omsetningskretsen har et kvalitetsbevisst forhold til, legger kjøperen normalt merke til flere detaljer, og det skal mer til for at omsetningskretsen vil trekke likhetsslutninger mellom varemerkene.<sup>118</sup> Også omsetningskretsens *sammensetning* er av betydning ved vurderingen av om det foreligger tilstrekkelig likhet mellom merkene. Hvis omsetningskretsen består av forhandlere er det generelt sett slik at disse har en høyere grad av merkebevissthet, og et mer profesjonelt syn på varemerkene – også for de uanselige varene.<sup>119</sup> Forhandlerleddets oppfatning alene er likevel bare av betydning der hvor varemerket *kun* har forhandlerleddet som målgruppe. Et slikt tilfelle finner vi i ORMA-saken fra lagmannsretten. Her ble det antatt at målgruppen for brilleglass var optikere. Retten uttalte at ”*Den enkelte brillekjøper kommer ikke i kontakt med ordmerket og er uinteressert i hvem som måtte være leverandør av brilleglasset.*”<sup>120</sup> Brilleglasskjøperne ble altså antatt å ikke interessere seg for glassenes fabrikat. Det er imidlertid oppfatningen i omsetningskretsen generelt som er av betydning for om merkene ansees som like, og hvis merkevarene også rekker det alminnelige publikum må det vurderes om det skapes en sammenheng mellom merkene blant disse.<sup>121</sup>

---

116 C-342/97 LLOYD, premiss 26

117 Stuevold Lassen (2011) s.319

118 Stuevold Lassen (2011) s.417

119 Stuevold Lassen (2011) s.416

120 RG. 1991 s.409 ORMA s.411

121 Stuevold Lassen (2011) s.417

Når det skal fastslås hvorvidt det foreligger fare for direkte eller indirekte *forveksling* av varemerker er *kjennetegnslighet* og *vareslagslighet* avgjørende.<sup>122</sup> For vern av velkjente merker er det imidlertid ikke krav om forvekslingsfare.<sup>123</sup> De to faktorene er likevel av betydning når det skal vurderes om det dannes en forbindelse mellom det velkjente og det yngre varemerket. Dette har EU-domstolen gjentatt flere ganger, blant annet i ADIDAS-saken der spørsmålet var hvorvidt FITNESSWORLD, som laget treningsklær med to striper langs sidesømmene ”er identisk med eller ligner” ADIDAS’ varemerke som er tre striper langs sidesømmene. Domstolen uttaler at krenkelse av Varemerkedirektivet artikkel 5(2) ”ikke forudsætter, at der mellem det renommerede varemærke og tegnet er konstateret en sådan grad af lighed, at der i den berørte kundekreds’ bevidsthed er risiko for forveksling af de to”.<sup>124</sup> I SABEL-saken gjentok domstolen også at det ikke kreves godtgjort ”at der er risiko for forveksling, heller ikke selv om de pågældende varer ikke er af lignende art”.<sup>125</sup> For øvrig var ordlyden i forslaget til ny varemerkelov i NOU 2001:8 i § 4(2) foreslått til å være at ”*bruken er ulovlig for varer av samme eller annet slag, selv om risiko for forveksling ikke foreligger*”.<sup>126</sup>

Merkets særpreg er av betydning når det skal vurderes hvorvidt omsetningskretsen setter de to merkene i sammenheng. I INTEL-dommen slår EU-domstolen fast at jo mer særpreg det eldre varemerket har, desto større er sannsynligheten for at omsetningskretsen vil få merket i tankene når det møter det yngre.<sup>127</sup> I teorien fastholdes det også at graden av særpreg får stor betydning ved vurderingen av kjennetegnsligheten, og at særpregete merker derfor trenger større ”likhetssfære” rundt seg enn merker uten samme grad av særpreg.<sup>128</sup> Som eksempel nevnes fantasimerker som KODAK og RAXX som merker med stort særpreg,

---

122 Stuevold Lassen (2011) s.311

123 Schovsbo (2011) s.413

124 C-408/01 ADIDAS, premiss 31

125 C-251/95 SABEL, premiss 20

126 NOU 2001:8 s.115, uthevet her

127 C-252/07, INTEL, premiss 54

128 Stuevold Lassen (2011) s.325

mens lite særpregede merker som GULL og STJERNE må tåle at andre legger seg nærmere opptil merket deres uten at det krenker merkeinnhavers enerett.

### 5.3 Unntak fra kravet om vareslagslikhet

For at de velkjente varemerkene skal være vernet etter varemerkeloven § 4(2) er det ikke noe krav om *vareslagslikhet* mellom merkene, fordi vernet gjelder hvis noen bruker et lignende eller identisk tegn på ”varer eller tjenester av **samme eller annet slag**”.<sup>129</sup> Av Varemerkedirektivet er det imidlertid ikke like klart hvilke regel som gjelder i forhold til likhet eller ulikhet mellom vareslagene. Av direktivets artikkel 5(2) kan vi lese at regelen om utvidet vern for velkjente varemerker gjelder ”...for varer eller tjenester **af anden art end dem, for hvilke varemærket er registrert**...”. Når man leser ordlyden er det formodentlig kun varer som er av *forskjellig* art fra de som er vernet etter artikkel 5(2) som er beskyttet. EU-domstolens Generaladvokat påpekte dette i forkant av CHEVY-dommen.<sup>130</sup> Det følger imidlertid av DAVIDOFF-dommen at det ville være i strid med EU-systemets overordnede mål hvis de velkjente varemerkene ville hatt svakere beskyttelse for misbruk for varer og tjenester av samme eller lignende art, enn for varer og tjenester av forskjellig art. Domstolen fastslo at de velkjente varemerker bør ha minst like omfattende beskyttelse når et tegn brukes for varer og tjenester av samme art.<sup>131</sup>

Det vil redegjøres nærmere for vareslagslikhetens betydning under rettstridsvurderingene nedenfor.

---

129 Varemerkeloven § 4(2), uthevet her

130 C-375/97 CHEVY, forslag til avgjørelse 26.november 1998, premiss 29, Generaladvokat Jacobs: “... protection is provided only in relation to goods or services which are not similar”

131 C-292/00 DAVIDOFF, premiss 23-26

## 5.4 De tre rettsstridsvurderingene

### 5.4.1 Innledning

For at vernet etter varemerkeloven § 4(2) skal utløses må grunnvilkårene om at varemerket må være velkjent, samt at det foreligger tilstrekkelig likhet mellom merkene være oppfylt. I tillegg må det sannsynliggjøres at et av rettsstridsvilkårene vil komme til å inntreffe ved bruken av det andre kjennetegnet.<sup>132</sup>

Rettsstridsvurderingene deles her opp i tre forskjellige drøftelser. I praksis er inndelingen mellom *utilbørlig utnyttelse av særpreg eller renommé*, *skade på merkets særpreg* og *skade på merkets renommé* oftest brukt når EU-domstolen skal ta stilling til rettsspørsmål knyttet til vernet for velkjente merker.<sup>133</sup> EU-domstolen har i de fleste saker om vern av velkjente merker etter Varemerkedirektivet artikkel 5(2) lagt til grunn at varemerkekrenkelse foreligger hvis én av disse tre alternativene er oppfylt.<sup>134</sup> I teorien er det imidlertid hevdet at det prinsipielt sett ikke noe er i veien for å dele opp vurderingen i fire – der utilbørlig utnyttelse av merkets særpreg og utilbørlig utnyttelse av merkets renommé drøftes hver for seg. Dette behandles under punkt 5.4.2.1.<sup>135</sup> I denne oppgaven vil vurderingen av om det foreligger rettsstrid hovedsakelig følge samme mønster som ved EU-domstolen, og behandle vilkårene i tre deler.

Tidligere var det kun merkets anseelse som var beskyttet i den norske lovteksten, og vernet for merkets særpreg ble innfortolket i norsk rett fordi det inngikk i Varemerkedirektivet.<sup>136</sup> Det at også særpreget er gitt vern direkte i den nye varemerkeloven oppfyller Norges

---

132 Stuevold Lassen (2011) s.371

133 Se bl.a. C- 323/09 INTERFLORA premiss 72, der domstolen omtaler varemerkedirektivets beskyttelsesfelt til å gjelde *“for det første skader på varemærkets særpræg, for det andet skader på dette varemærkes renommé og for det tredje utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé”*, jfr. også C-487/07 L'OREAL, premiss 38

134 Jfr. C-252/07 INTEL, premiss 28, C-487/07 L'OREAL, premiss 42 og C-323/09 INTERFLORA, premiss 72

135 Hurlen (2008) s.186

136 Varemerkedirektivet art. 5(2)

forpliktelser etter EØS-avtalen, samtidig som det understreker at et av varemerkets viktigste elementer er å virke som individualiseringsfunksjon.<sup>137</sup>

#### 5.4.2 Urimelig utnyttelse av særpreg og anseelse

Det første rettstridsalternativet er at et yngre varemerkes bruk innebærer urimelig utnyttelse av det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse etter varemerkeloven § 4(2). I Varemerkedirektivet er dette uttrykt som at bruken av tegnet medfører ”*utilbørlig udnyttelse af varemerkets særpreg eller renommé.*”<sup>138</sup>

I varemerkeloven er det altså krav om at det skal ha oppstått en ”*urimelig*” utnyttelse, mens det i direktivteksten i både den norske og danske oversettelse heter at utnyttelsen må være ”*utilbørlig*”. Forskjellen i ordlyden mellom de to må derfor avklares. Etter vanlig språklig forståelse er *utilbørlig* mer klanderverdig enn *urimelig*.<sup>139</sup> I forarbeidene anføres betegnelsen *urimelig* som mest korrekt, og det pekes blant annet på at den engelske versjonen av Varemerkedirektivet bruker ”*unfair*”, og at dette svarer til *urimelig* etter norsk markedsføringsrettslig språkbruk.<sup>140</sup> I teorien har det blitt bemerket at det finnes beskjedne mengder praksis angående spørsmålet om utnyttelsen er *urimelig*. Dette kan forklares med at oppnåelse av en fordel som følge av assosiasjon til et velkjent merke i seg selv er urimelig når dette skjer ved en uberettiget berikelse.<sup>141</sup> At *utnyttelsen* også da er urimelig synes ved et slikt standpunkt ganske åpenbart. I praksis fra OHIM har slik bruk blitt omtalt som ”*done in a parasitic way*”, noe som levner liten tvil om at utnyttelse i de aller fleste tilfeller vil bli ansett som ”*urimelig*”.<sup>142</sup> Årsaker som på den andre siden kan rasjonalisere bruken av tegnet kan for eksempel være at innehaveren av det velkjente

---

137 Hurlen (2008) s.167

138 Varemerkedirektivet art. 5(2)

139 Dette er også drøftet i NOU 2001:8 s. 66 i forbindelse med at ordet ”*utilbørlig*” ble erstattet med ”*urimelig*” i daværende varemerkelov § 6(2) i 1995.

140 NOU 2001:8 s.66

141 Hurlen (2008) s.180

142 R 1004/2000-1 KINDERCARE, premiss 26

merket har forholdt seg passiv i lengre tid i forhold til tredjemanns bruk av et lignende merke.<sup>143</sup>

Utnyttelse av det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse forutsetter, som tidligere fastslått, at bruken av det yngre merket utløser en assosiasjon til det velkjente merket.<sup>144</sup> EU-domstolen har fastslått at utnyttelsen som skjer på grunn av assosiasjonen ikke skal vurderes ut i fra skaden på det velkjente merket, men ut fra ”...den fordel, som tredjemand opnår ved brugen af det identiske eller lignende tegn”.<sup>145</sup> Domstolen presiserte at dette særlig gjelder i de tilfeller hvor utnyttelse skjer som følge av overførsel av det velkjente varemerkets image eller egenskaper til det yngre merket. I CITI-avgjørelsen fra EU-domstolen var spørsmålet om overførbare egenskaper aktuelt. Innehaverne av CITIBANK leverte innsigelse mot registrering av varemerket CITI for tollklareringstjenester. Kravet om sammenheng mellom merkene ble funnet oppfylt på grunn av merkets likhet, i tillegg til at kundegruppen for den nye merkevaren ville være til dels den samme som for CITIBANK. Kunder som driver med internasjonal handel og tollklarering vil nødvendigvis også ha et kundeforhold til en banktjeneste, så Førsteinstansretten anså sammenhengen mellom det yngre og det velkjente merket som en ”åpenbar forbindelse – samt en overlapning af sagsøgenes og intervenientens kundegrupper”.<sup>146</sup> Retten uttalte videre at CITIBANKs renommé innen banksektoren var ubestridt, og at dette renomméet ble assosiert med ”solvens, redelighed og finansiel rådgivning til private kunder og erhvervskunder i deres erhvervsvirksomhed eller i investeringsanliggender”.<sup>147</sup> Retten anså derfor at overførbarheten av anseelsen i dette tilfelle var tilstede, og begrunnet det blant annet med sammenfall av varemerkene kundegruppe. Retten kom til at det var sannsynlig at bruken av varemerket CITI ville ”føre til snylteri, dvs. medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærket CITIBANK’s veletablerte renommé og af de væsentlige investeringer, som

---

143 Hurlen (2008) s.181

144 Se drøftelse i 5.2.

145 C-487/07 LOREAL, premiss 41 og C-323/09 INTERFLORA, premiss 74

146 T-181/05 CITI, premiss 82

147 T-181/05 CITI, premiss 81



*sagsøgerne har foretaget for at opnå dette renommé*”.<sup>148</sup> I OHIMs avgjørelse i FRATELLI MARTINI-saken ble konklusjonen motsatt. Her fant appellkammeret at det velkjente varemerket MARTINI ble forbundet med suksess, glamour, jetsett og vakre mennesker. Varemerket FRATELLI MARTINI var søkt registrert blant annet for designlamper. Det ble imidlertid ikke funnet at FRATELLI MARTINI ville dra fordel av MARTINIs image og egenskaper, fordi lamper heller forbindes med egenskaper som komfort, design og arkitektur.<sup>149</sup> For at det skal foreligge utnyttelse av det velkjente merkets anseelse er det altså nødvendig at det yngre merket faktisk trekker en fordel av assosiasjonen.<sup>150</sup>

Det ligger betydelige økonomiske og strategiske ressurser bak oppbygningen av et varemerke. Ved å bli assosiert med kjente og særpregede merker kan dette innebære betydelige innsparinger i markedsføringskostnader.<sup>151</sup> Derfor kalles utnyttelse av varemerkets særpreg eller anseelse ofte også for *free-riding*.<sup>152</sup> En illustrerende uttalelse rundt dette finner vi i Høyesteretts dom i VOLVOIMPORT.NO-saken. Her var det spørsmål om en bilimportør kunne benytte seg av domenenavnet *volvoimport.no*. Etter førstvoterendes mening var det *”ikke rimelig at Hoppestad, ved å bruke et domenenavn hvor et varemerke med Kodak-vern er det sentrale element, blir spart for betydelige markedsføringsutgifter. Hovedimportøren og Volvokonsernet for øvrig har brukt store ressurser for å gjøre varemerket kjent og gi det kvalitetsstatus. Hoppestad er med som gratispassasjer.”*<sup>153</sup> Høyesterett slo derfor fast at VOLVO hadde rett til å motsette seg tredjemanns bruk av domenenavnet VOLVOIMPORT.NO. Rettsområdet grenser til lovgivning for parallellimport, men det er til dels de samme hensyn vedrørende vern for utnyttelse av det velkjente varemerkets anseelse som gjør seg gjeldende.<sup>154</sup>

---

148 T-181/05 CITI, premiss 83

149 R 1244/2006-1 FRATELLI MARTINI

150 C-487/07 L'OREAL, premiss 41. Det kan likevel foreligge utnyttelse eller skade på *særpreget*, jfr. punkt 5.4.3

151 Levin (1990) s.9

152 Se bl.a. Stuevold Lassen (2011) s.372

153 Rt.2004 s. 1474 VOLVOIMPORT, avsnitt 49

154 Jfr. bl.a C-337/95 DIOR, premiss 43

Når det kommer til hvilke momenter som er av betydning for å avgjøre hvorvidt det foreligger urimelig utnyttelse av det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse har EU-domstolen pekt på at blant annet *graden av likhet* mellom merkene er av betydning. Domstolen har uttalt om varemerkene at *”jo mere de ligner hinanden, jo større er sandsynligheden for, at det yngre varemærke får den relevante kundekreds til at komme i tanke om det ældre velrenommerede varemærke. Dette gælder så meget desto mere, når varemærkerne er identiske.”*<sup>155</sup> Graden av likhet mellom de pågjeldende merker kan illustreres med et eksempel fra Patentstyrets avgjørelse i ZODIAC-saken. Det dreide seg om hvorvidt varemerket ZODIAC for klær til bruk i forbindelse med seilspport og vannspport lot seg registrere ved siden av det eldre merket ZODIAC for gummibåter. Patentstyret trakk da frem at fordi det dreier seg om identiske merker måtte det kreves *”klar avstand mellom vareslagene”* for at ikke bruk av det yngre varemerket ville krenke det velkjente varemerket. Jo likere varemerkene er, desto større er sannsynligheten for at det foreligger urimelig utnyttelse av merkets særpreg eller anseelse.

Også *intensiteten av varemerkets renommé og graden av varemerkets særpreg* er av betydning for å vurdere hvorvidt det yngre merket drar fordel av det eldre merkets særpreg eller omdømme.<sup>156</sup> EU-domstolen har i flere saker poengtert at desto større et varemerkes særpreg er, jo lettere vil det oppstå skade.<sup>157</sup> I den nevnte ZODIAC-saken trakk Patentstyret frem at fordi det eldre merket har høy grad av særpreg, er sannsynligheten for at bruk av det yngre merket vil føre til urimelig utnyttelse av særpreg eller anseelse *særlig høy*.<sup>158</sup> Det klassiske eksemplet fra teorien er at hvis man ser det særpregede varemerket COCA-COLA på nye vareslag vil man sannsynligvis komme til å assosiere det til brusprodusenten uansett hvilket vareslag man finner det på. Varemerker med spesiell høy grad av særpreg og anseelse kan derfor være beskyttet mot bruk av identiske eller lignende merker på *alle* typer varer. I nok et eksempel fra teorien, illustreres det at ikke fullt så særpregede varemerker vil kunne brukes av andre, men at det da kreves det en viss avstand i vareslag,

---

155 C-252/07 INTEL, premiss 44

156 C-487/07 L'OREAL, premiss 44

157 C-375/97 CHEVY, premiss 30

158 PS-2005-7347 ZODIAC

jfr. drøftelsen nedenfor. Det kan for eksempel tenkes at varemerket TORO ikke vil kunne benyttes på husholdningsartikler og drikkevarer, mens det sannsynligvis vil kunne brukes på skistaver og gressklippere uten at omsetningskretsen assosierer det med saus- og suppeprodusenten.<sup>159</sup>

*Karakteren av, og graden av likhet mellom vare- og tjenestelagene er av betydning når det skal vurderes om det foreligger urimelig utnyttelse av et velkjent merkes særpreg eller anseelse.*<sup>160</sup> OHIMs appellkamre har ofte påpekt at det er av betydning at *”the commercial contexts in which each party operate are sufficiently near so as not to preclude the transfer of the earlier marks’ brand image”*.<sup>161</sup> Utstrekningen av vernet vil imidlertid avhenge av merkets innarbeidelsesgrad og særpreg, slik at det for de mest kjente og særpregede merkene skal mindre til i nærhet i vareslag før det utløses en assosiasjon.<sup>162</sup>

Selv om vareslagslikhet altså ikke er noe krav for beskyttelse etter varemerkeloven § 4(2) og Varemerkedirektivet artikkel 5(2) er den imidlertid et viktig moment for å avgjøre hvorvidt omsetningskretsen *”skaber en sammenheng”* mellom merkene,<sup>163</sup> og om bruken av det yngre merket innebærer urimelig utnyttelse det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse.

I Patentstyrets avgjørelse i LABAN-saken ble det innledningsvis omtalt på hvilken måte avstanden mellom vare- eller tjenestelagene kan ha avgjørende betydning for om omsetningskretsen skaper en sammenheng mellom varemerker. Avdelingen uttalte at *”berømte merker kan utløse assosiasjoner selv når man møter dem på helt nye vareslag, som ligger langt fra dem merket er kjent for.”*<sup>164</sup> Som eksempel viste utvalget til COCA-COLA, som vil lede omsetningskretsens tanker hen til leskedrikkprodusenten uansett

---

159 Stuevold Lassen (2011) s.373

160 C-487/07 L'OREAL, premiss 44

161 Jfr. bl.a. R 0404/2004-4 SER, premiss 36 og R 769/2002-PREMIO INTEL DESIGN, premiss 25, jfr. Hurlen (2008) s.184

162 Hurlen (2008) s.184

163 C-252/07 INTEL jfr. C-408/01 ADIDAS, premiss 29

164 PS-2009-7836 LABAN

hvilken vare det gjelder. Avdelingen uttalte deretter at det for merker som ikke er like berømte, kan kreves større nærhet mellom vareslagene for at omsetningskretsen skal skape en sammenheng mellom merkene. I den konkrete LABAN-saken var et annet merke med samme navn søkt registrert for diverse vareklasser. Patentstyrets 2.avdeling gjentok da at vernet for velkjente varemerker måtte tåle en *avgrensning basert på avstanden mellom vareslagene*. De kom til at det for det eldre varemerket LABAN ville foreligge urimelig utnyttelse av merkets særpreg eller hvis det yngre merket ble tillat registrert for bruk *”relatert til barn, festivitas, mat og drikke”*. 2.avdeling opphevet derfor det yngre varemerkets registreringer for de vareslag som de antok at ville skape assosiasjoner til det velkjente merket, og dermed utnytte LABANs særpreg og anseelse.

I WOODS OF NORWAY-saken gjentok Patentstyrets 2.avdeling at vareslaget kan være avgjørende for om det *”skabes en sammenheng”* mellom merkene.<sup>165</sup> Spørsmålet i saken var hvorvidt merket WOODS OF NORWAY, søkt registrert for ulike typer alkoholholdige og alkoholfrie drikker, ville skape assosiasjoner til merket MOODS OF NORWAY, registrert for blant annet tekstilproduksjon. Avdelingen fant at merket MOODS OF NORWAY var velkjent for visse vareslag, men at vernet for velkjente varemerker måtte avgrenses, med henvisning til LABAN-dommen. 2.avdeling konkluderte med at forskjellen i vareslag var tilstrekkelig til at det ikke ville oppstå assosiasjoner til MOODS OF NORWAY ved bruk av merket WOODS OF NORWAY for drikkevarer, og bruken av varemerket ville dermed ikke skade MOODS OF NORWAYs særpreg eller anseelse.

I litteraturen er det tilføyd at det er av stor betydning hvorvidt *”vareslagene gir grunnlag for at det kan skapes uriktige forestillinger om en felles kommersiell opprinnelse eller om annet kommersielt fellesskap”*.<sup>166</sup> Enkelte vareslag kan være nærmere knyttet til hverandre, slik at antagelse om felles opphav enklere oppstår. ZODIAC-saken fra Patentstyrets 2.avdeling illustrerer poenget. Her ble merket ZODIAC søkt registrert for klær til bruk i forbindelse med seilspport og vannspport. Merket ZODIAC var allerede registrert for

---

165 PS-2011-7970 WOODS OF NORWAY, jfr. C-408/01 ADIDAS, premiss 29

166 Stuevold Lassen (2000) s.97

oppblåsbare båter og utstyr til slike. Patentstyret fant da at formålet med plaggene ville øke sannsynligheten for at gjennomsnittsfbrukeren vil få en assosiasjon til båtmerket ZODIAC.<sup>167</sup> ZODIAC for klær til bruk i forbindelse med vann- og båtliv ble dermed nektet registrert, mens registrering for andre typer klær ble godkjent. Også i FISHERMAN'S FRIEND-avgjørelsen fra dansk høyesterett var *sammenhengen* mellom vareslagene av betydning for å fastslå at det forelå utnyttelse av det eldre merkets anseelse. Det var blitt vanlig at vodka-shotmerker lanserte pastiller med merke- og smakslikhet til vodka-shoten. Retten antok da at forbrukerne ville komme til å sette FISHERMAN vodka-shot i forbindelse med halspastillen FISHERMAN'S FRIEND. Retten nektet derfor vodkafirmaet å anvende navnet FISHERMAN for vodka.<sup>168</sup> Ideen om et slikt *kommersielt fellesskap* kan virke utnyttende på varemerkets særpreg eller anseelse. I PLAYERS-saken fra Patentstyrets 2.avdeling var det på samme måte som i FISHERMAN-dommen snakk om en spesiell assosiasjon mellom to vareslag. 2.avdeling fant at den spesielle tilknytningen som var etablert mellom tobakksbransjen og klesbransjen var tilstrekkelig til at tobakksmerket PLAYERS hadde krav på vern utover grensene for vareslagslikhet. På grunn av den etablerte praksisen med lisensierte bekledningsvarer, som for eksempel CAMEL støvler og MARLBORO hatter, fastholdt 2.avdeling at man på denne bakgrunn ikke lenger kunne fastholde forestillingen om tobakk og bekledning som bransjer med stor avstand i mellom.<sup>169</sup>

Ved *identiske vareslag* blir det mer besværlig for et yngre varemerke å unngå å krenke et eldre varemerke, dersom merkene er like nok til at det vil kunne oppstå assosiasjoner mellom dem. I litteraturen presumeres det at urimelig utnyttelse da vil skje.<sup>170</sup> Et eksempel på en sak med identiske vareslag finner vi i RED BULL-saken som også er omtalt ovenfor. Patentstyrets slo her fast at når vareslagene er identiske vil bruken "*ofte innebære en slik utnyttelse av det eldre merkets goodwill*".<sup>171</sup>

---

167 PS-2005-7347 ZODIAC

168 UFR 2007.1896H FISHERMAN

169 PS-6531-1996 PLAYERS

170 Stuevold Lassen (2011) s.373

171 PS-2007-7628 RED BULL

Et tema som har vært aktuelt i den senere tid er spørsmål tilknyttet såkalte *AdWords*. Med AdWords kan man opprette annonser som kobles til spesielle søkeord i for eksempel Googles søketjeneste. Slik søkemotorannonsering er varemerkerettslig problematisk når forretningsdrivende kjøper søkeord som består av andre forretningsdrivendes kjennetegn.<sup>172</sup> EU-domstolen har de siste årene behandlet en del slike saker, og i GOOGLE-saken slo domstolen fast at en varemerkekrenkelse foreligger hvis søkemotorannonseringen påvirker en av varemerkets funksjoner negativt. Ifølge EU-domstolen er de relevante funksjonene i forhold til søkemotorannonsering varemerkets opprinnelsesfunksjon og varemerkets reklamefunksjon.<sup>173</sup> EU-domstolen fremholder at merkets reklamefunksjon ikke skades ved søkemotorannonsering, fordi varemerkeinnhavers nettside normalt vil finnes blant de øverste av søkeresultatene, og dette garanterer synlighet for internetbrukeren.<sup>174</sup> Dette skal imidlertid ikke drøftes nærmere her, fordi dette ligger nærmere drøftelsen for varemerkekrenkelser etter varemerkeloven § 4(1).<sup>175</sup> For velkjente varemerker er AdWords-sakene imidlertid også av betydning der det kan være snakk om utnyttelse av varemerkets renommé eller anseelse, som for eksempel ved å utby kopier av produkter fra de velkjente varemerkene for salg. Med grunnlag i L'OREAL-dommen fastslår retten i GOOGLE-dommen at når tredjemann ved å legge seg i kjølvannet av det velkjente varemerket, og på en slik måte forsøker å dra fordel av varemerkets tiltrekningskraft, omdømme og prestisje uten økonomisk kompensasjon og egeninnsats anses dette som en *”utilbørlig udnyttelse af det nævnte varemærkes særpræg eller renommé”*.<sup>176</sup> I den nylig avsagte INTERFLORA-dommen ble det også forelagt domstolen spørsmål rundt urimelig utnyttelse på det velkjente varemerkets anseelse. MARKS & SPENCER hadde kjøpt annonseplass når man søkte på INTERFLORA i Google. Domstolen påpekte at annonsøren som har valgt et tegn som er identisk med eller ligner en annens varemerke ikke betaler noen kompensasjon for bruken og når han plasserer seg i det velkjente varemerkets

---

172 Riis (2010) s. 246

173 C-238/08 GOOGLE, premiss 79-81

174 C-238/08 GOOGLE, premiss 97

175 Jfr. C-278/08 BERGSPECHTE, C-558/08 PORTAKABIN

176 C-238 GOOGLE, premiss 102-103, jfr. også saken C-408 L'OREAL, premiss 49

kjølvann ”med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige” anses dette som en urimelig utnyttelse.<sup>177</sup>

Det hevdes i teorien at også *karakteren av varemerkets image* kan være av betydning når det skal vurderes hvorvidt sammenhengen mellom to merker vil virke utnyttende på det velkjente merket. Jo mer attraktiv og overførbart et varemerkes image er, desto større vil faren for utnyttelse normalt være.<sup>178</sup> Et eksklusivt renommé kan være en del av et velkjent merkes egenverdi og derfor en del av beskyttelsesområdet til varemerkeretten.<sup>179</sup> I DIOR-saken uttalte domstolen at hvis et varemerke har verdi som er knyttet til en luksuriøs utstråling, er det merkeinnhaverens legitime interesse å hindre bruk som kan skade dette bildet.<sup>180</sup> Det kan her understrekes at det ikke nødvendigvis bare er eksklusive varemerker som er offer for utnyttelse, men overførbarheten vil normalt være større for et varemerke med positiv anseelse.<sup>181</sup> Det er heller ikke noe krav om at varemerkets anseelse en gang er av positiv karakter for at det skal kunne være vernet etter varemerkeloven § 4(2).<sup>182</sup> Hverdaglige varer som oppvaskbørster og peanøtter kan være vernet hvis de er tilstrekkelig godt kjent, de kan altså ha høy goodwillverdi.<sup>183</sup> Også varemerker som har en negativ karakter kan få vern etter varemerkeloven §4(2).<sup>184</sup> Som eksempel på dette finner vi i litteraturen merker som har et image av særdeles fordelaktige priser.<sup>185</sup>

Også de *praktiske forholdene rundt omsetningen eller markedsføringen* av merkene kan være av betydning.<sup>186</sup> Hvis varene selges fra samme sted vil dette kunne bidra til at omsetningskretsen skaper en sammenheng mellom merkene. I en OHIM-avgjørelse ønsket

---

177 C-323/09 INTERFLORA, premiss 89

178 Hurlen (2008) s.182

179 Stuevold Lassen (2011) s.374

180 C-337/95 DIOR, premiss 44 og 45

181 Hurlen (2008) s.182

182 Stuevold Lassen (2011) s.370

183 Stuevold Lassen (2011) s.371

184 Ot.prp. 59 (1994-1995) s.21

185 Grundén (1995) s.229

186 Hurlen (2008) s.185

LIPOSTATIN å registrere varemerket sitt for blant annet hårprodukter, såpe og kosmetikk. Ved siden av den nære likhet i merkenavnene, talte det at produktene ville komme til å bli solgt ved samme utsalgssteder som det velkjente varemerket LIPOSTAT, klart for at det forelå utnyttelse av LIPOSTATs særpreg og anseelse.<sup>187</sup>

*Subjektive forhold* kan være av betydning ved krenkelsesvurderingen, og kan tenkes hvis det for eksempel bevises at innehaver av et yngre merke bevisst har valgt det samme eller lignende kjennetegn som et eldre merke, for å dra fordel av assosiasjonen som vil oppstå.<sup>188</sup> EU-domstolen har i dette henseende uttalt at ”*når en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation, og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for utilbørlig.*”<sup>189</sup> Dette kan sees i sammenheng med det som ble nevnt i 4.3.1 om at det kan det være av betydning hvorvidt det eldre merket er kjent i det yngre merkets omsetningskrets når man skal vurdere hvorvidt det foreligger utilbørlig utnyttelse av særpreg eller renommé.<sup>190</sup> Hvis det velkjente merket er kjent i det yngre merkets omsetningskrets, og det skjer en assosiasjon mellom merkene, har EU-domstolen uttalt at dette vil skade det velkjente merket.<sup>191</sup> Betydningen av ond tro i denne sammenheng er derfor et moment som taler for at det foreligger urimelig utnyttelse av merkets særpreg eller anseelse, fordi innehaver av det yngre merket vil være sikker på at assosiasjon til det velkjente merket vil oppstå.

Vurderingen av om det foreligger urimelig utnyttelse av et velkjent varemerkes særpreg eller anseelse kan også knyttes til varemerkets mulige *ekspansjonsområde*. Hvis en

---

187 R 1007/2000-1 LIPOSTATIN

188 Stuevold Lassen (2011) s.373-374

189 C-487/07 L'OREAL, premiss 49

190 Wessman (2002) s.364

191 C-375/97 CHEVY, premiss 23



gjennomsnittsforbruker, når det møter en vare, kan tenke seg at varen er en mulig utvidelse av det eldre merkets vareslagsområde, vil det være nærliggende å anta at utnyttelse foreligger.<sup>192</sup> Spørsmålet blir her altså om det yngre merket forsøker å dra fordel av varemerkets særpreg eller anseelse ved å utnytte at merkehaveren ikke har benyttet seg av en naturlig eller nærliggende utvidelse av vareslagsområde. Dette spørsmålet har særlig blitt aktuelt etter at bruksplikten for varemerker ble innført, og varemerker ikke lenger kan ha defensivregistreringer stående for å beskytte områder hvor mulige utvidelser kan tenkes.<sup>193</sup> I den tidligere nevnte FISHERMAN-dommen ble dette brukt som argument mot at tredjemann kunne få sitt varemerke registrert. Kombinert med merkelikhet (FISHERMAN/ FISHERMAN´S FRIEND) fant retten at det forhold at det for vodka-produsenter var blitt svært vanlig å lansere halspastiller med kjennetegnet på, var nok til å konstatere urimelig utnyttelse av det velkjente merkets særpreg eller anseelse.<sup>194</sup> Hvis det velkjente varemerket velger å ikke benytter seg av muligheten til å utvide vareslagsområdet, er det urimelig at andre uten vederlag utnytter seg av dette. Ved utvidelse av vareslagsområde er det i mange tilfeller lisensieringsavtaler som gjennomføres, som nettopp sikrer innehaveren av det velkjente merket å få økonomisk kompensasjon for at andre skal bruke varemerkets særpreg og anseelse.

Det må imidlertid bemerkes at friholdelsesbehovet gjør seg gjeldende når det kommer til vern utover vareslagslikheten. Friholdelsesbehovet er begrunnet i det berettigede behovet andre næringsdrivende kan ha i å bruke ord og tegn i markedsføring av sine varer.<sup>195</sup> I LIBERTEL-saken uttalte domstolen at *”omfattende monopol er ikke foreneligt med en ordning med loyal konkurrence, navnlig fordi der kunne opstå en uberettiget konkurrencefordel for én erhvervsdrivende”*.<sup>196</sup> I SUPERLEK-dommen uttalte Høyesterett at *”friholdelsesbehovet må vurderes i forhold til det område som beslaglegges av et varemerkes vern”*. Med dette forstås at de lite særpregede ordene må tåle at andre

---

192 Hurlen (2008) s.184

193 Jfr. varemerkeloven § 37

194 UFR 2007 s. 1896H FISHERMAN

195 Stuevold Lassen (2011) s.248

196 C-104/01 LIBERTEL premiss 54

forretningsdrivende legger seg tettere opptil varemerket deres enn merkehavere med mer spesielle og særpregede kjennetegn.<sup>197</sup>

#### 5.4.2.1 Utnyttelse av særpreg eller anseelse alene

I teorien har det, som tidligere nevnt, blitt hevdet at med bakgrunn i den klare ordlyden er det prinsipielt sett ikke noe i veien for å foreta et skille mellom krenkelse av varemerkets særpreg og krenkelse varemerkets anseelse, i stedet for å foreta den samlede vurderingen som er vanlig å gjøre i dag.<sup>198</sup> Slik regelverket er utformet er det likevel ikke nødvendig å forsøke å markere hvor utnyttelsen av særpreg slutter og hvor utnyttelsen av anseelsen begynner, for EU-domstolen har fastslått at det foreligger krenkelse av merkehavers enerett hvis det foreligger utilbørlig utnyttelse av merkets ”*særpreg eller goodwill*”.<sup>199</sup> Normalt er også utnyttelse av et varemerkes særpreg en forutsetning for utnyttelse av anseelsen, og vurderingen av om det foreligger krenkelse etter dette alternativet gjøres derfor ofte samlet.<sup>200</sup> Det er derimot interessant å se at det i enkelte avgjørelser konkluderes med utnyttelse av særpreg **og** goodwill, der litteraturen har bemerket at det kunne vært tilstrekkelig å henvise til én av alternativene. Som illustrasjon er det i litteraturen vist til NASDAQ-dommen hvor Førsteinstansretten strakk seg langt for å konstatere at det i tillegg til utnyttelse av særpreg, også forelå utnyttelse av merkets anseelse.<sup>201</sup> Ved siden av å peke på utnyttelse av merkets blikkfangereffekt, hevdet retten at assosiasjonene til børsindekstjenester også ville være en fordel i markedsføringen av sportsutstyr med grunnlag i at ordet hadde et ”*moderne image*”, noe teorien stilte seg noe undrende til når det kunne vært tilstrekkelig å vise til at en av skadevirkningene forelå.<sup>202</sup> At det foreligger ren utnyttelse av det velkjente merkets anseelse er illustrert i litteraturen med saken om TULOSBA AKDOV. Stavet baklengs utgjør dette det velkjente merket ABSOLUT

---

197 Rt. 1999 s. 641 SUPERLEK, s.645

198 Hurlen (2008) s.186

199 Varemerkeloven §4(2), uthevet her

200 Hurlen(2008) s.186

201 T-47/06 NASDAQ premiss 60

202 Hurlen (2008) s.186

VODKA, men i litteraturen pekes det på at fordi merket ikke har umiddelbar evne til å bli gjenkjent, foreligger det ikke noen egentlig utnyttelse av særpreg. Derimot foreligger det utnyttelse av anseelse når gjennomsnittsforbrukeren har skjønt sammenhengen med ABSOLUT VODKA.<sup>203</sup>

#### 5.4.3 Skade på særpreg – utvanning

Skade på det velkjente varemerkets særpreg foreligger når merkets ”*evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, svækkes, idet tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn medfører en opløsning af varemærkets identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed*”.<sup>204</sup> Dette beskrives også ofte som *utvanning*, *nedslitning* eller *utvisking* av varemerket særpreg.<sup>205</sup> Denne utvanningen av merkets særpreg betegnes også som svekkelse av dens *blikkfangereffekt*. I teorien beskrives blikkfangereffekten som gjennomsnittsforbrukerens umiddelbare assosiasjon til de varer og tjenester som merket er kjent for når de møter det velkjente varemerket.<sup>206</sup> EU-domstolen uttalte i INTEL-dommen at hvis en slik assosiasjon ikke lenger utløses like umiddelbart, er blikkfangereffekten svekket.<sup>207</sup>

Når det skal vurderes hvorvidt det foreligger rettsstrid i forhold til vilkåret om skade på det velkjente varemerkets særpreg skal det tas utgangspunkt i hvilken *skadevirkning den urettmessige bruken har hatt overfor det velkjente merket*, i motsetning til vurderingen knyttet til urimelig utnyttelse, der det er det yngre merkets markedsføringsmessige fordel som er utgangspunktet for krenkelsesvurderingen.<sup>208</sup>

---

203 PBR 1999-04-23, Hurlen (2008) s.187

204 C-487/07 L'OREAL, premiss 39

205 Se bl.a. C-252/07 INTEL, premiss 29

206 Stuevold Lassen (2011) s.372

207 C-252/07 INTEL, premiss 29

208 Hurlen (2008) s.194

Norsk Høyesterett har anført at for at et varemerke skal ha særpreg i varemerkelovens forstand, må det ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til omsetningskretsen.<sup>209</sup> Skader ved disse funksjonene vil derfor være å anse som krenkelse av merkeinnhavers enerett.

Et naturlig utgangspunkt for vurderingen vil også i denne drøftelsen være EU-domstolens uttalelse i CHEVY-saken. Domstolen sier at *”jo større varemærkets særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge”*.<sup>210</sup> Merker med stor grad av særpreg har ofte en større blikkfangereffekt i utgangspunktet.<sup>211</sup> Dette kan illustreres med et eksempel fra Førsteinstansretten, der merket NASDAQ ble søkt registrert for bl.a. hjelmer, klokker og sykler. NASDAQ var fra før av registrert for tjenester tilknyttet børsindeks og retten uttalte at merket er *”(...)very distinctive, in particular by reason of the fact that it is an invented word without any relation to the services designated by it (...)”*.<sup>212</sup> Det faktum at merket er et rent fantasiord styrker altså merkets særpreg, og understreker den kjensgjerning at hvis man gjenkjenner ordet NASDAQ, er det i realiteten bare en assosiasjon man kan trekke.<sup>213</sup> Det betyr også at utvanning vil ramme merker med høy grad av særpreg ekstra hardt. Omsetningskretsen vil for det første gjøre nye assosiasjoner når de ser varemerket, slik at de ikke like øyeblikkelig tenker på det eldre merket. Domstolen har uttalt at skade på det eldre merkets særpreg skjer *”når det ældre varemærke ikke længere kan skabe en **umiddelbar** forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for”*.<sup>214</sup> For det andre vil ukontrollert bruk av et særpreget merke føre til utvanning av merkets *”bekendtheds kvalitet”*.<sup>215</sup> Et gammelt, men illustrerende eksempel fra teorien angående dette omhandler varemerket ROLLS ROYCE. I Forslag til avgjørelse i ADIDAS-dommen siteres det fra Schecter; *”Hvis man f.eks. tillader Rolls Royce-restauranter og Rolls Royce-caféer, Rolls Royce-bukser og Rolls Royce-slik, vil varemærket Rolls Royce*

---

209 Rt. 2005 s.1601 GULE SIDER, avsnitt 42

210 Jfr. Stuevold Lassen (2011) s.372 og C-375/97 CHEVY, premiss 30

211 T-47/06 NASDAQ, premiss 58

212 T-47/06 NASDAQ, premiss 58

213 Hurlen (2008) s.182

214 T-67/04 SPA FINDERS, premiss 43, uthevet her og Forslag til avgjørelse i C-408/01 ADIDAS, premiss 37

215 Schovsbo (2011) s.467

*ikke længere findes om ti år*".<sup>216</sup> Varemerker må beholde sitt særpreg hvis dets funksjon som individualiserings- og reklamefunksjon skal fungere. I teorien er for øvrig også merket ROLLS ROYCE brukt for å illustrere at for de særpregede merkene vil ikke sammenheng mellom vareslag være av stor betydning når det kommer til utvanning. Om varemerket ROLLS ROYCE blir plassert på motorsykler (nært vareslag) eller klær (fjernt vareslag) vil utvanningseffekten fortsatt være der. Det avgjørende er om omsetningskretsen møter faktisk møter merket andre steder enn i forbindelse med det velkjente varemerket.<sup>217</sup>

For varemerkene med mindre grad av særpreg kom det frem av SUPERLEK-dommen at disse måtte tåle at et yngre merke legger seg nærmere varemerket enn hva et varemerke med sterkt særpreg merke må tåle.<sup>218</sup> Det vil si at de ikke like lett kan hevde at det foreligger skade på varemerkets særpreg – fordi ordet ikke skiller seg like mye ut i utgangspunktet. Også i SPA-FINDERS-avgjørelsen i Førsteinstansretten ble mangel på særpreg ansett som utslagsgivende for at vernet for velkjente merker ikke ble utløst. Innehaverne av varemerket SPA for mineralvannproduksjon mente at tredjemanns bruk av merket SPA-FINDERS for reisebyråtenester kunne føre til utvanning av merkets særpreg.<sup>219</sup> Dette begrunnet de med at bruken av ordet SPA ikke lenger ville skape en umiddelbar forbindelse til mineralvannmerket SPA når omsetningskretsen møter merket, samt at omsetningskretsen ville gjøre nye assosiasjoner til ordet spa. Argumentasjonen førte imidlertid ikke frem, og retten understreket det faktum at selv om det foreligger en sammenheng mellom tegnene, er ikke dette i seg selv tilstrekkelig for å fastslå at det foreligger krenkelse av det eldre varemerkets særpreg. Retten pekte også på at ordet *spa* har flere betydninger, blant annet brukes ordet også for å betegne den belgiske byen Spa, motorbanen Spa-Francorchamps og for områder for hydroterapi, dvs. tyrkisk bad, sauna og lignende. På bakgrunn av dette fant retten at risikoen for at det forelå skade på varemerkets særpreg ikke godtgjort.<sup>220</sup>

---

216 C-408/01 ADIDAS, forslag til avgjørelse, premiss 37

217 Huelen (2008) s.192

218 Rt.1999 s.641 SUPERLEK s.645

219 T-67/04 SPA FINDERS, premiss 22

220 T-67/04 SPA-FINDERS, premiss 44

I teorien er det blitt stilt spørsmål ved at det har kunnet virke som om det fastslås *skade på særpreg* så fort det har blitt påvist en assosiasjon og sammenheng mellom varemerkene.<sup>221</sup>

I for eksempel ROLTEX og RED BULL fra Patentstyrets 2.avdeling har det nærmest virket som om det presumeres at likhet mellom merkene medfører skade. Dette synet kan imidlertid modifieres noe fordi det ofte er de særpregede varemerkene som er spesielt sårbare for utvanning.<sup>222</sup>

Også likheten mellom merkene er av betydning når det skal vurderes hvorvidt det foreligger skade på et velkjent varemerkes særpreg. Domstolen fremholdt i INTEL-saken at *”i jo høyere grad og jo mere umiddelbart det yngre varemerke leder tanken hen på det eldre varemerke, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige bruk af det yngre varemerke...skader dette særpræg eller renommé”*.<sup>223</sup> Jo likere merkene er, desto lettere får omsetningskretsen assosiasjoner til det velkjente merket – og jo lettere vil dermed det velkjente merket skades.

I den tidligere nevnte INTERFLORA-dommen tok EU-domstolen også standpunkt til spørsmålet om hvorvidt tredjemanns bruk av AdWords-reklame kunne skade varemerkets særpreg etter direktivet art. 5(2). Blomsterleverandøren INTERFLORA gikk til sak mot MARKS & SPENCER for å ha kjøpt annonseplass der søkeordet INTERFLORA ble brukt, og mente at varemerket deres ikke lenger ville kunne komme til å være i stand til å fremkalle en umiddelbar assosiasjon til opprinnelsen i forbrukernes bevissthet hvis bruken fortsatte. INTERFLORA mente også at varemerket ville degenereres og bli til en artsbetegnelse for levering av blomster. Retten sa seg enig med INTERFLORA i at det ville være en krenkelse hvis tredjemanns bruk av søkeordet kom til å gjøre skade på det velkjente merket, for eksempel ved degenerasjon.<sup>224</sup> Retten uttalte også at en varemerkeinnhaver kan forby enhver bruk av identisk eller lignende tegn som minsker merkets særpreg, uten å måtte vente på at denne prosessen fullstendig skal ta fra

---

221 Hurlen (2008) s.193

222 Hurlen (2008) s.193

223 C-252/07 INTEL, premiss 67

224 C-323/09 INTERFLORA, premiss 93 og 94

varemerket dets særpreg, for at vernet etter direktivet artikkel 5(2) skal være effektivt.<sup>225</sup> Domstolen mente imidlertid at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå at de tilbudte varer eller tjenester som vises i tredjemanns annonse ikke stammer fra samme tilbyder som det velkjente varemerket. Når det kom til den konkrete saken om INTERFLORA konkluderte retten med grunnlag i dette at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville anta at INTERFLORA er en artsbetegnelse for levering av blomster, og at degenerasjon derfor ikke ville finne sted.<sup>226</sup> Retten underbygget konklusjonen sin med at denne type bruk fører til *”en sund og loyal konkurrence inden for sektoren for de omhandlede varer eller tjenesteydelser”*, og presiserte at merke innehaveren ikke kunne nekte reklame fra andre merker så lenge det ikke forårsaker utvanning, tilsmussing eller krenker varemerkets funksjoner.<sup>227</sup>

Det ytterste konsekvensen av utvanning av varemerkets særpreg er, som nevnt ovenfor, at merket mister sin individualiserende evne – degenerasjon. Merket er da ikke lenger *”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres”*, og kan da kreves slettet etter varemerkeloven § 36 bokstav b. For at varemerket skal beholde sin egenskap som varemerke, må merke innehaveren sørge for at varemerket stadig er egnet til å skille hans virksomhets varer eller tjenester fra andres.<sup>228</sup> Teorien har mange eksempler på varemerker som går fra å være varemerker for en bestemt virksomhet til å bli den allmenne betegnelsen på en varegruppe. Eksempler på slike merker er *primus*, *termos* og *dynamitt*.<sup>229</sup> Slik degenerasjon kan for eksempel skje ved intens bruk av varemerket, særlig dersom det representerer det første produktet av sitt slag på markedet. Når et varemerke på denne måten blir brukt som generisk betegnelse på et produkt i stedet for å identifisere opprinnelsen, har varemerkets kanskje viktigste funksjon sviktet. Det kan da ikke lenger klassifiseres som et varemerke, fordi det ikke lenger *”er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres”*. At merket kan skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres er selve grunnkravet for at noe skal kunne defineres som et varemerke, og selv

---

225 C-323/09 INTERFLORA, premiss 77

226 C-323/09 INTERFLORA, premiss 78, 81 og 82

227 C-323/09 INTERFLORA, premiss 95

228 Vml. § 2(1)

229 Stuevold Lassen (2011) s.123

om merket blir gjenkjent av store deler av omsetningskretsen er det likevel ikke lenger beskyttet etter varemerkeloven.<sup>230</sup>

#### 5.4.4 Skade på anseelse - sverting

I norsk rett hadde vi tidligere *rottegiftregelen* som ga vern i situasjoner hvor et varemerke svertet det eldre merket. Navnet kom av et mye brukt eksempel som viste at varemerket FREIA ikke kunne bli brukt som varemerke for rottegift. Nå er regelen i varemerkeloven § 4(2) selvstendig grunnlag for vern av bruk av varemerker som kan skade merkets anseelse.<sup>231</sup> Varemerkets anseelse kan forklares som *en ”sammanfattning av de egenskaper som et föremål [et objekt] eller en person anses representera för en viss grupp”*.<sup>232</sup> Skade på varemerkets anseelse foreligger når negative assosiasjoner festes ved varemerket på grunn av det yngre merkets bruk,<sup>233</sup> og at varemerkets tiltrekningskraft derav forminskes.<sup>234</sup>

Skade på varemerkets anseelse kan vise seg i forskjellige former. For det første kan skade komme av en *uheldig sammenlikning mellom de to vareslagene*. Det velkjente varemerket vil da kunne ta skade av assosiasjonen mellom merkene hvis forbrukerne av det velkjente merket får uheldige forestillingsbilder når det får øye på det yngre merket.<sup>235</sup> Som eksempel har vi den velkjente KLAREIN/CLAERYN-avgjørelsen fra Benelux Court of Justice, der CLAERYN var registrert for gin, mens det identisk uttalte yngre merket KLAREIN ble brukt for flytende vaskemiddel. Domstolen fastslo at likheten mellom merkene kunne få forbrukerne til å tenke på vaskemiddel når de drakk gin, og dette ville påvirke publikums sanser på en slik måte at varemerkets tiltrekningskraft ville svekkes.<sup>236</sup>

---

230 Vml. § 2(1), jfr. § 3(3)

231 Jfr. § 4(2) 1.pkt.

232 Wessman (1995) s.205

233 Wessman (2002) s.374

234 C-487/07 L'OREAL, premiss 40

235 Wessman (2002) s.364

236 NJ 1975 s. 472 KLAREIN/CLAERYN. Jfr. også Generaladvokat Jacobs omtale saken i forslag til avgjørelse til C-408/01 ADIDAS, premiss 38



Også der de *verdier* som forbindes med det yngre varemerket er av en art som kan skade det velkjente varemerket, utløses beskyttelse etter varemerkeloven § 4(2). I L'OREAL-dommen omtaler domstolen slik skade som ”tilsmudsning” og ”fornedrelse”.<sup>237</sup> Bruken av det yngre merket forminsker varemerkets tiltrekningskraft overfor forbrukerne, og domstolen nevner at risiko for slik skade typisk oppstår ”når tredjemands varer eller tjenesteydelser har et kendetegn eller en egenskap, der vil kunne have en negativ indflydelse på varemærkets image”.<sup>238</sup> Fra OHIMs tredje appellkammer finner vi en illustrerende avgjørelse tilknyttet den parallelle regelen i Varemerkeforordningen art. 8(5).<sup>239</sup> Innehaveren av det velkjente varemerket HOLLYWOOD, innarbeidet for tyggegummi motsatte seg registrering av samme merke for blant annet sigaretter, tobakk, lightere og fyrstikker. Innehaveren anførte at bruken av det yngre merket ville være skadelig for merkets image. Innsigeren fikk medhold i at den positive anseelsen han hadde bygd opp for varemerket som ”an image of health, dynamism and youth...” ville utsettes for skade dersom merket HOLLYWOOD ble tillatt brukt for sigaretter og tobakk.<sup>240</sup> For lightere og fyrstikker kunne det derimot ikke antas å oppstå slik skade. Appellkammeret fremholdt at ”lighters and matches do not share the same image and the same mental association as tobacco”.<sup>241</sup> Nok et eksempel finner vi i OHIMs avgjørelse i CHIVAS REGAL-saken. Det velkjente varemerket CHIVAS REGAL for whisky stod i veien for at merket CHIVAS kunne brukes for dyrefor – fordi dette ville innebære en forringelse av det velkjente varemerkets anseelse. Domstolen mente at merket ”Chivas used on foodstuff for animals would serve to cheapen the renown of the mark Chivas Regal whisky.”

Forringelse av det velkjente varemerkets anseelse kan også forekomme der det yngre tegnet brukes på varer eller tjenester av lavere kvalitet og prestisje. Skade foreligger hvis bruken av det yngre varemerket har en negativ innvirkning på omsetningskretsens oppfattelse av

---

237 C-487/07 L'OREAL, premiss 40

238 Jfr. C-487/07 L'OREAL, premiss 40

239 EUs forordning 207/2009 om fellesskapsvaremerker

240 R 283/1999-3 HOLLYWOOD, premiss 76

241 R 283/1999-3 HOLLYWOOD, premiss 97

det velkjente varemerket.<sup>242</sup> Det må gjentas at det ikke er noe krav for beskyttelse etter varemerkeloven § 4(2) at varemerkets anseelse er av positiv eller eksklusiv karakter,<sup>243</sup> men det er gjerne i tilfellene med varemerker med prestisje-image at terskelen for forringelse overskrides.<sup>244</sup> I ROLTEX-avgjørelsen fra Patentstyrets 2.avdeling ble det påpekt at ROLEX, et merke ”som er kjent for luksusvarer av høy kvalitet, kan miste sitt eksklusive preg når samme eller lignende merke brukes på enklere husholdningsprodukter”.<sup>245</sup> Varemerket ROLTEX ble dermed nektet registrert. Også INTEL-PLAY-saken fra britiske High Court endte med at det yngre, lignende varemerke ble nektet registrert. Retten kom til at godkjennelse av bruk av varemerket INTEL-PLAY ville skade det velkjente varemerket INTELs anseelse, som ifølge retten var basert på ”high-quality technologically-based products”- uforenelig med usofistikerte varer som leketøy.<sup>246</sup> Det faktum at varemerket er kjent for eksklusivitet er altså ikke et vilkår for at vilkåret om forringelse av merkets anseelse er oppfylt, men har betydning i vurderingen om slik skade foreligger.<sup>247</sup>

I teorien er det anført at varemerket kan utsettes for sverting der *tegnets betydningsinnhold* tilfører negative assosiasjoner til varemerket.<sup>248</sup> Som eksempel er nevnt den engelske TYPHOON-dommen.<sup>249</sup> TY.PHOO, velkjent for te, mente at ved registrering av merket THYHOON, ville omsetningskretsen lede tankene hen til destruktive naturkrefter. High Court bemerket at TY.PHOO hadde blitt et velkjent og salgsfremmende merke til tross for egen merkelikhet med naturfenomenet, og påstanden om skade på anseelsen førte dermed ikke frem.

---

242 Stuevold Lassen (2011) s.372

243 Stuevold Lassen (2011) s.371

244 Hurlen (2008) s.189, jfr. s.182

245 PS-2006-7437 ROLTEX

246 [2004 ] ETMR 44 INTEL CORP Inc. v. SIHRA

247 *Immaterialrett og etterlikning mv. etter markedsføringsloven* (2009) s.166

248 Hurlen (2008) s.189

249 [2000] ETMR 1072, 1108, PREMIER BRANDS v. TYPHOON

En annen type skade på varemerkets anseelse er ved *parodier* eller annen type harselering med merket. Det har bl.a. vært t-skjorter i salg med teksten ”Lare’Coste – Pappa betaler” – altså en parodi på merket LACOSTE. Spørsmålet blir om merkeinnhaver må tåle denne type oppmerksomhet, eller om terskelen for skade på anseelsen er lik som i andre tilfeller av sverting. I teorien er det antatt at humor ikke er noen frifinnelsesgrunn når det kommer til nærgåenhet overfor andres varemerker. Særlig når det gjelder i næringsvirksomhet må det antas at det yngre varemerket har til hensikt å trekke veksler på det eldre varemerkets popularitet eller på annen måte berike seg på det eldre merkets bekostning.<sup>250</sup> Når det gjelder de velkjente varemerkene vern av anseelse i slike tilfeller er det mest praktisk å tenke seg overskridelse av terskelen for forringelse av anseelsen der hvor det yngre merket skaper negative eller upassende assosiasjoner. Hvis det er tale om parodier som er positivt ladet snakker vi nok heller om at forholdet kan være utnyttende etter § 4(2) første krenkelsesvilkår om urimelig utnyttelse.<sup>251</sup>

---

250 Stuevold Lassen (2011) s.337

251 Jfr. GRUR 2005, 583. Tysk høyesterett konkluderte med at et postkort som parodierte varemerket MILKA utnyttet varemerkets særpreg.

## 6 Oppsummering

Avslutningsvis skal det gis en kort oppsummering av de mest sentrale trekk og momenter ved tolkningen av vernet for velkjente varemerker.

Forståelsen av vernet for velkjente varemerker i Norge er i stor grad underkastet EU-domstolens jurisdiksjon. Som tidligere nevnt, har EU-domstolen uttalt at uavklarte tolkningsspørsmål må forelegges domstolen selv for å sikre rettsenhet i avtaleområdet. Praksis fra EU-domstolen er derfor helt sentralt for tolkningen av Varemerkedirektivet, og dermed også varemerkeloven. Rettsanvendelsen har i denne oppgaven derfor i stor grad gått ut på å klarlegge EU-domstolens retningslinjer i forhold til vernet for velkjente varemerker.

Utgangspunktet for vurderingen har vært at varemerket må være *velkjent i riket* for å være beskyttet etter varemerkeloven § 4(2). EU-domstolen har angitt retningslinjene for tolkningen av kravet og har gitt vilkåret en fleksibel utforming. Flexibiliteten i kjennskapskravet understøttes av at det også skal foretas en vurdering av hvorvidt det foreligger urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse. Varemerkeloven og Varemerkedirektivet legger på denne måten opp til en bred rimelighetsvurdering når det skal fastslås hvorvidt det foreligger urimelig utnyttelse på det velkjente merkets egenskaper.

Når det gjelder rettsstridsvilkårene, må det først drøftes hvorvidt det foreligger tilstrekkelig likhet mellom merkene. I ADIDAS-dommen ble det uttalt at tilstrekkelig likhet foreligger hvis omsetningskretsen ”*skaber en sammenheng*” mellom tegnene.<sup>252</sup> Momenter av betydning for å fastslå hvorvidt omsetningskretsen skaper en sammenheng mellom merkene, er blant annet *kjennetegnslikhet* og *vareslagslikhet*.

---

252 C-408/01 ADIDAS, premiss 29

*Urimelig utnyttelse av varemerkets særpreg og anseelse skal vurderes ut fra den fordel som tredjemann oppnår ved bruken av kjennetegnet.<sup>253</sup> Viktige momenter for å avgjøre om det foreligger slik utnyttelse er likheten mellom kjennetegnene, intensiteten av varemerkets renommé, graden merkets særpreg, karakteren av og graden av likhet mellom vare- og tjenestelagene og karakteren av varemerkets image, i tillegg til subjektive forhold som ond tro.*

Når kommer til *skade på varemerkets særpreg*, skal dette vurderes ut fra hvilken *skadevirkning* den urettmessige bruken har hatt overfor det velkjente merket.<sup>254</sup> Momenter av betydning for å avgjøre hvorvidt det yngre merket har medført skade på det velkjente merkets særpreg, er særlig *varemerkets grad av særpreg og likheten mellom merkene*.

*Skade på varemerkets anseelse* foreligger når bruk av det yngre merket får negative assosiasjoner til å feste seg ved det velkjente varemerket. Slik skade kan blant annet inntreffe ved en *uheldig sammenligning mellom de to vareslagene og at de verdier som forbindes med det velkjente merket er av en art som kan skade det velkjente varemerket*. Forringelse kan også skje der det yngre merket brukes på tegn av *lavere kvalitet og prestisje*, og dermed har en negativ innvirkning på omsetningskretsens oppfattelse av det velkjente varemerket.

---

253 C-487/07 L'OREAL, premiss 41 og C-323/09 INTERFLORA, premiss 74

254 Hurlen (2008) s.194

## 7 Litteraturliste

### 7.1 Juridisk litteratur

Andenæs, Mads Henry *Rettskildelære*. Oslo, 1997.

Arnesen, Finn *Introduksjon til rettskildelæren i EF*. 3.utg. Oslo, 1995.

Blandhol, Sverre *Er rettsanvendelsen i EU-domstolen og Menneskerettsdomstolen vesensforskjellig fra norsk rettskildelære?* Lov og Rett, 2005. s.316 -327

Fredriksen, Halvard Haukeland *EU/ EØS-rett i norske domstoler Rapport # 3 - Europautredningen*

*Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven – Per Helset...[et al.]* Oslo, 2009.

Gundersen, Aase *Fra norsk rettspraksis*. Nordiskt Immaterialt Rättsskydd, 2007 s.578-580

Grundén, Örjan *Debatt. Skyddet för kända och ansedda kännetecken. Dags om debatt för rättsskyddets förutsättningar och gränser*. Nordiskt Immaterialt Rättsskydd, 1995. s.227-241

Hurlen, Pål Standnes *Kodakvern i varemerkeretten*. Aktuell Immaterialrett. Oslo, 2008.

Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik *Kjennetegnsrett*. 3.utg. Oslo, 2011.

Levin, Marianne *Debatt. Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU*. Nordiskt Immaterialt Rättsskydd, 1995. s.464-477

Levin, Marianne *Noveller i varumärkesrätt*. Stockholm, 1990.

Lilleholt, Kåre *Knophs oversikt over norsk rett*. 12.utg. Oslo, 2004.

Riis, Thomas *Forretningskendetegn og varemærker med egenverdi* Nordiskt Immaterielt Rättsskydd, 2000. s.18-53

Riis, Thomas *Søgeordsbaseret reklamering og EU-domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google AdWords)* Nordiskt Immaterielt Rättsskydd, 2010 s.246-275

Schovsbo, Jens og Morten Rosenmeier *Imaterialret*. 2.utg. København, 2011.

Synnerstad, Karin *Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkerättsliga mål och ärenden*. Stockholm, 1992

Viken, Monica *Omsetningskretsens oppfatning som vurderingstema i varemerke- og markedsføringsrett*. Moderne markedsføringsjus II. Oslo, 2011.

Wessman, Richard *Varumärkeskonflikter. Forväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesretten*. Stockholm 2002.

## 7.2 Internasjonale rettsavgjørelser

### **EU-domstolen**

C-337/95 DIOR

C-251/95 SABEL

C-210/96 GUT SPRINGENHEIDE

C-375/97 CHEVY

C-63/97 BMW

C-39/97 CANON

C-342/97 LLOYD

C-273/00 SIECKMAN  
C-292/00 DAVIDOFF  
C-408/01 ADIDAS  
C-104/01 LIBERTEL  
C-206/01 ARSENAL  
C-328/06 FINCAS TARRAGONA  
C-487/07 L'OREAL  
C-252/07 INTEL  
C-238/08 GOOGLE  
C-278/08 BERGSPECHTE  
C-558/08 PORTAKABIN  
C-323/09 INTERFLORA

**Førsteinstansretten**

T-67/04 SPA FINDERS  
T-181/05 CITI  
T-47/06 NASDAQ

**OHIM**

R 283/1999-3 HOLLYWOOD  
R 1004/2000-1 KINDERCARE  
R 1007/2000-1 LIPOSTATIN  
R 1244/2006-1 FRATELLI MARTINI  
R 0404/2004-4 SER  
R 769/2002-1 PREMIO INTEL DESIGN

**7.3 Norske rettsavgjørelser**

**Høyesterett**

Rt. 1998 s.1988 COSMICA  
Rt. 1999 s.641 SUPERLEK



Rt. 2000 s.1811 FINANGER I  
Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON  
Rt. 2004 s.1474 VOLVOIMPORT.NO  
Rt. 2005 s.1201 GULE SIDER  
Rt. 2006 s.1473 LIVBØYE  
Rt. 2008 s.1268 PASCAL SØTT & SALT

**Patentstyrets 2. avdeling**

PS-1996-6531 PLAYERS  
PS-2004-7231 EUROCOPTER  
PS-2005-7364 DRÅPEFIGUR  
PS-2006-7437 ROLTEX  
PS-2005-7347 ZODIAC  
PS-2007-7231 EUROCOPTER  
PS-2007-7628 RED BULL  
PS-2009-7836 LABAN  
PS-2011-7970 WOODS OF NORWAY

**7.4 Utenlandske nasjonale rettsavgjørelser**

**Danmark**

*Højesteret*

UfR 2007.1896H FISHERMAN

**Sverige**

*Patentbesvärsretten*

PBR 1999-04-23 TULOSBA AKDOV

**Tyskland**

GRUR 2005, 583 MILKA

## **England**

[1889] RPC 105 Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. John Griffiths Cycle Corp Ltd.

[2004] ETMR 44 Intel Corp Inc. v. Sihra

[2000] ETMR 1072, 1108, PREMIER BRANDS v. TYPHOON

## **Benelux**

NJ 1975 s.472 KLAREIN/CLAERYN

### **7.5 Forarbeider**

Ot.prp. nr.59 (1994-1995) Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Ot.prp. nr.98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II

### **7.6 Diverse kilder**

TRIPS-avtalen – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights  
*www.wto.org*

WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks

*http://www.wipo.int/about-ip/en/development\_iplaw/pub833.htm*

WIPO Publication 833: Part I (Determination of Well-Known Marks)

*http://www.wipo.int/about-ip/en/development\_iplaw/pub833-02.htm*

Norsk Lovkommentar til lov 3.mars 1961 nr.4, Varemerkeloven 1961, ved Peter Nitter.  
Gyldendal Rettsdata *www.rettsdata.no*

Norsk Lovkommentar til lov 26.mars 2010 nr.8, Varemerkeloven, ved Halvor Manshaus.  
Gyldendal Rettsdata [www.rettsdata.no](http://www.rettsdata.no)

Patentstyrets årsrapport 2010, <http://www.patentstyret.no/no/Arsrapporter/Arsrapport-2010>

Council Regulation No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark