

PARALLELLIMPORTØRENS SPILLEROM VED MARKEDSFØRING AV PARALLELLIMPORTERTE VARER

Om parallellimportørens bruk av produsentens varemerke ved
annonsering og i reklame

Kandidatnr: 318

Veileder: Ole-Andreas Rognstad

Leveringsfrist: 25.04.2005

Til sammen 17999 ord

25.04.2005

Innholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>INNLEDNING</u>	<u>1</u>
1.1	PRESENTASJON AV OPPGAVEN	1
1.2	RETTLIG PLASSERING AV TEMAET	4
1.3	PARALLELLIMPORTBEGREPET	6
1.4	AVGRENSNING AV OPPGAVEN	8
1.5	OVERSIKT OVER RETTSKILDER OG METODE	9
1.6	VEIEN VIDERE	12
<u>2</u>	<u>HVA ER VAREMERKEBRUK?</u>	<u>12</u>
<u>3</u>	<u>KONSUMPSJON SOM VILKÅR FOR ANNONSERING AV PARALLELLIMPORTERTE VARER</u>	<u>14</u>
3.1	PRESENTASJON AV KONSUMPSJONSPRINSIPPET	14
3.2	HVOR LANGT REKKER KONSUMPSJONSPRINSIPPET?	18
3.3	HENSYNENE BAK KONSUMPSJONSREGELEN	21
<u>4</u>	<u>RETNINGSLINJER FOR ANNONSERING OG REKLAME FOR PARALLELLIMPORTERTE VARER</u>	<u>24</u>
4.1	PROBLEMSTILLING - RETTLIG BAKGRUNN	24
4.2	"BERETTIGET GRUNN"? VAREMERKEDIREKTIVET ARTIKKEL 7 (2)	28
4.3	INTERESSEAVVEINING	30
4.4	MOMENTER TIL HELHETSVURDERING	31
4.4.1	INNLEDNING	31
4.4.2	NØDVENDIGHETSKRITERIUM?	32
4.4.3	ALVORLIG SKADE PÅ RENOMMÉ	40
4.4.4	FAREN FOR INNTRYKK AV FORRETNINGSMESSIG FORBINDELSE	44
4.4.5	GOODWILL-UTNYTTELSE	49
<u>5</u>	<u>SÆRLIG OM DOMENENAVN</u>	<u>51</u>

5.1	INNLEDNING	51
5.2	HVA ER ET DOMENENAVN?	51
5.3	REGISTRERING AV DOMENENAVN	52
5.4	MEDFØRER PARALLELLIMPORTØRENS REGISTRERING OG BRUK AV PRODUSENTENS VAREMERKE SOM DOMENENAVN INNGREP I PRODUSENTENS VAREMERKERETTIGHET?	53
5.4.1	UTGANGSPUNKTER	53
5.4.2	PARALLELLIMPORTØRENS REGISTRERING OG BRUK AV PRODUSENTENS VAREMERKE SOM DOMENENAVN	54
5.4.3	KONKLUSJON	59
6	<u>OPPSUMMERING OG VURDERINGER</u>	60
7	<u>FORKORTELSER</u>	64
8	<u>KILDER</u>	65
8.1	LITTERATUR	65
8.2	DOMSREGISTER	66
8.2.1	NORSKE RETTSAVGJØRELSER	67
8.2.2	SVENSKE RETTSAVGJØRELSER	67
8.2.3	DANSKE RETTSAVGJØRELSER	67
8.2.4	EF-DOMSTOLEN	67
8.2.5	EFTA-DOMSTOLEN	68
8.2.6	AVGJØRELSER FRA MARKEDSRÅDET	68
8.2.7	AVGJØRELSE FRA WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER	68
8.3	FORARBEIDER OG OFFENTLIGE UTREDNINGER	68

1 Innledning

1.1 Presentasjon av oppgaven

Temaet som jeg skal ta for meg i denne avhandlingen, er spørsmålet om parallellimportøren kan bruke produsentens varemerke i markedsføringen av parallellimporterte varer som første gang er rettmessig solgt under et varemerke. Oppgaven vil være en redegjørelse for hvilke retningslinjer som gjelder for slik varemerkebruk. Jeg vil under dette punktet konkretisere problemstillingene som skal drøftes, og forklare noen sentrale begreper.

De rettslig sett interessante problemstillingene som oppstilles i denne avhandlingen, skal knyttes til parallellimportørens bruk av produsentens varemerke i markedsføringen av de parallellimporterte varene, og om bruken kan være egnet til å krenke produsentens varemerkerettigheter. Det skal ses på parallellimportørens bruk av produsentens varemerke i virkemidler som reklame og annonsering. Konkret spørres det om varemerkeinnhaveren kan nekte parallellimportøren å bruke hans varekjennetegn når han markedsfører varene han har importert, eller om varemerkeinnhaveren innenfor gitte rammer må finne seg i at parallellimportøren bruker hans varemerke ved markedsføringen av de varene han har å tilby.

Begrepet parallellimport skal forstås som import av varer som ikke importeres direkte fra produsenten, eller gjennom hans ordinære salgskanaler, men som første gang lovlig er bragt i omsetning på markedet av produsenten selv, eller av noen han har gitt tillatelse til det, under et varemerke som produsenten bruker som sitt varekjennetegn. Ved den første, lovlige anbringelsen av varene på markedet, konsumeres varemerkerettighetene. At varemerkerettighetene er konsumert, innebærer imidlertid ikke at varemerkeinnhaveren mister alle rettighetene. Han beholder blant annet fortsatt eneretten til å sette varemerket på nye varer og eneretten til å markedsføre produktene under varemerket. På den annen side kan produsentens varemerkerettigheter ikke gjøres gjeldende overfor erververen ved dennes senere videresalg. Parallellimportørene kan altså lovlig importere og videreselge produsentens varer til nye konsumenter.

Parallellimportøren må også gis en viss adgang til å informere om hvilken virksomhet han driver, og hvilke varer han kan tilby. Dette innebærer i de fleste tilfeller at han må bruke produsentens varemerke for å gi til kjenne at det er nettopp Volvo-biler han har til salgs, eller at han foretar reparasjoner på BMW-biler. Det det spørres om er når varemerkeinnhaveren har ”berettiget grunn”, jf. varemerkedirektivet art. 7 nr. 2, til å motsette seg parallellimportørens ervervsmessige utnyttelse av hans varemerke. Grensene for parallellimportørens bruk av produsentens varemerke i markedsføringen av de varer eller tjenester han kan tilby, er bakgrunnen for de problemstillinger jeg skal ta opp her.

Parallellimport er etter norsk rett i utgangspunktet tillatt når varemerkeretten er konsumert. Det aktuelle rettsgrunnlaget for prinsippet om konsumpsjon og dets rekkevidde skal behandles i kapittel 3. En nærmere redegjørelse for parallellimportbegrepet skal foretas nedenfor i dette kapittels punkt 1.3.

Med markedsføring menes visse former for reklame eller andre salgsfremmende virkemidler som kan påvirke mulighetene for omsetningen av en forhandlers varer. Hensikten er å fremme salget og øke omsetningen ved å kommunisere hva slags virksomhet man driver, og hvilke varer man har i sin omsetning, og eventuelt hvilke egenskaper disse varene har.

Begrepet ”markedsføring” har ingen legaldefinisjon, men en veiledning finnes i markedsføringsloven av 16. juni 1972 nr. 47 (mfl.) § 2 første ledd:

”...framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser”.

Videre er det i lovens § 19 (2) gitt en definisjon av begrepet ”framstilling”:

”Med framstilling menes i loven enhver form for meddelelse eller utsagn i tale, skrift eller på annen måte, således også betegnelser, bilder, demonstrasjoner, emballasjens form, størrelse eller utstyr og lignende”.

Hva som nærmere ligger i begrepet følger blant annet av en omfattende praksis fra Markedsrådet¹. Markedsrådet har uttalt at all virksomhet som den næringsdrivende foretar i forhold til kunden, i utgangspunktet er markedsføring, jf. Markedsrådets sak nr. 18/1996. Det er således en vid forståelse av begrepet som er lagt til grunn av dette organet.

Markedsføring av parallellimporterte varer kan skje i annonsebilag som leveres sammen med avisen, eller som reklame sammen med posten. Annonser i aviser og ukeblader, og annonser på Internett er også svært effektive og kraftfulle medium for markedsføringen.

Varer som fanger parallellimportørens interesse vil ofte være produkter som selges under et sterkt varemerke. Sterke varemerker nyter en viss goodwill hos den relevante kundekretsen. Dette skyldes stort sett varemerkeinnhaverens effektive og kostnadskrevenne markedsføring. For parallellimportøren innebærer den markedsføringsinnsatsen som varemerkeinnhaveren allerede har nedlagt, at han ikke i samme grad trenger å promotere varen og dens egenskaper overfor kundekretsen for å få solgt varen. Parallellimportøren kan nøye seg med å markedsføre at han har et bestemt produkt til salgs i sin forretning. Varer som hyppig utsettes for parallellimport vil typisk være elektronisk utstyr og luksusprodukter som kosmetikk og parfyme, designerklær, solbriller m.m. Det er også et stort marked for parallellimport av legemidler.

Rettssubjektene denne konflikten angår er i hovedsak varemerkeinnhaveren og parallellimportøren, men konflikten vil i tillegg få avledete konsekvenser for en autorisert forhandler som produsenten har inngått avtale med om rett til import og videresalg av hans produkter innenfor et begrenset geografisk område. For den autoriserte forhandleren vil parallellimportøren få konsekvenser ved at han får konkurranse ikke bare fra selgere av andre merker i markedet, men også fra selgere (parallellimportører) som omsetter de samme varene under nøyaktig det samme

¹ Markedsrådet er et forvaltningsorgan som sammen med Forbrukerombudet skal medvirke ved

varemerket. Forhandleren har kanskje betalt for å sikre seg eneretten til å selge autoriserte varer fra produsenten, i tillegg til at han må selge de dyrere enn parallellimportøren for i det hele tatt å få noen fortjeneste av salget.

Jeg vil se på hvilke retningslinjer som er trukket opp i rettspraksis, hovedsakelig norsk rettspraksis og rettspraksis fra EF-domstolen, for hvor langt det aksepteres at parallellimportøren går med hensyn til bruk av produsentens varemerke i markedsføringen av varene han importerer utenfor produsentens ordinære distribusjonsnett. Jeg skal i det følgende konsentrere meg om parallellimport fra andre EØS-land.

Etter en gjennomgang av norsk høyesterettspraksis og praksis fra EF-domstolen, er det på det rene at parallellimportøren skal gis et visst spillerom for å informere kundene om hvilken virksomhet han driver, og til å markedsføre hvilke varer han har i sin omsetning. Høyesterett og EF-domstolen har også trukket opp noen grenser for hvor langt parallellimportøren kan gå i sin bruk av ulike typer av annonser og reklame, for å gjøre kjent hvilken virksomhet han driver og hvilke varer han kan tilby. Målet for denne avhandlingen vil være å trekke opp grensene for tillatt markedsføring etter gjeldende rett i dag.

1.2 Rettslig plassering av temaet

Emnet for oppgaven kan rettslig sett plasseres i skjæringspunktet mellom varemerkeretten og reglene om frie varebevegelser². Konkurransereglene har tett forbindelse, men får ingen direkte betydning for oppgaven.

Markedsføring av parallellimporterte varer innebærer en kommersiell utnyttelse av en annens varekjennetegn i næringsvirksomhet. Det er i utgangspunktet reglene om beskyttelse av varemerkerettigheter i varemerkeloven § 4 og konsumsjonsprinsippet i

gjennomføringen av bestemmelsene i markedsføringsloven, jf. mfl. § 10.

² EØS-avtalens del II, kapittel 1, art. 8 jf. 11-13, jf. varemerkedirektivet art. 7.

varemerkedirektivet art. 7³, som setter grensene for parallellimportørens utnyttelse av varemerkeinnhaverens varemerke. Generalklausulen i markedsføringsloven § 1, kan gi supplerende vern i konflikter knyttet til markedsføring av produkter som nyter varemerkerettslig vern.⁴ Markedsføringsloven har begrenset, om noen, betydning for oppgaven. Jeg vil derfor ikke komme nærmere inn på bestemmelsene i denne loven.

Eneretten til å utnytte varemerket kommersielt tilkommer i utgangspunktet kun varemerkeinnhaveren selv, eller noen han har gitt tillatelse til å benytte det. Enerettens innhold er fastlagt i lov om varemerker 3. mars 1961 nr. 4 § 4. Varemerkeinnhaveren kan i kraft av sin enerett, forby andre å gjøre bruk av tegn i næringsvirksomhet som er identiske med eller som ligner varemerket for varer av samme eller liknende art. Med bruk i næringsvirksomhet, forstås etter loven å sette varemerket på varene eller på emballasjen, å utby varen til salg, å importere eller eksportere varene under det omhandlede tegnet, samt å anvende tegnet på forretningspapirer eller i reklameøyemed.⁵ I dette ligger også at bare varemerkeinnhaveren kan bringe en varemerket vare på markedet for første gang under det registrerte eller innarbeidede varemerket. Varemerkeloven § 4 må tolkes med et forbehold om et ulovfestet konsumpsjonsprinsipp som begrenser varemerkeinnhaverens enerett.

³ Rdir. EØF 89/104.

⁴ I fortalen til varemerkedirektivet redegjøres det i punkt 6 for varemerkedirektivets forhold til medlemslandenes nasjonale markedsføringslovgivning. Fortalen må på dette punkt forstås som at nasjonale regler om markedsføringstiltak, kan supplere beskyttelsen av varemerkerettigheter som gis etter varemerkelovgivningen:

”Dette direktiv utelukker ikke at det for varemerker kan komme til anvendelse lovbestemmelser i medlemsstatene som ikke tilhører varemerkelovgivningen, som f.eks. bestemmelser om illojal konkurranse, erstatningsansvar eller forbrukervern.”

I dommen inntatt i Rt 2004 s. 904, har Høyesterett uttalt seg om markedsføringslovens anvendelse ved siden av den norske varemerkelovgivningen og varemerkedirektivets art. 7.

Høyesterett kom til at det er de samme vurderinger som kommer inn etter mfl. §§ 1 og 2 som de som kommer inn etter vml. § 4 jf. varemerkedirektivet art. 7, og at det derfor ikke var plass for noen ytterligere vurdering etter markedsføringsloven i den saken.

⁵ Jfr.vml. § 4 (1) 2. pkt.

Parallellimport har som formål å øke priskonkurransen på varer med opprinnelse i EØS. Reglene i EØS-avtalens del II om fritt varebytte⁶ får betydning i denne relasjonen. Frie varebevegelser er en forutsetning for parallellimport. Formålet med reglene om fritt varebytte er å opprette et indre marked uten handelsrestriksjoner. Et viktig virkemiddel i den forbindelse, er å sikre like vilkår for aktørene. Disse reglene forbyr medlemsstatene å iverksette forskjellige former for handelsrestriktive tiltak for import av varer med opprinnelse i EØS-området. Konsekvensen av disse reglene er økt konkurranse mellom sammenliknbare varer og prising av varer med opprinnelse i EØS-området. Innenfor EØS-området er utgangspunktet at parallellimport fra en EØS-stat til en annen, er tillatt. Både EØS-avtalens regler om fritt varebytte og varemerkedirektivet art. 7⁷, skal hindre nasjonale og private forsøk på å begrense parallellimporten og hindre at produsenter skaper kunstige markedsoppdelinger.

1.3 Parallellimportbegrepet

Den ”ordinære” vareimporten skjer vanligvis etter avtale mellom produsenten av en bestemt vare og en forhandler som ønsker å importere og selge produsentens varer. Begrepet parallellimport skal forstås som import av ektevarer som ikke importeres fra produsenten, eller gjennom hans ordinære salgskanaler.

Varene som er gjenstand for parallellimport, er første gang satt på markedet av produsenten selv under et varemerke han bruker som sitt varekjenne-tegn. De parallellimporterte varene har altså samme kommersielle opprinnelse som de varene en autorisert forhandler tilbyr. Incitamentet for parallellimport er prisforskjeller i ulike geografiske områder.

Parallellimporterte varer omsettes i konkurranse med den autoriserte importørens varer, og parallellimporten gjør det mulig å selge varene billigere og med større fortjeneste enn det den autoriserte importøren har mulighet til.

⁶ For en bredere framstilling av EØS-avtalens regler om fri bevegelse for varer, se Rognstad i kap. 17 i ”EØS-rett”, Sejersted m.fl., 2. utgave, s. 410 flg.

⁷ Rdir. EØF 89/104.

Det fokuseres vanligvis på to typer særtrekk som kjennetegner den faktiske parallellimportsituasjonen. Rognstad har i Nordisk Juristmøte s. 321-322 forklart situasjonen slik:

”For det første vil det i importstaten være etablert et distribusjonsnett instituert av produsenten av en viss type varer, basert på at virksomheter involvert i distribusjonen har en avtalebestemt rett til distribusjon på hjemmemarkedet. For det andre skjer det en import og påfølgende distribusjon av tilsvarende varer utenfor det ”autoriserte” forhandlernet; det vil si at importen og den videre distribusjonen på importmarkedet foretas av personer og/eller virksomheter som ikke tilhører det forhandlernet som produsenten har instituert. Det vesentlige er med andre ord at forhandlerne i stat B får konkurranse fra samme eller tilsvarende varer som er distribuert av produsenten eller autoriserte forhandlere i stat A, med der avtakerne ikke har noen avtalebestemt rett til distribusjon av disse varene i stat B. I denne forbindelse er det grunn til å påpeke at når det er vanlig å tale om ”parallellimport”, dreier det seg om import av varer som er lovlig framstilt i produksjonslandet.”⁸

Produktene som parallellimporteres har vanligvis stor markedsmessig verdi. Den markedsmessige verdien et varemerke har oppnådd, vil være et resultat av at varemerket det selges under, er blitt godt kjent og etterspørres av en gitt kundekrets i markedet. Har varemerkeinnhaveren lyktes i å få publikum til å velge nettopp hans varer, er innsatsen vellykket og merkets markedsmessige verdi vil øke. Det positive omdømmet og renommeet varemerket har opparbeidet seg gjennom varemerkeinnhaverens innsats, drar parallellimportøren nytte av. Det har vært hevdet at det er denne ”free-ridingen” som bidrar til å gjøre parallellimporten så attraktiv.⁹

⁸ For en bredere framstilling av parallellimportbegrepet, se Ole-Andreas Rognstad: Parallellimport. Tendenser og perspektiver i lys av den EF-rettslige innflytelse på norsk rett, Förhandlingarna vid Det 34:e nordiska juristmötet i Stockholm 21-23 augusti 1996 s. 321 på s. 321-324, og Rognstad: ”Spredning av verkseksemplar” s. 458-459.

⁹ Lassen / Stenvik (2003) s. 429

1.4 Avgrensning av oppgaven

Temaet for avhandlingen er knyttet til varer som er parallellimporterte. Jeg skal se på parallellimportørens konkrete bruk av produsentens varemerke i annonser og i reklame for de parallellimporterte varene. Det skal også gis en fremstilling av parallellimportørens bruk av produsentens varemerke som element i et domenenavn.

En annen sentral problemstilling vedrørende markedsføring av parallellimporterte varer, angår parallellimportørens adgang til å endre varens utseende; det vil si ompakking og ommerking (ometikettering) av varene. Denne problemstillingen knytter seg ofte til parallellimport av legemidler. Dette er svært omfattende juridiske problemstillinger som det vil føre for langt å gi en fremstilling av i denne avhandlingen, og det avgrenses derfor mot disse problemstillingene.

Jeg skal kun ta opp problemstillinger vedrørende varer som er lovlig parallellimportert.

Det avgrenses mot den private bruk av en annens varekjennetegn. Jeg vil bare konsentrere meg om bruk av en annens varemerke i næringsvirksomhet.

Det har i de siste årene vært flere saker hvor opphavsrettigheter er blitt påberopt som en alternativ beskyttelse for å hindre parallellimportøren i å markedsføre varemerkede varer. Blant annet ble dette påberopt i EF-domstolens dom i Dior-saken¹⁰.

Opphavsrettigheter¹¹ som hinder for markedsføring av parallellimporterte produkter vil ikke bli behandlet her, og det avgrenses derfor mot dette. Det avgrenses også mot patentretten. Det vil kun være varemerkerettslige problemstillinger som er gjenstand for drøftelser i denne avhandlingen.

¹⁰Sml. 1997-I s. 6013, *Dior*. EF-domstolen fastslo at produsenten ikke kunne påberope seg nasjonale opphavsrettigheter for å hindre parallellimportøren i å benytte avbildninger av parallellimporterte parfymeflasker i reklame for produktene, i tilfeller der bruk av reklamematerialet var i samsvar med varemerkeretten. Se dommens premiss 55-59.

¹¹ Reguleres i lov om opphavsrett til åndsverk 12. mai 1961 nr. 2.

1.5 Oversikt over rettskilder og metode

Det rettslige utgangspunktet når adgangen til å markedsføre parallellimporterte varer skal drøftes, er ordlyden i varemerkeloven av 3. mars 1961 nr. 4, spesielt dens § 4, som avgrensner varemerkeinnhaverens enerett positivt og negativt. Prinsippet om konsumpsjon er en begrensning i den varemerkerettslige enerett, og en forutsetning for at parallellimport kan skje. Hvorvidt det foreligger en konsumpsjonsregel som begrenser omfanget av rettsinnehaverens enerett, sier lovens ordlyd imidlertid ingenting om. Sett på bakgrunn av forarbeidene er det likevel klart at det eksisterer et ulovfestet prinsipp om konsumpsjon i norsk rett, og at varemerkeloven § 4 må tolkes med et slikt forbehold. Det ulovfestede prinsippet gir i seg selv ingen videre veiledning om hvordan regelen skal forstås.

Argumentene og vurderingene i forarbeidene om forståelsen av konsumpsjonsregelen og hvordan den tradisjonelt har vært tolket i norsk rett, vil være relevante for oppgavens drøftelser. Forarbeidene det vises til er Ot.prp.nr. 72 (1991-1992) og NOU 2001:8.

I henhold til EØS-avtalen er Norge forpliktet til å ta inn i norsk lovgivning nye forordninger og direktiver som er vedtatt i EU, og som angår de områdene EØS-avtalen regulerer. Det rettskildematerialet som har oppstått som en følge av de internasjonale forpliktelsene Norge har påtatt seg etter EØS-avtalen, skal det rettes særlig oppmerksomhet mot. Det vil bli vist til rettspraksis som har vært retningsgivende for tolkningen av avtalen og de senere forordninger og direktiver, samt den nasjonale lovgivningen som avtalen har påvirket.

Konsumpsjonsprinsippet er nedfelt i første rådsdirektiv 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker 89/104/EØF (heretter kalt varmerkedirektivet) artikkel 7. Direktivet er inntatt i EØS-avtalen i vedlegg XVII. Regelen om konsumpsjon slik den er nedfelt i varemerkedirektivets art. 7, er gjennomført i norsk rett uten endring av varemerkeloven § 4, jf. Ot.prp.nr.72 (1991-1992) s. 55. Det er også bekreftet i Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2004 s. 904, avsnitt 64 i dommens premisser, og er gjentatt i Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2004 s. 1474, avsnitt 37. Direktivet sammen med EØS-avtalen (art.11 og 13) har direkte relevans som rettsgrunnlag for oppgavens tema.

Rettspraksis står selvsagt helt sentralt som rettskilde for de problemstillingene oppgaven reiser. Det som skiller rettskildesituasjonen på det rettsområdet oppgaven er omfattet av, fra rettskildesituasjonen på andre rettsområder, er det begrensede omfanget av nasjonal rettspraksis. Et annet trekk ved rettskildesituasjonen, er vektleggingen av rettspraksis fra EF-domstolen og EFTA-domstolen.

Det finnes noen nyere høyesterettsdommer, og noe underrettspraksis. Den Høyesterettspraksis som finnes, skal benyttes i drøftelsene. Ved bruk av underrettspraksis må det tas hensyn til den rettskildemessige svakere stillingen denne har, i forhold til den autoritet praksis fra Høyesterett har i norsk rettskildelære. Praksis fra de underordnede domstolene vil brukes for å illustrere de rettslige problemstillingene som reises i oppgaven.

Den relevante praksisen fra EF-domstolen som benyttes i det følgende, er prejudisielle avgjørelser om tolknings spørsmål. Kompetansen til å avsi avgjørelser om fortolkningen av EF-rettens og EØS-rettens bestemmelser følger av henholdsvis EF art. 234 og ODA-avtalen art. 34.¹²

Et grunnleggende rettskildeprinsipp i EØS-retten, er homogenitet, jf. EØS-avtalens art. 1 og fortalens punkt 6. Etter EØS-avtalens art. 6 og ODA art. 3 (1) ”skal bestemmelsene så langt de i sitt materielle innhold er identiske med de tilsvarende regler i [EF-retten], fortolkes i samsvar med de relevante rettsavgjørelser som [EF-domstolen] har truffet før undertegningen av” EØS-avtalen.¹³ Artikkel 6 gjør imidlertid et forbehold for ”den fremtidige utvikling i rettspraksis”, og det er i ODA art. 3 (2) fastslått at EFTA-domstolen har en plikt til å ta ”tilbørlig hensyn” også til senere relevante rettsavgjørelser fra EF-domstolen avsagt etter undertegningen av EØS-avtalen.

¹² For en bredere fremstilling av EØS-samarbeidets innvirkning på norsk rettskildelære, se Finn Arnesens fremstilling av rettskildene i EØS-retten i boken ”EØS-rett,” Sejersted m.fl. (2004), og Ole-Andreas Rognstads artikkel i TfR 2001 s.435.

¹³ Se EØS-rett, Sejersted m.fl. (2004) s. 202-203

Høyesterett har i flere saker uttrykkelig vist til skjæringstidspunktet¹⁴, for så å understreke at skillet ikke får betydning i den foreliggende sak.¹⁵

Når det gjelder Høyesteretts syn på EF-domstolens praksis som rettskilde ved tolkningen av EØS-avtalen og direktivbestemmelser, har Høyesterett senest i Rt. 2004 s. 1474 uttalt at *”varemerkeloven § 4 må (...) tolkes på grunnlag av varemerkedirektivet artikkel 7, som i sin tur må tolkes på grunnlag av EF-domstolens praksis”*. Høyesterett viste også til Rt. 2004 s. 904 og Rt. 2001 s. 1811 om betydningen av EFTA-domstolens uttalelser for norsk rett. Høyesterett har bekreftet at en norsk domstol skal ta selvstendig stilling til betydningen av EFTA-domstolens rådgivende uttalelse. I dommen inntatt i Rt. 2001 s. 1811, *Finanger*, gir førstvoterende eksplisitt uttrykk for sin oppfatning om hvilken betydning EFTA-domstolens uttalelse i den aktuelle sak skal tillegges. Det sies der at det faktum at uttalelsen er rådgivende *”innebærer at Høyesterett har myndighet og plikt til selvstendig å ta stilling til hvorvidt og i hvilken grad uttalelsen skal legges til grunn for Høyesteretts avgjørelse.”* På den annen side signaliserte Høyesterett at EFTA-domstolens rådgivende uttalelse tillegges atskillig vekt.¹⁶ Dette ble gjentatt i Rt. 2004 s. 904 *”Paranova”* og i Rt. 2004 s. 1474 *”Volvoimport”*.

På denne bakgrunn, må det kunne sies at praksis fra EF-domstolen og EFTA-domstolen er bindende for norske domstoler når de tolker EØS-relaterte regler. Det skal mye til for at norske domstoler fraviker denne praksisen. Praksis fra EF-domstolen og EFTA-domstolen vil derfor være sentrale rettskilder som det legges stor vekt på i denne fremstillingen.

I tillegg til norsk juridisk litteratur, vil jeg også henwise til svensk og dansk litteratur i den grad jeg har utledet argumenter derfra om tolkninger av lov og vurderinger av rettspraksis. Tysk og engelsk litteratur er også benyttet. Noen selvstendig rettskildemessig vekt mener jeg ikke at juridisk litteratur skal tillegges, men når

¹⁴ Det vises her til dommene inntatt i Rt. 1997 s. 1954, Rt. 1997 s. 1965, og Rt. 1999 s. 977.

¹⁵ Arnesen i EØS-rett, Sejersted m.fl. (2004), s. 203. Se også TfR 2001 s. 435 på s. 447

¹⁶ Se Rognstad, TfR 2001 s. 435 på s. 447

gjeldende rett skal kartlegges, er det grunn til å se hen til de oppfatningene og vurderingene andre har gjort seg om hvilke rettsregler som kan utledes fra lovteksten sammenholdt med forarbeider og rettspraksis.

1.6 Veien videre

Etter å ha redegjort for avhandlingens sentrale problemstillinger og deres avgrensninger, og presentert den rettslige konteksten oppgaven skrives i, skal jeg i kapittel 2 gi en kort oversikt over hva varemerkebruk er. I kapittel 3 gjør jeg nærmere rede for konsumpsjonsprinsippets funksjon som vilkår for annonsering og reklame for parallellimporterte varer. Det gis en rettslig presentasjon av prinsippet, og de hensynene som ligger bak begrunnelsen for å ha et slikt prinsipp. Deretter skal jeg i kapittel 4 ta for meg de retningslinjene som en parallellimportør må forholde seg til ved bruk av produsentens varemerke ved annonsering og i reklame for parallellimporterte varer. I kapittel 5 vil jeg se nærmere på de problemstillingene som reiser seg i forbindelse med en parallellimportørs bruk av produsentens varemerke som domenenavn. Avslutningsvis vil jeg i kapittel 6 redegjøre for de funnene jeg har gjort i tilknytning til de oppstilte problemstillingene.

2 Hva er varemerkebruk?

Med utgangspunkt i Hölderhoff-dommen¹⁷ og i Arsenal-dommen¹⁸, begge avsagt av EF-domstolen, skal jeg si noe om hva som ligger i uttrykket varemerkebruk. EF-domstolen drøftet i begge sakene blant annet hva som ligger i varemerkebruk i relasjon til varemerkedirektivet art. 5 nr. 1. Hva som ligger i uttrykket varemerkebruk i direktivets forstand, vil også være interessant for mine drøftelser av parallellimportørens bruk av produsentens varemerke i markedsføringen av de parallellimporterte varene.

¹⁷ Sml. 2002-I s. 4187.

¹⁸ Sml. 2002-I s.10273.

I Hölterhoff-dommen var spørsmålet om bestemmelsen skulle fortolkes slik at varemerkeinnhaveren ikke kan påberope seg sin enerett når tredjemann i forbindelse med ervervsmessige forhandlinger angir at varen stammer fra hans egen produksjon, men kun anvender en annens varemerke til beskrivelse av varens særlige egenskaper på en slik måte at det er utelukket at varemerket oppfattes som en betegnelse for varens opprinnelse.

EF-domstolen ga uttrykk for at varemerkebruken i et slikt tilfelle ikke medfører noen krenkelse av de interesser som art. 5 (1) skal beskytte.¹⁹ Retten fastslo at de interessene som bestemmelsen skal beskytte, ikke påvirkes i en situasjon hvor tredjemann henviser til varemerket i forbindelse med ervervsmessige forhandlinger med en potensiell kunde som er ervervsdrivende innenfor (juvelér) bransjen, og hvor henvisningen alene skjer med beskrivende formål og ikke kan fortolkes som en angivelse av varens opprinnelse.

I Arsenal-dommen la EF-domstolen vekt på at varemerkets vesentligste funksjon er å garantere varens (eller tjenesteytelsens) opprinnelse overfor forbrukeren eller den endelige bruker. Forbrukeren skal være i stand til uten risiko for forveksling å adskille varen fra varer med en annen opprinnelse.²⁰

Videre sa EF-domstolen at varemerkeinnhaveren kan ikke forby bruken av et tegn som er identisk med varemerket for varer av samme art som den varemerket er registrert for, hvis denne bruk ikke kan skade hans egne interesser som innehaver av varemerket. I dommens premisser, avsnitt 54, viste EF-domstolen til avgjørelsen i Hölterhoff-saken, og gjentok at visse former for bruk som alene har beskrivende formål, faller utenfor anvendelsesområdet for direktivets art. 5 (1), siden det ikke gjør inngrep i noen av de interesser som denne bestemmelse skal beskytte, og derfor ikke omfattes av begrepet bruk i bestemmelsens forstand.

¹⁹ Se avsnitt 16.

²⁰ Jf. avsnitt 48.

I Arsenal-saken fant bruken av tegnet sted i forbindelse med salg til forbrukere, og skjedde etter EF-domstolens oppfatning klart ikke alene med beskrivende formål. Bruken av varemerket ga inntrykk av at det var en faktisk ervervsmessig forbindelse mellom de pågjeldende varer og varemerkets innehaver, selv om den uautoriserte selgeren av Arsenal-effektene ved skilting gjorde oppmerksom på at varene ikke var offisielle Arsenal FC-varer.

Det må etter dette skilles mellom ulike situasjoner ved vurderingen av varemerkebruk som ikke foretas av innehaveren selv. Forhold der bruken av varemerket skjer med et rent deskriptivt formål og på en lojal måte overfor varemerke innehaveren, vil kunne godtas. Annerledes vil det være i situasjoner hvor en annens varemerke brukes for varer som selges til forbrukere, og hvor merkebruken ikke har et rent deskriptivt formål. Når en annens varemerke brukes kommersielt, vil ofte merkets goodwillverdi utnyttes på en måte som er urimelig overfor varemerke innehaveren når det ikke eksisterer noen forbindelse mellom selgerens virksomhet og den virksomhet varemerke innehaveren driver, og bruken vil sett på denne bakgrunn kunne innebære varemerkeinngrep.

3 Konsumpsjon som vilkår for annonsering av parallellimporterte varer

3.1 Presentasjon av konsumpsjonsprinsippet

Konsumpsjonsprinsippet i norsk varemerkerett er ulovfestet. Det har tradisjonelt vært lagt til grunn at varemerkeloven § 4 må leses med et ulovfestet forbehold om konsumpsjon av varemerkerettigheter.²¹ Konsumpsjonsprinsippet er nedfelt i varemerkedirektivet art. 7, og er gjennomført i norsk rett uten endringer av varemerkeloven § 4, jf. Ot.prp.nr.72 (1991-1992) s. 55 og Rt. 2004 s. 904 og 1474. Det

²¹ Se Rt. 2004 s. 904, avsnitt 64.

forventes inntatt en regel om konsumpsjon i varemerkeloven ved den forestående lovrevisjonen.²²

For at konsumpsjon skal inntre, er det et vilkår at produktet er bragt i omsetning på markedet første gang med rettighetshaverens samtykke, jf. varemerkedirektivet art. 7 nr. 1. Har rettighetshaveren ikke gitt sitt samtykke, vil den naturlige konsekvens være at det ikke inntreer noen konsumpsjon av varemerkerettighetene, og parallellimport kan ikke lovlig finne sted. I det følgende legges det til grunn en forutsetning om at konsumpsjon har inntrådt, og at parallellimporten som sådan er lovlig.

Konsumpsjonsprinsippet begrunnes i korte trekk ut fra tanken om at varemerke innehaveren har fått dekket sine kostnader og sin fortjeneste ved eneretten til å bringe varene i omsetning på markedet første gang. Det ville ikke være rimelig om varemerke innehaveren skulle få betalt ved et hvert videresalg av varer som er merket med hans varekjennetegn. Konsumpsjonsprinsippet innebærer altså at rettighetshaveren ikke lenger innehar kontrollen over den videre beføyelsen over de varemerkede varene ved den første markedsføringen og omsetningen. Inntrådt konsumpsjon må derfor sies å være fundamentet for all parallellimport. Hensynene som ligger til grunn for konsumpsjonsprinsippet skal behandles nærmere nedenfor i punkt 3.3.

Varemerkeloven § 4 fastsetter rammene for varemerke innehaverens enerett. Eneretten fungerer etter loven både som en negativt avgrenset forbudsrett, og en positivt avgrenset rett til selv å bruke varemerket på sine varer og i all slags reklame. Med forbudsrett forstås de handlinger varemerke innehaveren kan forby andre å foreta seg i omgangen med hans varekjennetegn. De handlinger det er snakk om å forby er etter loven at ingen andre enn varemerke innehaveren selv, eller noen han gir tillatelse til det, uhjemlet kan benytte kjennetegnet i næringsvirksomhet. Etter ordlyden i vml. § 4 gjelder forbudet

²² Ole-Andreas Rognstad, (2004) s. 81.

”enten kjennetegnet brukes på varen eller dens innpakning, i reklame, forretningsdokumenter eller på annen måte, herunder også innbefattet muntlig omtale, og uansett om varen er bestemt til å selges eller på annen måte frembys her i riket eller i utlandet, eller innføres hit.”

Spørsmålet er hvor langt varemerkeinnhaverens enerett egentlig rekker. Det går ikke uttrykkelig frem av loven at en som kjøper en merket vare, har rett til å selge varen videre. Det er imidlertid ikke omstridt at den ulovfestede konsumpsjonsregelen sammenholdt med varemerkedirektivet art. 7 (1), hjemler adgang til å videreselge varer som varemerkeinnhaveren selv, eller noen han har gitt tillatelse til det, har bragt i omsetning på markedet for første gang. Dette omfatter også parallellimporterte varer.

EF-domstolen har på grunnlag av reglene om fritt varebytte formulert et konsumpsjonsprinsipp. Dette kom første gang til uttrykk i EF-domstolens dom inntatt i Sml. 1971 s. 125, ”Deutsche Grammophon” (*Deutsche Grammophon GmbH mot Metro-SB-Grossmarkte GmbH & Co*).²³ Konsumpsjonsprinsippet som er utviklet av EF-domstolen, er ikke tatt inn i EF-traktaten. Prinsippet ble derimot nedfelt i EØS-protokoll 28 art. 2 jf. EØS-avtalens art. 65 (2).

Konsumpsjonsprinsippet reguleres i dag uttømmende i varemerkedirektivet (89/104/EØF) art. 7, og konsumpsjonsspørsmål skal alene løses ut fra denne bestemmelsen.²⁴ Tidligere løste man problemstillinger knyttet til konsumpsjon av varemerkerettigheter ut fra EØS-avtalens regler om frie varebevegelser.

Varemerkedirektivet art. 7 nr. 1 inneholder regelen om konsumpsjon av varemerkerettigheter. Regelen begrenser varemerkeinnhaverens enerett ved at rettighetshaveren ikke kan forby bruken av varemerket når han selv, eller med hans tillatelse, har bragt varene på markedet under varemerket, det vil si når

²³ Se nærmere Ole-Andreas Rognstad: Spredning av verkseksemplar (1999) s. 192 flg. og Guy Tritton: Intellectual Property in Europe (2002) s. 462 flg.

²⁴ Lassen og Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett (2003), s. 417.

varemerkerettighetene er konsumert kan varemerke innehaveren ikke forby bruken av varemerket i den videre omsetning. Dette må tolkes slik at det i art. 7 (1) oppstilles et vilkår om rettighetshaverens samtykke til å bringe de varemerkede varene på markedet første gang, for at konsumpsjon skal inntre.

Art. 7 nr. 2 i varemerkedirektivet begrenser innholdet av nr. 1, og gir varemerke innehaveren rett til å motsette seg den videre ervervsmessige bruken av varemerket dersom han har berettiget grunn til det. Hva som nærmere ligger i ”berettiget grunn” går ikke helt klart frem av bestemmelsen. Det gis imidlertid en viss føring for hva som kan være berettiget grunn når det i bestemmelsen sies at varemerke innehaveren har berettiget grunn ”*særlig dersom varenes stand er blitt endret eller svekket etter at de ble markedsført*”. Noen veiledning utover dette gis ikke i bestemmelsen, og det nærmere innholdet av art. 7 nr. 2 må søkes i rettspraksis om tolkningen av bestemmelsen. Hva som nærmere ligger i ”berettiget grunn” i varemerkedirektivet art. 7 (2) vil jeg komme tilbake til i kapittel 3 nedenfor.

I dommen inntatt i Rt. 2004 s. 904, avsnitt 65, uttaler Høyesterett at varemerkedirektivet må ”*må tolkes i lys av de grunnleggende reglene om fri bevegelse for varer (...)* Følgelig må artikkel 13EØS og artikkel 7 i direktivet, som tilstreber samme resultat, fortolkes på samme måte (...).”

Varemerkeretten kan etter EØS art. 13 bare påberopes så langt det er nødvendig for å verne rettens særlige gjenstand (”*specific subject matter*”). Etter EF-domstolens praksis omfatter begrepet ”*særlig gjenstand*” retten til å sette varemerket på varen, retten til å kontrollere varens kvalitet, retten til beskyttelse mot varemerkebruk som kan skape uriktige forestillinger om produktets kommersielle opprinnelse, og mot urimelig utnyttelse av og skade på varemerkets omdømme og renommé.²⁵ Til slutt omfatter varemerkerettighetens særlige gjenstand retten til å bringe varen på markedet første gang. Dette må tolkes antitetisk slik at videre omsetning av samme vare ikke hører med

²⁵ Se bl.a. Sml. 1999-I s. 905, *BMW* og Sml. 1997-I s. 6013, *Dior*.

til rettens særlige gjenstand. Varemerke innehaverens enerett er konsumert, og han kan ikke motsette seg videre ervervsmessig utnyttelse av vedkommende vare.²⁶ Dette følger i dag av varemerkedirektivet art. 7 nr. 1.

Tradisjonelt har prinsippets betydning i norsk – og nordisk – rett, vært antatt å ha en global rekkevidde. Det er i lys av praksis fra EF-domstolen og nyere praksis fra Høyesterett usikkert om et slikt standpunkt kan opprettholdes. Mye tyder på at det bør legges til grunn et EØS-regionalt konsumsjonsprinsipp også i norsk rett, slik det er gjort både i Sverige og Danmark.

Det er usikkert hvilken geografisk rekkevidde konsumsjonsprinsippet har i norsk rett. Det som er sikkert er at parallellimport fra andre EØS-land er tillatt.

Den geografiske avgrensningen av konsumsjonsprinsippet skaper imidlertid ingen problemer for det jeg skal ta opp her, og jeg nøyer meg derfor med å ta utgangspunkt i at det i det minste gjelder et EØS-regionalt konsumsjonsprinsipp i norsk rett. På denne bakgrunn vil jeg derfor kun foreta drøftelser knyttet til markedsføring av parallellimporterte varer fra andre EØS-land, og går ikke nærmere inn på drøftelsen av konsumsjonsprinsippet's geografiske rekkevidde.

3.2 Hvor langt rekker konsumsjonsprinsippet?

Ordet konsumsjon betyr egentlig at noe uttømmes, brukes opp, her uttømming av rettigheter, jf. også det engelske begrepet ”*exhaustion of rights*”²⁷. Ved den første lovlige markedsføringen av en varemerket vare, uttømmes varemerke innehaverens rett til å beføye over varenes videre omsetning og sirkulasjon på markedet.

Varemerke innehaveren kan ikke lenger kontrollere omsetningen i form av for eksempel pålegg med hensyn til varenes pris, i hvilke forretninger varene skal selges i, eller

²⁶ Se Lasse og Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett (2003) s. 417 flg.

²⁷ Jf. overskriften til den engelske versjonen av varemerkedirektivets art. 7: ”Exhaustion of the rights conferred by a trade mark.”

presentasjonen av dem i forretningen. Det er altså den varemerkerettslige beskyttelsen til det konkrete eksemplaret som konsumeres ved et førstegangssalg. Eneretten til å sette varekjennetegnet på produkter som er produsert av varemerke innehaveren, vil alltid kun tilfalle varemerke innehaveren selv, eller den han har gitt tillatelse til å foreta en slik handling. En parallellimportør kan derfor ikke uten videre foreta endringer i varens pakningsutforming og utseende, eller fjerne varemerket fra varen selv eller dens emballasje.

Selv om varemerke innehaveren mister kontrollen over den videre omsetningen, og til en viss grad markedsføringen, av produktene han selv har bragt i omsetning på markedet, eksisterer det som antydnet ovenfor visse begrensninger i parallellimportørens adgang til å bruke varemerket til rettighetshaveren ved markedsføringen av de parallellimporterte varene.

Det er helt på det rene at konsumsjonsprinsippet innebærer at varemerkede varer som første gang er bragt i omsetning på markedet av varemerke innehaveren selv, eller med hans samtykke, kan parallellimporteres og videreselges. Artikkel 7 (2) i varemerkedirektivet begrenser imidlertid rekkevidden av konsumsjonsprinsippet slik det er presentert i artikkelens første ledd. I medhold av denne bestemmelsen kan en varemerke innehaver forby bruken av hans registrerte eller innarbeidete varemerke dersom han har *"berettiget grunn til å motsette seg den videre ervervsmessige utnyttelsen av varene"*. Spesielt gjelder dette dersom *"varenes stand er blitt endret eller svekket etter at de ble markedsført."* Varemerke innehaveren kan ha berettiget grunn til å motsette seg omsetningen av de merkede varene, dersom dette for eksempel skjer på måter som er egnet til å skade merkets omdømme eller renommé, eller er egnet til å gi inntrykk av at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom parallellimportøren og varemerke innehaveren.

Hva som nærmere ligger i ”berettiget grunn” vil jeg komme tilbake til nedenfor i drøftelsene knyttet til en parallellimportørs bruk av produsentens varemerke i ulike markedsføringstiltak ved omsetningen av de parallellimporterte varene.

Det er imidlertid slått fast av EF-domstolen²⁸, og av Høyesterett i Paranova-saken²⁹, at parallellimportøren har en viss adgang til å benytte produsentens varemerke i markedsføringen av de merkede varene. Parallellimportøren skal gis adgang til å formidle til kundekretsen at han har en bestemt type vare av et nærmere angitt merke til salg i sin forretning. Det har vært hevdet at markedsføring av slike varer er en naturlig konsekvens av at parallellimport i seg selv er tillatt, og at dersom det hadde vært forbudt å markedsføre de parallellimporterte varene, ville den lovlige parallellimporten bli en illusjon på grunn av en eventuell manglende reell markedsadgang. Det kan med andre ord hevdes at det er nødvendig å tillate bruk av markedsføringstiltak for at de parallellimporterte varene skal ha en reell markedsadgang.

Dette vil være en sannhet for visse typer av produkter, men ikke for alle. Det skal drøftes nedenfor i punkt 4.3 om det eksisterer et slikt nødvendighetskriterium, og om det gjelder all bruk av annens varemerke i markedsføringen knyttet til parallellimporterte varer. For parallellimport av legemidler, er det vanligvis nødvendig for parallellimportøren å kunne pakke- og merke om legemiddelpakningen, for å få en reell markedsadgang i det landet produktene skal selges. Dette er det imidlertid avgrenset mot ovenfor i punkt 1.4, og skal ikke drøftes nærmere her.

I tysk rett har det vært argumentert for at konsumpsjon av varemerkeretten etter første markedsføring i prinsippet også skal omfatte konsumpsjon av retten til å markedsføre produktene. Bruken av varemerker i markedsføringen av lovlige importerte varer skal ikke utgjøre noen krenkelse av varemerkerettigheten.³⁰

²⁸ Se blant annet Sml. 1997-I s. 6013, *Dior*, og Sml. 1999-I s. 905, *BMW*.

²⁹ Rt. 2004 s. 904

³⁰ Annette Kur s. 381-382

Dette har gode grunner for seg fordi systemet med parallellimport og et prinsipp om konsumpsjon vil være av mer eller mindre begrenset betydning uten en adgang til å markedsføre varene.

3.3 Hensynene bak konsumpsjonsregelen

Hensynene som ligger til grunn for det varemerkerettslige konsumpsjonsprinsippet, må søkes i de interessene som gjør seg gjeldende sett fra både et konkurranserettslig og et varemerkerettslig ståsted. Hensynene som ligger bak konsumpsjonsregelen representerer på den ene side varemerkeinnhaverens interesser, og på den annen side de interessene parallellimportøren står for.

Hensynene som gjør seg gjeldende, er hensynet til opprinnelsesangivelse, integrasjonshensynet (frihandelshensynet), og konkurransehensyn. Praktiske hensyn spiller også en rolle. Hensynene ivaretar ulike interesser, og kan komme i konflikt med hverandre. Det må derfor foretas en interesseavveining mellom de ulike hensynene.

De hensynene som skal vurderes opp mot hverandre er på den ene siden hensynet til frie varebevegelser, integrasjonshensynet og intra-brand konkurransen. Intra-brand konkurranse er konkurranse mellom forhandlere av samme produkt med samme varemerke, for eksempel Coca-Cola. På den andre siden har vi opprinneshensynet, hensynet til goodwill og den hensiktsmessige inter-brand konkurransen. Inter-brand konkurranse er konkurranse mellom lignende produkter, for eksempel mellom Scott og Hard Rocx terrengsykler. Den første gruppen av hensyn ivaretar parallellimportørens interesser, mens den andre gruppen ivaretar interessene til varemerkeinnhaveren.

Varemerkerettens formål består i å angi en vares kommersielle opprinnelse. Parallellimport av ektevarer rokker ikke ved dette formålet. Parallellimporten påfører derimot det etablerte system konkurranse – intra-brand konkurranse. Dette vil medføre en priskonkurranse som kommer forbrukerne til gode gjennom lavere priser på det samme produktet.

Som det fremgår over må det sondres mellom *intra*-brand og *inter*-brand konkurranse. Fungerer ikke inter-brand konkurransen i et marked, vil det fra et forbrukersynspunkt

være et særlig behov for parallellimport. Parallellimporten og den påfølgende intra-brand konkurransen kan motvirke varemerkeinnhaverens forsøk på å styre konkurransen i forhandlerleddet og å skape kunstige markedsoppdelinger.

Er det i et marked derimot en velfungerende inter-brand konkurranse, vil parallellimport kunne virke forstyrrende, og i visse tilfeller ødeleggende for markedet.³¹

Med hensynet til opprinnelsesangivelse tenker man i utgangspunktet på varemerkeinnhaverens rett til å sette sitt varekjennetegn på produktet for å angi dets kommersielle opprinnelse. Men opprinnelsesangivelsen har også en annen viktig funksjon som retter seg mot forbrukerne. Forbrukerne skal være trygge på at når de kjøper mineralvann merket med "Coca-Cola", så er det nettopp mineralvann fra produsenten av "Coca-Cola" de får, og ikke "Cola" fra for eksempel produsenten Grans. Produkter med ulik opprinnelsesbakgrunn, men som er merket med identiske varemerker, kan derfor ikke uten videre selges og markedsføres i importlandet av hensyn til forvekslingsfaren og garantifunksjonen for forbrukerne. Derimot kan produkter med samme kommersielle opprinnelse, hvor varemerkerettigheten er konsumert, fritt parallellimporteres og selges i en EØS-stat selv om det der allerede finnes en forhandler med eksklusiv rett til å forhandle produktet i importlandet. Det er bekreftet av EF-domstolen gjentatte ganger, se blant annet Sml. 1976 s. 1039, Terrapin, Sml. 1981 s.181, Dansk Supermarked (premiss 11), og Sml. 1982 s. 329, Polydor (premiss 17).³²

EF-domstolen har utviklet en regel om varemerkets vesentligste funksjon. Denne funksjonen har to sider. Varemerket skal både være opprinnelsesangivende, og samtidig fungere som en garanti for at produktet har nettopp den opprinnelsen som det gir seg ut for å ha. I den såkalte HAG-II³³ saken uttalte domstolen i avsnitt 13 i dommens

³¹ Se nærmere Jens Schovsbo (1996) s. 87

³² Se også nærmere i Ole-Andreas Rognstad: Spredning av verkseksemplar (1999) s. 476 flg.

³³ Sml. 1990-I s. 3711, *SA CNL-SUCAL NV mot HAG GF AG*.

premisser, at varemerkets vesentligste funksjon er å tjene som garanti for produktets opprinnelse:

”[varemerkets] afgørende funktion (...) er at garantere mærkevarens oprindelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen fra varer med en anden oprindelse.”

Hensynet til opprinnelsesangivelse kommer imidlertid ikke i veien for konsumpsjonsprinsippet og parallellimporten, nettopp fordi det dreier seg om omsetning av varer med samme opprinnelse. Opprinnelsesangivelsen skal hindre forekomsten av etterliknende merker som kan virke villedende på forbrukerne.

Sml. 1990-I s. 3711, HAG II, premiss 13, kan tas til inntekt for at Domstolen har tillagt varemerkets goodwill betydning under merkets funksjon som garanti for at produktet har en bestemt kvalitet:

”Hvad særlig angår retten til varemærker, bemærkes, at en sådan ret er afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter Traktaten. Under en sådan ordning må virksomhederne sættes i stand til på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser at opbygge en fast kundekreds, hvilket kun er muligt, såfremt der findes særlige kendetegn, ved hjælp af hvilke disse produkter og tjenesteydelser kan identificeres. Betingelsen for, at et varemærke kan have denne funktion, er, at mærket for ethvert produkt, der er forsynet med det, udgør en garanti for, at produktet er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for produktets kvalitet.”

Hensynet til markedsintegrasjonshensynet (integrering av nasjonale markeder) som begrunnelse for konsumpsjonsprinsippet, har stått sentralt i praksis fra EF-domstolen vedrørende parallellimport av immaterialrettsbeskyttete varer mellom medlemsstatene.

Integrasjonshensynet kom første gang til uttrykk dommen inntatt i Sml. 1971 s. 125³⁴, dens premiss 12. Domstolen uttalte at et forbud mot import av fonogrammer som var bragt i omsetning i en annen medlemsstat av fonogramprodusenten selv eller med hans samtykke ville være ”i strid med traktatens hovedformål som er at sammensmelte de nationale markeder til ét fælles marked, idet et sådant forbud medvirker til at isolere de nationale markeder.”³⁵

Av praktiske hensyn nevnes at det ville være tungvint om enhver forbruker skulle utstyres med lisens for å kunne selge varen på nytt for ikke å komme i konflikt med varemerkerettigheten til rettsinnehaveren.

4 Retningslinjer for annonsering og reklame for parallellimporterte varer

4.1 Problemstilling - rettslig bakgrunn

Spørsmålet er i hvilken utstrekning parallellimportøren kan gjøre bruk av produsentens varemerke ved annonsering og i reklame for den virksomhet han driver og for hvilke varer han har i sin forretning. Det må tas utgangspunkt i varemerkeloven § 4 og varemerkedirektivet art. 7 (2), når rammene for parallellimportørens bruk av produsentens varemerke i markedsføringen av de parallellimporterte varene skal fastlegges.

Det følger av konsumpsjonsprinsippet at alle personer som lovlig erverver varemerkede produkter, har adgang til å selge disse varene videre. Dette innbefatter også det rent kommersielle salg. Denne retten er av liten eller ingen betydning i næringsvirksomhet dersom man mangler rådighet til på en adekvat måte å informere kundekretsen om hvilke varer man har å tilby.

³⁴ *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH mot Metro-SB Grossmärkte GmbH & Co.*

³⁵ Se nærmere Ole-Andreas Rognstad: Spredning av verkseksemplar (1999) s. 192-194.

Parallellimport vil i seg selv ikke være i strid med god forretningsskikk eller utgjøre en varemerkekrenkelse. Nasjonale varemerkerettslige og markedsføringsrettslige regler kan på den annen side anvendes på tvister om parallellimporterte produkter, men man kan ikke tillegge varenes karakter av å være parallellimporterte selvstendig betydning ved den rettslige bedømmelse.³⁶

Problemstillingene som reises her, vil knytte seg til kartleggingen av i hvilken grad parallellimportøren kan benytte produsentens varemerke i markedsføringen av de parallellimporterte varene uten å komme i konflikt med varemerkeinnhaverens enerett etter varemerkeloven § 4, og uten at rettighetshaveren kan påberope seg regelen i varemerkedirektivet art. 7 (2) for å hindre parallellimportøren i å markedsføre de parallellimporterte varene på en bestemt måte. Som nevnt innledningsvis i kapittel 1, er parallellimportøren innrømmet et visst markedsføringsmessig spillerom i den videre omsetningen av de parallellimporterte varene. Vi finner støtte for dette synet både i norsk rettspraksis og i praksis fra EF-domstolen. Det vil jeg komme tilbake til nedenfor.

Jeg skal i dette kapitlet se nærmere på om det finnes noen retningslinjer for å vurdere om parallellimportørens bruk av produsentens varemerke i markedsføringen av de parallellimporterte varene er tillatt.

Jeg vil se på om parallellimportørens bruk av produsentens varemerke i annonser og reklame for et ekte og lovlig parallellimportert produkt kan frambringe en situasjon som er skadelig for interessene til varemerkeinnhaveren, for eksempel om parallellimportørens bruk av produsentens varemerke i markedsføringen av produkter som har blitt endret eller forringet, er egnet til å skade varemerkeinnhaverens omdømme eller renommé. Dette spørsmålet stod sentralt i Dior-saken³⁷ som var oppe til avgjørelse i EF-domstolen i 1997.

³⁶Jens Schovsbo: Grænsefladespørgsmål (1996), s. 110. Se også Ole-Andreas Rognstad, NIR 2000 s. 320 øverst på s. 324.

³⁷Sml. 1997-I s. 6013

Domstolene i de nordiske landene har tradisjonelt inntatt en mer restriktiv tilnærming til spørsmålet om markedsføring av parallellimporterte varer, enn den holdningen EF-domstolen har utvist i nyere saker som Dior³⁸- og BMW³⁹-saken. EF-domstolen ga i disse avgjørelsene uttrykk for visse retningslinjer som de nasjonale domstoler kan forholde seg til ved vurderingen av om parallellimportørens bruk av produsentens varemerke ved annonsering og i reklame utgjør en krenkelse av produsentens varemerkerettigheter. Jeg kommer i kapittel tre nærmere tilbake til de momentene EF-domstolen la vekt på ved helhetsvurderingen av om parallellimportørens bruk av produsentens varemerke i markedsføringssammenheng, kunne gi varemerkeinnhaveren berettiget grunn til å motsette seg den videre bruken av hans varemerke, jf. Varemerkedirektivet art. 7. EF-domstolen la spesielt i BMW-dommen⁴⁰ til grunn en mer liberal holdning enn det som tidligere hadde vært utvist i nordisk rettspraksis. EF-domstolen fant at det ikke var forbudt å bruke produsentens varemerke i seg selv i reklamen.⁴¹

I nordisk rett, har varer som er importert utenfor de ordinære distribusjonskanaler og senere markedsført til publikum, nesten alltid blitt ansett for å være et varemerkeinngrep, dette til tross for det faktum at salget i seg selv har vært i full overensstemmelse med loven.⁴²

Fra svensk rett kan det vises til dommen fra Högsta Domstolen inntatt i NIR 1968/404, ”Polycolor”⁴³, som gjaldt spørsmål om parallellimportøren kan bytte ut de originale bruksanvisninger eller omtaler av produkter med sine egne. Det varemerkerettslige spørsmålet som oppstod i den forbindelse, var om parallellimportøren kan påføre varemerkene på den nye bruksanvisningen eller produktomtalen. Högsta Domstolen slo

³⁸ Sml. 1997-I s. 6013.

³⁹ Sml. 1999-I s. 905.

⁴⁰ Sml. 1999-I s. 905, se dens premiss 48.

⁴¹ Se også Ole-Andreas Rognstad, NIR 2000 s. 320 på s. 329.

⁴² Annette Kur s. 383.

⁴³ NJA 1967/458.

fast at parallellimportøren ikke hadde adgang til dette.⁴⁴ Det er i juridisk teori hevdet at ”norsk rett må antas å være i overensstemmelse med svensk rett på dette punkt”, og at ”standpunktet lar seg (...) opprettholde også etter EF- og EØS-rettens inntog i norsk rett. Det lar seg hevde at påføring av varemerke på bruksanvisning og lignende på ingen måte er nødvendig for å få markedsført varene”.⁴⁵

Den ledende danske avgjørelsen er Højesterets dom i British Leyland-saken⁴⁶ som gjaldt markedsføringen av parallellimporterte bilreservedeler. Parallellimporten ble ikke anfektet. SØ- og Handelsretten og senere Højesteret fastslo at parallellimportøren var berettiget til å selge de importerte produkter med bibeholdelse av de originale varemerker. Retten fant imidlertid at parallellimportørens konkrete benyttelse av varemerket i sin annonsering var egnet til å gi forbrukerne inntrykk av at han var autorisert forhandler, samt at det innebar en krenkelse av vml. § 4. Benyttelse av betegnelsen ”specialister” i forbindelse med Leyland-benevnelsen ble funnet å utgjøre en overtredelse av markedsføringsloven §§ 1 og 2.⁴⁷ British Leyland-saken sier mye av det samme som EF-domstolen sier i BMW-saken, selv om EF-domstolen kom til motsatt resultat.

I den norske Levis-saken fra 1984⁴⁸ fant retten at parallellimportøren av jeans hadde anvendt varemerket på urimelig vis. Retten uttalte blant annet at i de fleste tilfelle vil ”bare en helt nøytral gjengivelse av et ordmerke kunne betraktes som rettmessig.” Anvendelsen av logoen til Levis eller annen fremhevelse av ordmerket kunne ikke aksepteres.

Av nyere dommer i norsk rett er Oslo byretts dom i ”Smart Club”-saken⁴⁹ av interesse. Retten utviste her en holdningsendring i forhold til tidligere innstilling, og slo fast at en

⁴⁴ Se nærmere om dommen hos Ulf Bernitz: Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare på s. 183-185.

⁴⁵ Ole-Andreas Rognstad i NIR 2000 s. 320 på s. 332-333.

⁴⁶ U 83/923 H

⁴⁷ Se også Ole-Andreas Rognstad i NIR 2000 s. 320 på s. 330.

⁴⁸ Oslo Byretts dom av 25. oktober 1984, NIR 1987/381

⁴⁹ Oslo byretts dom av 14. mai 1999, Sak nr.: 97/10298 A/25.

parallellimportør i markedsføringen av de parallellimporterte varene må gis et visst spillerom for å gjøre kundekretsen kjent med hvilke varer han kan tilby i sin forretning. Retten la i sin avgjørelse stor vekt på det resultatet EF-domstolen kom til i Dior-dommen⁵⁰.

For å finne frem til hvilke retningslinjer som gjøres gjeldende ved vurderingen av parallellimportørens handlinger, vil jeg i det følgende se på de føringer EF-domstolen og norske domstoler har lagt for hvilke markedsføringstiltak det godtas at parallellimportøren utøver uten at det skal betraktes som et varemerkeinngrep. Jeg vil først ta for meg det rettslige hovedkriteriet for vurderingen som vi finner i varemerkedirektivet art. 7. Varemerke innehaveren og parallellimportøren representerer ulike hensyn som må veies mot hverandre i en konflikt om bruken av varemerke innehaverens kjennetegn. Denne interesseavveiningen redegjøres det for i punkt 4.3 nedenfor. I punkt 4.4 vil jeg se på de momentene som inngår i en helhetsvurdering av om parallellimportørens bruk av produsentens varemerke er egnet til å krenke produsentens varemerkerettigheter.

4.2 "Berettiget grunn"? Varemerkedirektivet artikkel 7 (2)

Varemerkedirektivet art. 7 (2) står helt sentralt ved vurderingen av om parallellimportørens bruk av produsentens varemerke er tillatt. Spørsmålet som stilles, er om varemerke innehaveren har "berettiget grunn" til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket, jf. varemerkedirektivet art. 7 (2). Dette hovedkriteriet for vurderingen av parallellimportørens varemerkebruk, har vært gjenstand for tolkning av EF-domstolen ved flere anledninger. Jeg skal se på hva som ligger i uttrykket "berettiget grunn", og hvilke momenter EF-domstolen og Høyesterett har lagt vekt på i vurderingen av om varemerke innehaveren har berettiget grunn til å motsette seg den videre ervervsmessige utnyttelsen av varemerket.

⁵⁰ Sml. 1997-I s. 6013.

Som beskrevet ovenfor i punkt 4.1, har det i norsk og nordisk rett tidligere vært lagt en restriktiv holdning til grunn ved spørsmål om adgangen å markedsføre parallellimporterte varer. Det kan stilles spørsmål om man i Norge kan opprettholde den tidligere rettstilstanden sett på bakgrunn av varemerkedirektivet og praksis fra EF-domstolen.

Ved inkorporeringen av varemerkedirektivet⁵¹ i norsk rett, har det skjedd en gradvis holdningsendring til den virksomhet en parallellimportør driver, og den påfølgende markedsføringen av disse varene. Man har innrømmet parallellimportøren større spillerom med hensyn til markedsføring av parallellimporterte varer.⁵² Samtidig er det også klarere retningslinjer for når parallellimportøren bruk av produsentens varemerke kan begrenses.

Det er begrenset nyere rettspraksis om markedsføring av parallellimporterte varer fra norske domstoler. De to nyeste dommene fra Høyesterett gir en viss veiledning om rettstilstanden. Disse avgjørelsene gir imidlertid uttrykk for sprikende holdninger i Høyesterett til spørsmålet om bruk av markedsføringstiltak ved omsetting av parallellimporterte varer.

Jeg vil bruke disse dommene sammen med praksis fra EF-domstolen for å belyse de momentene som EF-domstolen og Høyesterett har lagt vekt på i vurderingen av om parallellimportøren varemerkebruk er uberettiget. Momentene EF-domstolen og Høyesterett har lagt vekt på i vurderingen under varemerkedirektivet art. 7 (2) er basert på en interesseavveining mellom varemerkeinnhaveren og parallellimportøren. Domstolene har lagt vekt på om det er nødvendig for parallellimportøren å bruke produsentens varemerke i markedsføringen av de parallellimporterte varene, og dersom det er nødvendig hvordan dette kan gjøres på en minst mulig inngripende måte overfor varemerkeinnhaveren. Videre spørres det om parallellimportørens varemerkebruk i annonser og reklame er egnet til å gi inntrykk av det foreligger en forretningsmessig

⁵¹ Rdir. 89/104/EØF.

forbindelse mellom varemerke innehavere og parallellimportøren, og om dette er nødvendig for markedsadgangen. Andre sentrale momenter er om parallellimportørens markedsføring er egnet til å skade varemerket eller varemerke innehaverens omdømme eller renommé, og om bruken av produsentens varemerke i markedsføringen er en urimelig utnyttelse av varemerke innehaverens goodwill. Disse momentene skal jeg gjøre nærmere rede for i dette kapitlet.

4.3 Interesseavveining

I konflikter som angår parallellimportørens bruk av varemerke innehaverens kjennetegn i annonser eller reklame, må det etter varemerkedirektivets art. 7 (2) foretas en interesseavveining mellom interessene til varemerke innehaveren og de interessene parallellimportøren representerer, for å avklare om varemerke innehaveren kan ha berettiget grunn til å motsette seg parallellimportørens bruk av hans varemerke.

I Rt. 2004 s. 1474 ga Høyesterett uttrykk for at det må foretas en bred interesseavveining mellom varemerke innehaverens interesser og parallellimportørens interesse i å drive import og salg.⁵³ De sentrale momentene for Høyesterett i denne interesseavveiningen var om parallellimportørens bruk av varemerket (som et element i et domenenavn) skapte et inntrykk av at det var en tilhørighet eller en sentral forbindelse mellom parallellimportørens virksomhet og produsenten, om bruken var nødvendig ut fra hensynet til formålet med varemerkedirektivet art. 7 (som ifølge Høyesterett er å sikre en effektiv konkurrerende import), og om bruken hadde preg av urimelig utnyttelse av produsentens varemerke.

Høyesterett viste i Rt. 2004 s. 1474 til den foregående dommen inntatt i Rt. 2004 s.904, Paranova-dommen, avsnitt 73, hvor retten sa at parallellimportøren representerer den interesse som ligger bak EØS-avtalen art. 13 jf. art. 11 om hensynet til frie varebevegelser mellom EØS-landene. Etter Høyesteretts oppfatning i Paranova-dommen, tilsier denne interessen at en parallellimportør må kunne markedsføre

⁵² Se Rt. 2004 s. 904, og Rt. 2004 s. 1474.

ompakkede legemidler, og gis en rimelig mulighet for å presentere sine varer for publikum. Det må altså tas hensyn til hva som er kommersielt nødvendig for å gi parallellimportøren en reell markedsadgang.

Av hensyn til varemerke innehaveren må parallellimportørens bruk av produsentens varemerke, veies mot de negative konsekvenser bruken kan ha for varemerkets eller varemerke innehaverens omdømme og renommé, jf. EF-domstolens avgjørelse i Dior-saken⁵⁴.

Det kan som et utgangspunkt hevdes at de markedsføringstiltak parallellimportøren benytter, ikke må gå lenger enn det som er nødvendig etter formålet med varemerkedirektivet art. 7. Parallellimportøren skal gis en viss adgang til å markedsføre de varene eller tjenestene han tilbyr i den grad dette bidrar til å sikre en effektiv og konkurrerende import. Dette vil også kunne være et uttrykk for at bruken bør være minst mulig inngripende overfor varemerke innehaveren.

4.4 Momenter til helhetsvurdering

4.4.1 Innledning

Det vil i det følgende bli gjort rede for det nærmere innholdet av de momentene EF-domstolen og Høyesterett typisk har lagt vekt på i helhetsvurderingen av om varemerke innehaveren har berettiget grunn til å motsette seg parallellimportørens bruk av hans varemerke i annonser og reklame for de parallellimporterte varene. Jeg skal i punkt 4.4.2 gjøre rede for om vi kan si at det finnes et nødvendighetskriterium i tilknytning til markedsføring av parallellimporterte varer. I punkt 4.4.3 behandler momentet som knytter seg til om parallellimportørens varemerkebruk er egnet til alvorlig skade på varemerke innehaverens renommé, før jeg i punkt 4.4.4 og 4.4.5 tar for meg faren for inntrykk av forretningsmessig forbindelse og goodwill-utnyttelsen.

⁵³ Se dommens avsnitt 43.

⁵⁴ Sml. 1997-I s.6013.

4.4.2 Nødvendighetskriterium?

Et sentralt spørsmål vedrørende markedsføring av parallellimporterte varer, er om det gjelder et nødvendighetskriterium for markedsføringstiltak generelt, eller om et slikt kriterium bare gjelder på visse områder, for eksempel ved ompakking av legemidler?

Nødvendighetskriteriet ble først introdusert av EF-domstolen i ”Bristol-Myers Squibb-saken”⁵⁵ i relasjon til parallellimportørens rett til å endre merking og emballasje av varemerkede varer. Ut fra denne saken, kan i korthet kriteriets innhold og juridiske betydning sies å være at en parallellimportør, som parallellimporterer varer fra et EU-land for å selge dem parallelt med den autoriserte importør i et annet EU-land, har rett til å pakke om eller på annen måte endre varen og/eller dens betegnelse, hvis den betingelsen er til stede at endringen er nødvendig for å skaffe en reell adgang til importmarkedet.⁵⁶

For legemidler er nødvendighetskriteriet oppfylt dersom den nasjonale lovgivningen ikke tillater markedsføring og salg av en ellers identisk vare dersom denne ikke er merket og pakket i samsvar med nasjonale forskrifter. Det fastslås i Bristol Myers Squibb mot Paranova⁵⁷ at varemerke innehaveren ikke kan motsette seg ompakking av produktet i en ny ytre emballasje dersom nasjonal lov eller praksis på legemiddelområdet kun tillater markedsføring av pakninger av en viss størrelse. Nasjonal praksis for bruk av bestemte pakningsstørrelser, sykeforsikringsregler hvor godtgjørelse av utgifter til legemidler avhenger av pakningsstørrelsen, kan være eksempler på faktorer som gjør det objektivt nødvendig å merke om eller pakke om produktene.⁵⁸ På den annen side vil det ikke foreligge objektiv nødvendighet dersom parallellimportøren ønsker å gjøre forandringer i pakningens utseende som bare kan begrunnes kommersielt.

⁵⁵ Sml. 1996-I s. 3457, Bristol-Myers Squibb mot Paranova.

⁵⁶ Se nærmere Karen Dyekjær-Hansen: Nødvendighetskriteriet og markedsadgangen, Festskrift til Mogens Kockvedgaard (2003).

⁵⁷ Sml. 1996-I s. 3457.

Høyesterett bemerket i Rt. 2004 s. 904, ”Paranova”-saken, om nødvendighetskriteriet at

”ved bruken av nødvendighetskriteriet i forbindelse med vurderingen av om ompakking og gjenpåføring av produktvaremerket er nødvendig for markedsadgang, må det [også] skje en viss interesseavveining ved at det [på den ene siden] må tas hensyn til hva som er kommersielt nødvendig for å gi parallellimportøren en reell markedsadgang”, jf. dommens avsnitt 71 flg.

Høyesterett gikk etter dette over til å drøfte de interesser som skulle avveies mot hverandre, for å avgjøre om parallellimportørens ompakking og ommerking av legemidlene var nødvendig. Det kan fra denne dommen utledes at ved vurderingen av om markedsføringen av parallellimporterte varer er nødvendig, må det foretas en konkret interesseavveining. Videre kan dommen tolkes som et uttrykk for at Høyesterett legger til grunn at et nødvendighetskriterium vil være et moment i vurderingen av om varemerkeinnhaveren kan motsette seg parallellimportørens markedsføring av de parallellimporterte varene, eller på annen måte bruker produsentens varemerke for varer eller tjenester i reklame og i annonser.

Det sentrale spørsmålet her er imidlertid om det finnes et nødvendighetskriterium utenfor ompakkings og ommerkingsproblematikken. Det kan spørres om det i det hele tatt er nødvendig for parallellimportøren å benytte varemerkeinnhaverens varekjennetegn når de parallellimporterte varene skal markedsføres. Markedsføring skal i denne sammenheng ikke omfatte den rene kjøp – salg situasjonen. Det skal derimot rettes fokus mot den konkrete bruken av produsentens varemerke i parallellimportørens markedsføring for å fremme salget av de parallellimporterte varene.

Strengt tatt innebærer ikke retten til parallellimport mer enn retten til å importere varene og videreselge dem. Det ligger ikke noen automatisk tilleggsrett i ordningen med parallellimport til å benytte salgsfremmende virkemidler for å markedsføre de

⁵⁸ Sml. 1996-I s. 3457, Bristol Myers Squibb mot Paranova, premiss 53.

parallellimporterte varene. Det sentrale spørsmålet er imidlertid om bruken av varemerket likevel er nødvendig i reklamesammenheng for at markedsadgangen skal være reell.

EF-domstolen vurderte i BMW-dommen⁵⁹ om det var nødvendig for en forhandler å bruke en annens varemerke for å informere publikum om at man driver med salg av et varemerket produkt. I denne saken hadde en forhandler og reparatør av brukte BMW-biler, brukt betegnelsen ”spesialisert i og spesialist i salg av brukte BMW-biler” i annonsen rettet mot publikum.

Domstolen mente at det er nødvendig for en forhandler som er spesialist i salg av brukte BMW-biler, og som utfører reparasjoner på BMW-biler, å bruke varemerket dersom det skjer på en lojal måte overfor varemerke innehaveren. EF-domstolen mente i denne saken at forhandleren ikke kunne informere kundekretsen om hvilken virksomhet han driver, uten å bruke varemerket BMW, jf. dommens avsnitt 54. At EF-domstolen her benytter nødvendighetskriteriet som et moment i helhetsvurderingen av om varemerke innehaveren kunne motsette seg forhandlerens varemerkebruk, er klart når det foregående leses i sammenheng med følgende setning:

”En sådan oplysende brug af varemærket BMW er nødvendig for at sikre den ret til videreforhandling, der følger af direktivets artikel 7, og medfører ikke en utilbørlig udnyttelse af dette mærkes særpreg eller renommé.” (Jf. avsnitt 54, siste setning).

Et uttrykk for at EF-domstolen mener at varmerkebruken var nødvendig finnes i avsnitt 60 i dommen. Her uttales det at forhandleren ikke på annen måte kan informere kundekretsen om at det er reparasjon av nettopp BMW-biler han er spesialist i, enn ved bruk av produsentens varemerke.

⁵⁹ Sml. 1999-I s. 905.

I Høyesteretts seneste avgjørelse, i den såkalte ”volvoimport.no” - saken⁶⁰, stod spørsmålet om bruken av Volvos varemerke var nødvendig av hensyn til formålet med artikkel 7, sentralt. Formålet med art. 7 er både å sikre en effektiv konkurrerende import, og å hindre en bruk som har preg av urimelig utnyttelse av en annens varemerke, her ”Volvo”. Som nevnt ovenfor benyttet Høyesterett seg av tre sentrale momenter, og nødvendighet var ett av dem.

Saksforholdet var her at parallellimportøren hadde benyttet ordsammenstillingen ”volvoimport” i flere sammenhenger. Det ble brukt som domenenavn, som sidetittel på parallellimportørens hjemmeside, det inngikk i overskriften på hjemmesiden og det inngikk i hans e-postadresse. Høyesterett konkluderte først med at bruken var i strid med vml. §§ 4 og 6, før retten deretter gikk over til å se om bruken likevel kunne være lovlig etter konsumpsjonsprinsippet.

I vurderingen av om bruken av domenenavnet ”volvoimport.no” var nødvendig for å markedsføre parallellimportørens virksomhet, tok Høyesterett utgangspunkt i Dior⁶¹- og BMW⁶²-dommen avsagt av EF-domstolen. Med utgangspunkt i Dior-dommen viste Høyesterett til at en parallellimportør som hovedregel kan benytte en annens varemerke i markedsføringen av det importerte produktet under forutsetning av at parallellimportøren anvender de former for reklame som er sedvanlig i hans bransje.

Høyesterett tok så for seg den delen av EF-domstolens avgjørelse i BMW-dommen som omhandlet nødvendighetskriteriet. Høyesterett la til grunn at det måtte foretas en bred interesseavveining mellom varemerkeinnehaverens interesse og parallellimportørens interesse i å drive import og salg. Avgjørende for denne vurdering var blant annet om parallellimportørens bruk av varemerket Volvo i domenenavnet var nødvendig.

⁶⁰ Rt. 2004 s. 1474.

⁶¹ Sml. 1997-I s. 6013.

⁶² Sml. 1999-I s. 905.

Høyesterett la til grunn at bruken av varemerket til Volvo i domenenavnet, ikke var nødvendig

*”for å fremme Hoppestads interesser som konkurrerende importør. (...) Hoppestad vil i markedsføringsammenheng, for eksempel i annonser, lovlig kunne opplyse at han importerer og selger Volvobiler. Bruken av søkemotorer på internett vil dessuten gjøre at kunder kan finne frem til hans hjemmeside selv om ”volvo” ikke utgjør en del av domenenavnet. Det er dermed ikke nødvendig at markedsføringen av hans virksomhet skjer ved bruken av domenenavnet ”volvoimport.no”.*⁶³

Fra dette kan det utledes at bruk av en annens varemerke i annonser, eller at varemerket inngår i en språklig sammenheng på en importørs hjemmeside på Internett, er tillatt når varemerket bare benyttes til å identifisere produktet som markedsføres, og at det ikke gis inntrykk av at det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom parallellimportøren og varemerkeinnhaveren. Det kan imidlertid ikke utledes direkte fra dommen om Høyesterett mener at bruken av varemerket i så henseende er nødvendig. Retten nøyer seg her med å konstatere at bruken av varemerket i annonser vil være lovlig i opplysningsøyemed. Retten legger også til grunn at behovet for å benytte Volvos varemerke i domenenavnet ikke er til stede, når ordet ”Volvo” brukes i teksten på hjemmesiden, og kan gjøres søkbart hos en søkemotor som for eksempel ”sol.no” og ”google.no”. På den måten er parallellimportørens interesse i å markedsføre sin virksomhet tilstrekkelig ivaretatt

Selv om Høyesterett ikke eksplisitt gir uttrykk for at det gjelder et nødvendighetskriterium i norsk rett, men kun legger til grunn at en opplysende bruk av varemerket i annonser er tillatt, må det likevel sett på bakgrunn av EF-domstolens rettspraksis kunne legges til grunn at et nødvendighetskriterium gjelder også i norsk rett. Reglene i EØS-avtalen begrunner dette synet. I EØS-rettens forutsetning om fri varebevegelse, står nettopp markedsadgangen sentralt. Formålet med reglene om fritt

⁶³ Se dommens avsnitt 47.

varebytte har vært å bygge ned nasjonale hindringer for den internasjonale handelen. Formålet er å sikre en fri og bred markedsadgang for varer med opprinnelse i EØS-området. I utgangspunktet gjelder det begrensninger i den frie markedsadgangen for varer som beskyttes av den immaterielle eiendomsrett, jf. EØS art. 11 jf. art. 13. Disse reglene settes imidlertid til en viss grad til side etter art. 7 i varemerkedirektivet. For å sikre en effektiv markedsadgang, må det etter min mening kunne benyttes markedsføringstiltak også for parallellimporterte varer, så lenge bruken er lojal overfor varemerkeinnhaveren. Parallellimportøren kan ikke på annen, like effektiv måte informere kundekretsen om at han selger nettopp Dior-produkter eller Volvo-biler i sin forretning.

Til illustrasjon vil jeg i denne sammenheng vise til en voldgiftsavgjørelse avsagt av WIPO Arbitration and Mediation Center⁶⁴ rett i forkant av Høyesteretts avgjørelse i "volvoimport.no"-saken⁶⁵. Tvisten som ble avgjort 20. august i 2004, gikk på bruken av domenenavnene "porsche-buy.com" og "porschebuy.com".⁶⁶ Selv om dette dreier seg om en tvist knyttet til .com som er et generisk toppdomene (i motsetning til .no som er et geografisk toppdomene), og avgjørelsen ikke har noen rettskildemessig betydning i norsk rett, så vil jeg bruke denne voldgiftsavgjørelsen for å illustrere hvordan man har tenkt i en tvist som kan sammenlignes med "volvoimport.no"-saken⁶⁷, og hvor resultatet ble det motsatte.

Sakens forhold var at domenenavnene "porsche-buy.com" og "porschebuy.com" ble benyttet til å tilby brukte Porsche-biler for salg. Internett-brukeren inviteres på hjemmesiden til å se på brukte biler, eller til å plassere annonser på siden. Det gikk fram at websiden ikke er sponset av, autorisert av eller godkjent av Porsche AG.

⁶⁴ WIPO Arbitration and Mediation Center er et internasjonalt klageorgan for domenenavn registrert under toppdomenene .com, .org, .net, .biz, .info, .name. Se nærmere om organet på hjemmesiden <http://arbiter.wipo.int/center/index.html>.

⁶⁵ Rt. 2004 s. 1474.

⁶⁶ Case No. D2004-0481, *Dr. Ing. h.c.F Porsche AG v. Del Fabbro Laurent*. Avgjørelsen kan leses i sin helhet på WIPOs hjemmeside: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2004/d2004-0481.html>

WIPO-panelet ga uttrykk for en litt annen innfallsvinkel enn den Høyesterett hadde i Volvoimport-dommen. Panelet kom til at domenenavnene var egnet til å forveksles med det registrerte varemerket "Porsche", men fant imidlertid at domenenavninnehaveren hadde en legitim interesse i å bruke domenenavnene, fordi han drev med formidling av kjøp og salg av brukte Porsche-biler, og at han ikke på annen måte enn ved bruk av varemerket i domenenavnet kan markedsføre at han hadde nettopp disse produktene til salgs. Voldgiftsretten konkluderte med at domenenavnene var gyldige, og fortsatt kunne brukes av domenenavninnehaveren. Det ble uttalt at dersom Panelet hadde dømt i favør av varemerkeinnehaveren til varemerket Porsche, *"the Panel can conceive of no case in which a party interested in the sale of used goods could ever register a domain name descriptive of, at least to a certain reasonable extent, that business."*

Det går ikke frem av dommen om domenenavninnehaveren selv importerer bilene som tilbys på hjemmesiden, eller om siden kun er en annonseplass for kjøp og salg av brukte Porsche-biler. Uansett mener jeg at resultatet er anvendelig som illustrasjon i denne sammenheng, fordi saken angår anvendelse av en annens varemerke for å markedsføre den virksomheten man driver, og det er tale om produkter som er bragt i omsetning med rettighetshaverens samtykke. Begrunnelsen i denne avgjørelsen harmonerer til dels med begrunnelsen i BMW-dommen⁶⁸. EF-domstolen uttalte i avsnitt 54 i dommen at

"en forhandler, som selger brukte BMW-automobiler, og som reelt er spesialisert i eller specialist i salg af sådanne automobiler, i praksis ikke kan opplyse sine kunder om dette forhold uden at gøre brug af varemærket BMW." Og at dersom *"en selvstændig erhvervsdrivende udfører vedligeholdelse og reparation af BMW-automobiler, (...), kan denne oplysning i praksis ikke meddeles hans kunder, uden at varemærket BMW benyttes."*⁶⁹

⁶⁷ Rt. 2004 s. 1474.

⁶⁸ Sml. 1999-I s. 905, avsnitt 54..

⁶⁹ Avsnitt 60.

Forskjellen ligger i at tvisten i ”porschebuy.com”-saken gjelder markedsføring av virksomhet ved bruk av domenenavn, mens BMW-saken gjaldt bruk av annens varemerke i tradisjonell salgsreklame. Det er imidlertid også usikkert om EF-domstolen ville kommet til at bruken av en annens varemerke i en domenenavn-sammenheng ville være tillatt.

Tar man utgangspunkt i at en parallellimportørs bruk av markedsføringstiltak bør være minst mulig inngripende, mener jeg at resultatet i ”volvoimport.no”-saken⁷⁰ har gode grunner for seg. Det er etter min mening ikke nødvendig for en parallellimportør å kalle butikken sin ”Volvoimport”, eller bruke domenenavnet ”Volvoimport.no” for å markedsføre overfor publikum hva slags virksomhet han driver. Parallellimportørens interesser ivaretas ved at han i annonser – i tradisjonell forstand og på hjemmesiden - fritt kan beskrive hva slags virksomhet han driver ved bruk av en annens varemerke, under forutsetning av at det ikke gis inntrykk av at det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom varemerkeinnhaveren og parallellimportøren.

Parallellimportøren kan også gjøre varemerket søkbart hos en søkemotor, slik at de som er interessert i websider som inneholder varemerket - for eksempel ordet ”volvo” - vil ved å søke på ordet nå frem til parallellimportørens hjemmesider. Dette kan gjøres på to måter. En måte å gjøre det på er å registrere en hjemmeside i en søkemotor som for eksempel google.no eller kvasir.no. Søkemotoren vil da indeksere hele hjemmesiden, slik at personer som søker på ordet ”volvo” vil få treff på den registrerte hjemmesiden, samt alle andre registrerte sider som inneholder ordet ”volvo”. Dette er vanligvis gratis. En annen måte å gjøre det på er å betale en søkemotor som google.no for at bestemte ord på hjemmesiden gjøres søkbare i søkemotoren. Vanlig er at man bruker det ordet man ønsker å oppnå treff på i sidetittelen på hjemmesiden og i overskrifter. Eierne av hjemmesiden betaler da for hvert treff på hans side gjennom det eller de ordene han ønsker å gjøre søkbare. Man kan også betale for at treff på hjemmesiden kommer høyt opp på listen over forslag fra søkemotoren over hvilke sider som inneholder det ordet

⁷⁰ Rt. 2004 s. 1474.

man søker på.⁷¹ Denne fremgangsmåten vil være spesielt aktuell for virksomheter som annonserer på Internett fordi man kan identifisere hvilke søkeord som beskriver hovedområdene for virksomheten. For Hoppestad Bil kunne dette for eksempel være ordene "Volvo" og "bruktbil".

Etter min oppfatning er det nødvendig å kunne si at man selger nettopp Volvo-biler eller foretar reparasjoner på BMW-biler, for å oppnå en reell markedsadgang. Konsekvensen av dette må bli at slik bruk av et varemerke er tillatt for parallellimportører.

4.4.3 Alvorlig skade på renommé

Varemerkedirektivet art. 7 (2) er hjemmelen for å gripe inn mot en parallellimportørs bruk av en annens varemerke i reklame og annonser. I vurderingen av om varemerke innehaveren har berettiget grunn, jf. art. 7 (2), til å motsette seg parallellimportørens bruk av hans varemerke, har det i praksis fra EF-domstolen⁷² vært utledet et moment om parallellimportørens markedsføringstiltak kan medføre alvorlig skade på varemerkets eller varemerke innehaverens renommé

Dette var en av varemerke innehaverens anførsler i Dior-saken⁷³, som var oppe for EF-domstolen i 1997. Varemerke innehaveren av kjennetegnet Dior hevdet at parallellimportørens måte å reklamere for de parallellimporterte varene, skadet varemerket Diors (luksuriøse) image. Presentasjonen av produktene kunne skade varemerket Diors renommé.

EF-domstolen kom i denne saken til at en fri parallellhandel forutsetter at reklame kan skje. Denne reklamen behøver ikke oppfylle de høye krav som Dior stiller til sine egne reklameaktiviteter. Det er tilstrekkelig at reklamen holder seg på et for distribusjonsformen normalt nivå.

⁷¹ For nærmere beskrivelse se <https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=6763&topic=79>.

⁷² Se bl.a. Sml. 1997-I s. 6013, Dior.

Saksforholdet var i korte trekk at en forhandler i Nederland hadde frembudt parallellimporterte Dior-produkter til salg i en reklamefolder. I reklamen var produktenes emballasje og flakonger avbildet. Det ble reklamert for produktene sammen med andre vareartikler forretningen solgte. Dette var den måten forretningen vanligvis reklamerte på for varene de hadde for salg. I tillegg til å hevde krenkelse av varmerkerettigheten, ble det også hevdet at annonseringen krenket Diors opphavsrett. Den siste anførselen lar jeg imidlertid ligge her, og konsentrerer meg her om det EF-domstolen uttalte om ”alvorlig skade på renommé”.

I dommens avsnitt 43 bemerket EF-domstolen at krenkelsen av varemerkets omdømme i prinsippet kan gi varemerkeinnhaveren ”berettiget grunn”, etter varemerkedirektivets art. 7 (2), til å motsette seg den videre markedsføring av de parallellimporterte varene. I vurderingen vises det til Domstolens egen faste praksis vedrørende ompakking av varemerkede produkter. Etter denne praksis har

”varemerkeindehaveren en legitim interesse, der har forbindelse med varemerkerettens særlige genstand, i at kunne modette sig markedsføring af disse varer, såfremt den ompakkede vares præsentasjonsmåde er egnet til at skade mærkets omdømme (jf. domen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 75)”.

EF-domstolen trakk i denne saken opp retningslinjer for hvordan parallellimportøren skal opptre for ikke å skade varemerkeinnhaverens renommé når han reklamerer for de parallellimporterte varene.

Hvor en parallellimportør benytter seg av varemerket for å bringe kundekretsens oppmerksomhet mot den videre forhandling av varemerkede varer, må det foretas en interesseavveining. Interesseavveiningen må foretas mellom på den ene side varemerkeinnhaverens interesse i å bli beskyttet mot at parallellimportøren bruker hans

⁷³ Sml. 1997-I s. 6013.

varemerke i reklameøyemed på en måte som kan krenke varemerkets omdømme, og på den annen side parallellimportørens legitime interesse i å selge og å markedsføre varene ved å bruke markedsføringsmetoder som er vanlige i bransjen.

Dreier det seg om prestisjebetonte luksusvarer, må ikke forhandleren opptre på en måte som er illojal i forhold til varemerkeinnhaverens interesser. Parallellimportøren må i reklamer og annonser for produktene, unngå å påvirke varemerkets verdi. Varemerkets verdi kan bli påvirket av parallellimportørens markedsføringstiltak dersom han skader varenes stil og prestisjebetonte image og den luksuriøse utstråling.

Om parallellimportøren har skadet varemerkets renommé, ville være en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle. EF-domstolen gir ingen nærmere signaler om hva i reklamen eller annonsen som eventuelt kan skade varemerkets image. Men man kan nok ut fra dette anta at reklamer og annonser for parallellimporterte produkter må være forholdsvis nøytrale i fremstillingsmåten. Å spille på politiske, moralske eller religiøse standpunkter som ikke varemerkeinnhaveren står inne for, er et eksempel på en måte å reklamere på som vil kunne være egnet til å skade varemerkets og varemerkeinnhaverens renommé og omdømme, eller i det minste gi varemerket et annet image enn det som er ønskelig sett fra produsentens side.

Selv om det i denne saken var snakk om luksusvarer som parfyme, antar jeg at de samme retningslinjer også må gjelde for parallellimporterte produkter som ikke er luksusvarer. Med utgangspunkt i at retten til parallellimport ikke innebærer mer en retten til import og videresalg, er det ingen grunn til at parallellimportøren skal kunne gå lenger enn det som er nødvendig i markedsføringen av de parallellimporterte varene. Bruken av en annens varemerke i reklame og annonser må etter min mening være lojal overfor varemerkeinnhaveren uansett hva slags produkter som er gjenstand for parallellimport.

Det fastslås videre i Dior-dommen, at en parallellimportør som vanligvis markedsfører artikler av samme art, men ikke nødvendigvis av samme kvalitet, kan anvende de former for reklame som er sedvanlig i hans bransje, selv om disse markedsføringsmetoder avviker fra den måten varemerkeinnhaveren selv eller autoriserte forhandlere av varemerket vanligvis reklamerer på. Parallellimportørens

bruk av en for varemerkeinnhaveren avvikende, men lojal markedsføringsmetode, er ikke "berettiget grunn" jf. varemerkedirektivet art. 7 (2) til å motsette seg den videre markedsføring. Bare dersom den avvikende markedsføringsmetoden parallellimportøren benytter er egnet til å skade varemerkets omdømme alvorlig, kan rettsinnehaveren motsette seg videre markedsføring. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle ved avgjørelsen om det foreligger alvorlig skade på varemerkets renommé.

Som eksempel på når alvorlig skade kan oppstå, nevner EF-domstolen det tilfelle at forhandleren i reklamen har plassert varemerket i omgivelser som kan skade det imaget som varemerkeinnhaveren har lykkes i å skape omkring sitt varemerke.

Hvis en forhandler i sin forretning selger verktøy sammen med designerklær, skal han ha adgang til å vise de artiklene han har å tilby på samme side i annonsebilaget, hvis det er den måten han vanligvis annonserer på. Han skal ikke ha noen forpliktelse til å gruppere produktene etter deres prestisjefylte image. Heller ikke skal det faktum at detaljisten vanligvis ikke selger slike produkter, utgjør en hindring for å presentere dem i reklame. Den skade som eventuelt påføres varemerket under markedsføringen, vil være den samme som vil oppstå som et resultat av parallellimporten som sådan. Parallellimporten må som kjent tolereres av rettsinnehaveren.⁷⁴

I den norske "Paranova-saken"⁷⁵ anførte parallellimportøren at varemerkeinnhaveren ikke hadde ført bevis for at markedsføring av de varemerkede produkter, hadde skadet produsentens varemerke. Til dette uttalte Høyesterett at det ikke er grunn til å kreve "konkrete bevis for skade for at domstolene skal kunne konstatere at det foreligger "berettiget grunn"⁷⁶ etter varemerkedirektivet art. 7 (2). Etter Høyesteretts oppfatning er det i denne forbindelse tilstrekkelig at det kan konstateres å foreligge en reell mulighet for skade på varemerket.

⁷⁴Annette Kur s. 390.

⁷⁵Rt. 2004 s. 904.

⁷⁶Avsnitt 72.

Den norske rettsavgjørelsen fra Oslo byrett, dom av 14.05.1999, den såkalte "Smart Club"-saken⁷⁷, slutter seg til EF-domstolens argumentasjon i den nettopp omtalte "Dior-dommen". Retten uttalte at det etter norsk rett ikke er noen tvil om at den som helt lovlig parallellimporterer varer også må kunne markedsføre dem. Etter rettens oppfatning må en varemerkeinnhaver finne seg i at parallellimportøren ut over muligheten til å videreselge varene, likeledes må ha "*mulighed for at bruge varemærket til at gøre offentligheden bekendt med videreförhandlingen af varene*", jf. DIOR, premiss 38.

Byretten ga i denne saken saksøkte (Smart Club AS) medhold i at en parallellimportør i markedsføringen av de parallellimporterte varene må kunne avfotografere varen selv om varemerket er synlig, og dessuten bruke ordmerket uten logo. Selskapet hadde markedsført varene på lik linje med sine øvrige varer, hvilket måtte være tillatt, jf. EF-domstolens avgjørelse i DIOR.

Det kan etter dette oppsummeres som gjeldende rett at en parallellimportør kan benytte varemerkeinnhaverens kjennetegn i markedsføringen av de parallellimporterte varene, dersom bruken er lojal overfor varemerkeinnhaveren, og at de metoder som benyttes, er vanlig i bransjen parallellimportøren operer innenfor. Det innebærer imidlertid en konkret vurdering i hvert tilfelle om parallellimportørens bruk av produsentens varemerke i ulike markedsføringstiltak er egnet til å skade varemerkets renommé. Jo mer avvikende markedsføringsmetoder som benyttes og jo mer sjenerende omgivelser varemerket presenteres i, desto mindre skal det til før man vil si at parallellimportørens varemerkebruk er egnet til å skade alvorlig skade på varemerkets renommé.

4.4.4 Faren for inntrykk av forretningsmessig forbindelse

Problemstillingen som skal drøftes her er i hvilken grad parallellimportøren i markedsføringen av sin forretning, kan dra fordel av den "aura av kvalitet"

⁷⁷ Sak nr.: 97-10298 A/25.

rettsinnehaverens varemerke har, uten at det oppstår fare for at det skapes et inntrykk av at det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom varemerkeinnhaveren og parallellimportøren. Er det fare for at parallellimportørens varemerkebruk gir inntrykk av en slik forbindelse, er bruken et urettmessig inngrep i varemerkeinnhaverens enerett. Det vil ikke være et nødvendig tiltak for parallellimportøren å gi inntrykk av en forretningsmessig forbindelse, for å få omsatt de parallellimporterte varene, jf. EF-domstolen i BMW-dommen⁷⁸. Faren for at det gis inntrykk av en forretningsmessig forbindelse, henger nært sammen med hensynet til opprinnelsesangivelse.

Varemerkedirektivet sier ikke noe konkret om det er et vilkår for markedsføring av parallellimporterte varer, at den ikke gir et inntrykk av at importøren tilhører varemerkeinnhaverens forhandlerorganisasjon, eller at det eksisterer en ervervsmessig forbindelse mellom parallellimportøren og varemerkeinnhaveren. Kriteriet er utviklet i praksis fra EF-domstolen, med utgangspunkt i varemerkedirektivets art. 7 (2), som gir varemerkeinnhaveren anledning til å hindre parallellimportørens markedsføringstiltak dersom han har ”berettiget grunn til å motsette seg” utnyttelsen av varemerket.

Jeg vil under dette punktet ta utgangspunkt i EF-domstolens avgjørelse i den såkalte BMW-dommen⁷⁹. Jeg vil også se på Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2004 s. 1474, og i Rt. 2004 s. 904. Det spesielle med den sistnevnte saken er at den angår ompakking og ommerking av parallellimporterte legemidler. Høyesteretts uttalelser knyttet til spørsmålet om det forelå fare for inntrykk av forretningsmessig forbindelse er likevel interessante.

BMW-saken⁸⁰ gjaldt spørsmålet om en reparatør, som ikke tilhørte BMWs forhandlerorganisasjon, kunne reklamere for salg av brukte BMW-biler, og for reparasjon og vedlikehold av BMW-biler. I denne avgjørelsen utdyper EF-domstolen nærmere hva den legger i ”berettiget grunn” jf. varemerkedirektivet art. 7 (2). I avsnitt

⁷⁸ Sml. 1999-I s. 905.

⁷⁹ Sml. 1999-I s. 905, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV mot Karel Deenik*.

⁸⁰ Sml. 1999-I s. 905.

51 i dommens premisser, la EF-domstolen til grunn at reklamen ikke må skape inntrykk av en ”ervervsmessig forbindelse” mellom forhandler og varemerkeinnhaver, og heller ikke gi inntrykk av at parallellimportøren tilhører varemerkeinnhaverens forhandlerorganisasjon. Bruk av markedsføringstiltak som gir inntrykk av en forretningsmessig forbindelse mellom varemerkeinnhaveren og parallellimportøren, er ikke nødvendig for å sikre en effektiv markedsføring av de varer som er markedsført under varemerket i Fellesskapet av innehaveren, eller med hans samtykke. Videre overtrer en slik reklame forpliktelsen til å handle på en måte som er lojal i forhold til varemerkeinnhaverens legitime interesser, og skader varemerkets verdi ved en utilbørlig utnyttelse av varemerkets særpreg eller renommé. Den strider også mot varemerkerettighetens særlige gjenstand, som i henhold til EF-domstolens praksis særlig består i å beskytte innehaveren mot konkurrentenes misbruk av varemerkets status og omdømme.

I BMW-dommens⁸¹ premiss 53 kom EF-domstolen til at dersom det ikke er noen risiko for at offentligheten gis den oppfattelse av at det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom forhandleren og innehaveren av varemerket, kan forhandleren dra fordel av bruken av varemerket uten at det er berettiget grunn etter varemerkedirektivet art. 7 (2). Ved en lojal bruk av en annens varemerke, kan man benytte betegnelser som ”spesialisert i” eller ”spesialist i salg av BMW-biler”.

EF-domstolen konkluderte med at det er tillatt å reklamere for at man er spesialisert i eller er spesialist i salg og reparasjon av biler av varemerket BMW, med mindre varemerket anvendes på en måte som kan gi inntrykk av at det er en ervervsmessig forbindelse mellom tredjemanns virksomhet og innehaveren av varemerket, eller at forhandlerens virksomhet tilhører varemerkeinnhaverens forhandlerorganisasjon, eller at det består en forbindelse mellom de to virksomheter.

⁸¹ Sml. 1999-I s. 905.

I den såkalte "volvoimport.no"-saken⁸² la Høyesterett til grunn at det må foretas en bred interesseavveining mellom varemerkeinnhaverens interesse og parallellimportørens interesse i å drive import og salg, når retten skulle avgjøre om parallellimportøren var uberettiget til å benytte Volvos varemerke i sitt domenenavn. Et av de sentrale momentene i denne vurderingen var om bruken av "volvoimport" skaper et inntrykk av at det er tilhørighet eller en sentral forbindelse mellom parallellimportørens virksomhet og Volvo-konsernet.

Etter Høyesteretts oppfatning, skapte bruken av "volvo" i domenenavnet en sterk forventning hos publikum om at det er tilhørighet eller i alle fall en forretningsmessig forbindelse mellom parallellimportøren og Volvokonsernet. Høyesterett bygget dette på at den anså "volvo" for å være den dominerende delen av domenenavnet, og "import" som beskrivende for den virksomheten varemerkeinnhaveren selv driver. Videre var det avgjørende for Høyesterett at det ikke er utbredt at autoriserte forhandlere av Volvo bruker "volvo" som en del av sitt domenenavn eller som sekundært kjennetegn. Tilsvarende er heller ikke vanlig i bransjen for øvrig.

Ved at det skapes et inntrykk av en forretningsmessig forbindelse mellom varemerkeinnhaveren og parallellimportøren, skjer det en urimelig utnyttelse av den goodwill varemerkeinnhaveren har opparbeidet seg for sitt varemerke.⁸³ Dette er ikke nødvendig for at parallellimportøren skal ha en reell markedsadgang, og varemerkeinnhaveren kan derfor ha berettiget grunn etter varemerkedirektivet art. 7 (2) til å motsette seg videre markedsføring av de parallellimporterte produktene.

Den norske "Paranova"-saken (Rt. 2004 s. 904) gjaldt spørsmålet om parallellimportøren har adgang til å bruke sin egen pakningsutforming for ompakkede legemidler, og som var gjenpåført legemiddelprodusentens produktvaremerke. Ompakkingen og ometiketteringen kan være egnet til å gi inntrykk av at det er en forretningsmessig forbindelse mellom produsent og parallellimportør. Dette søkes

⁸² Rt. 2004 s. 1474.

imidlertid motvirket gjennom kravene om at parallellimportørens emballasje skal angi både produsent og ompakker.

Høyesterett fant at det i den konkrete saken ikke forelå noen større fare for inntrykk av kommersiell forbindelse enn den som følger av enhver markedsføring av parallellimporterte legemidler som er gjenpåført produsentens produktvaremerke, og uttalte i avsnitt 80 at

”Den omstendighet at Paranova markedsfører legemidler fra forskjellige produsenter, bidrar dessuten etter min vurdering til å redusere faren for inntrykk av kommersiell forbindelse til en spesiell produsent/direkteimportør. (...) Etter min vurdering er imidlertid de aktuelle fargestripene for lite distinktive til å gi inntrykk av å være et design eller varemerke, og jeg kan vanskelig se at det foreligger fare som nevnt så lenge Paranova er forbudt å benytte sitt varemerke/logo på pakningene.”

Det må etter dette konkluderes med at en parallellimportør kan benytte en annens varemerke i sin markedsføring av de parallellimporterte produktene, så lenge dette skjer på en lojal måte overfor varemerkeinnhaveren. Det er ikke nødvendig for parallellimportøren å gi inntrykk av en forretningsmessig forbindelse mellom den virksomheten han driver og varemerkeinnhaverens virksomhet for å oppnå en reell markedsadgang. Det vil tvert i mot være en urimelig utnyttelse av varemerkets goodwill, som varemerkeinnhaveren kan motsette seg etter varemerkedirektivet art. 7 (2), og antagelig også etter generalklausulen i markedsføringsloven § 1 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

⁸³ Se dommens avsnitt 43-46.

4.4.5 Goodwill-utnyttelse

I den nyeste dommen som er avsagt i Høyesterett om annonsering og markedsføring av parallellimporterte varer – Rt. 2004 s. 1474 - fremstår snylting av goodwill som et sentralt moment i vurderingen av om det foreligger ”berettiget grunn” til å motsette seg bruken av domenenavnet ”volvoimport.no”, etter varemerkedirektivet art. 7 (2).

Høyesterett mente at bruken av domenenavnet "volvoimport.no" krenket varemerket "Volvo". Dommen er enstemmig. Forvekslingsfaren ble av Høyesterett ansett for å være så stor, at bruken av "volvoimport" isolert sett rammes av varemerkeloven § 4, jf. § 6. Høyesterett mente også at bruken av varemerket heller ikke var lovlig etter konsumpsjonsprinsippet i varemerkedirektivet artikkel 7. Det ble lagt vekt på at det avgjørende etter artikkel 7, er om varemerke innehaveren har berettiget grunn til å motsette seg bruken av varemerket. Det mente Høyesterett at varmerke innehaveren hadde.

Parallellimportøren benyttet domenenavnet ”volvoimport.no” for å beskrive den virksomhet han driver, nettopp import av Volvo-biler. Volvos velkjente logo var ikke benyttet på hjemmesiden. Merket var tvert imot gjengitt i nøytrale typer. Videre gikk det uttrykkelig fram av hjemmesiden at parallellimportøren var uavhengig importør av Volvo-biler, altså at det ikke forelå noen forretningsmessig forbindelse mellom de to virksomhetene. Høyesterett la til tross for dette vekt på at man ikke blir gjort kjent med denne opplysningen før man har kommet inn på importørens hjemmeside, og at det da allerede har skjedd en utnyttelse av varemerkets goodwill.⁸⁴

I dommens avsnitt 49 gir førstvoterende uttrykk for sin mening om bruken av varemerket Volvo i domenenavnet, hvor hun uttaler:

”Etter min mening er det heller ikke rimelig at Hoppestad, ved å bruke et domenenavn hvor et varemerke med Kodak-vern er det sentrale element, blir spart for betydelige

⁸⁴ Se dommens avsnitt 46.

markedsføringsutgifter. Hovedimportøren og Volvokonsernet for øvrig har brukt store ressurser for å gjøre varemerket kjent og gi det kvalitetsstatus. Hoppstad er med som gratispassasjer.”

Hvorvidt det bør ha noen betydning i denne saken at varemerket ”Volvo” skulle ha vern etter den såkalte ”Kodak”-regelen i vml. § 6, er etter min mening noe tvilsomt. Etter varemerkeloven vurderes varekjennetegn vanligvis som egnet til å forveksles, bare dersom de gjelder varer av samme eller lignende slag, altså ved vareslagslikhet.

Vml. § 6 (2) åpner for at det kan gis et utvidet vern for velkjente varemerker utover vareslagslikheten og utenfor forvekslingsrelasjonen. Vilåret for vern er at kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i landet at det ville være en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill). Man kan for eksempel ikke bruke ”Volvo” for rulleskøyter, selv om dette gjelder en helt annen kategori varer enn det Volvo-konsernet vanligvis selger. Ved bruk av det velkjente varemerket vil det være fare for at publikum tror at Volvo-rulleskøyter har samme kommersielle opprinnelse som Volvo-biler. Det vil i det minste oppstå en risiko for assosiasjon som kan tenkes å være en urimelig utnyttelse av merkets goodwill og anseelse. Det er disse tilfellene vml. § 6 tar sikte på å ramme. Grunnen til at Høyesterett har lagt vekt på vml. § 6 i denne sammenheng, kan være at de hensynene som ligger til grunn for Kodak-regelen, kan ha overføringsverdi til vurderingen for hva som ligger i ”berettiget grunn” etter varemerkedirektivet art.7 (2). Noen av de hensynene som ligger til grunn for ”Kodak”-regelen, er at velkjente varemerkere anseelse ofte er et resultat av betydelige økonomiske investeringer og årelang markedsføring, som det er grunn til å gi særlig beskyttelse. Ut fra en rimelighetsbetraktning er det naturlig at det skal vernes mot snylting, selv om forvekslingsfare ikke er til stede. Disse vurderingene kan også gjøre seg gjeldende i problemstillinger knyttet til markedsføring av parallellimporterte varer.

Jeg kan imidlertid ikke se at vml. § 6 har selvstendig betydning ved siden av varemerkedirektivet art. 7 (2), hvis hensikten er å ramme ”krenkelse” av varemerket ”Volvo” for parallellimporterte Volvo-biler. Annerledes ville det stilt seg om det gjaldt bruk av Volvos varemerke for biler laget av en annen bilprodusent.

EF-domstolen har ikke noen sak gitt sin tilslutning til at parallellimportøren fritt kan snylte på den goodwillen produsenten har opparbeidet seg. Å snylte på den goodwill og

det renommé som produsenten har opparbeidet for sitt varemerke gjennom kostnadsnivende, ofte langvarig markedsføring og tillitsbygging, er ikke en nødvendig handling for at de parallellimporterte varene skal få reell markedsadgang.

5 Særlig om domenenavn

5.1 Innledning

Jeg vil under dette punktet knytte noen bemerkninger til parallellimportørens bruk av produsentens varemerke som domenenavn for å markedsføre den virksomheten han driver og de varene han kan tilby, og om dette kan medføre inngrep i produsentens varemerkerettighet. Problemstillingen er svært aktuell med den utstrakte bruken av Internett som markedsarena for kjøp og salg av varer og tjenester. Ved annonsering på nettsider på Internett når man ut til et langt større publikum enn ved annonsering og reklame i lokale aviser og annonsebilag. Er annonsøren i tillegg fleksibel med hensyn til varelevering andre steder enn på eget utsalgssted, og området rundt dette, utvides markedet for forhandleren og publikum kraftig.

Jeg skal først forklare kort hva et domenenavn er og hvordan man oppnår registrering av et domenenavn. Deretter skal jeg ta for meg spørsmålet om en parallellimportørs bruk av produsentens varemerke som domenenavn kan medføre varemerkeinngrep.

5.2 Hva er et domenenavn?

Et domenenavn er i følge NOU 2001:8 s. 47 en ”brukervennlig adresse til nettsteder i verdensveven (*world wide web, www*).” Teknisk sett, er et domenenavn det navnet som i henhold til registreringen kan forbindes med en IP-adresse. Et domenenavn identifiserer en eller flere IP- adresser. Hvert domenenavn har en endelse som indikerer hvilket toppnivådomene det tilhører. I Norge har vi det geografiske

toppnivådomenet .no (for: Norge). Vanlig brukt er også det generiske toppnivådomenet .com (for: commercial business).⁸⁵

En IP-adresse består av et gitt antall sifre, og det er denne adressen som identifiserer innehaveren av et domenenavn. IP-adressen er knyttet til den enkelte maskin som er koblet opp mot Internett. For at brukerne av Internett lettere skal finne frem på Internett vil en databasetjeneste, Domain Name System (DNS), oversette domenenavn på Internett til IP-adresser.

5.3 Registrering av domenenavn

I Norge er det NORID⁸⁶ som registrerer domenenavn. NORID skal være en nøytral enhet som skal forvalte .no-domenet på vegne av fellesskapet i Norge. NORID skal håndheve den til en hver tid gjeldende Navnepolitikken⁸⁷ for .no domenet.

Hvilke rettigheter følger så av en registrering av et domenenavn? Etter Navnepolitikken punkt 13.2 gir ikke registreringen av et domenenavn større eller andre rettigheter til navnet enn det søkeren hadde fra før. Søker er etter punkt 14.1 pliktig til å forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter. NORID foretar ingen kontroll av dette. Dette innebærer at det er mulig å registrere en annens varemerke som domenenavn, men registreringen gir ingen andre rettigheter til navnet, og er ikke til hinder for at varemerkeinnhaveren kan kreve registreringen slettet eller overført til seg ved en eventuell konflikt om domenenavninnhaverens krenkelse av varemerkeinnhaverens varemerkerettigheter.

⁸⁵ Se definisjon på http://www.webopedia.com/TERM/d/domain_name.html.

⁸⁶ NORsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn. Se NORIDS nettsted: <http://www.norid.no/omnorid/>.

⁸⁷ "Navnepolitikken er ikke formell lov eller forskrift, og må betraktes som administrative regler vedtatt av NORID." Se Silje Johannessen, Varemerkerettslige konflikter under .no (2002) s. 22. Se også <http://www.norid.no/navnepolitikk.html>.

5.4 Medfører parallellimportørens registrering og bruk av produsentens varemerke som domenenavn inngrep i produsentens varemerkerettighet?

5.4.1 Utgangspunkter

Både i rettspraksis, lovforarbeider og juridisk teori⁸⁸ antas det at varemerkelovens regler kommer til anvendelse på domenenavn, og at registrering og bruk av et domenenavn kan krenke en annens varemerkerettigheter.

Varemerkeloven ikke har ingen særregler om retten til å bruke et domenenavn, men Høyesterett uttalte i Rt. 2004 s. 1474, avsnitt 32, at *”de mer generelle reglene i [varemerke]loven kommer til anvendelse også på domenenavn, jf. blant annet NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II punkt 8.2.”* Dette har også vært lagt til grunn i tidligere underrettsdommer som har drøftet problemstillingen.⁸⁹

I NOU 2001:8 s. 47 under punkt 8.2 om domenenavn, påpekes det at *”de alminnelige kjennetegnsrettslige regler har anvendelse her.”* Videre uttrykte Varemerkeutredningen II seg om tilfeller hvor en som er uberettiget til kjennetegnet, har registrert det som sitt domenenavn: *”I forhold til dem som urettmessig registrerer andres kjennetegn som domenenavn, antas alminnelige kjennetegnsrettslige prinsipper normalt å medføre at en registrering kan oppheves.”*

Utgangspunktet for løsningen av domenenavntvister må etter dette også her være vml. § 4 (og § 6) og varemerkedirektivet art. 7, som gir innehaveren av en varemerkerettighet en lovbestemt enerett til den kommersielle utnyttelsen av sitt registrerte eller innarbeidede varekjennetegn, og rett til å motsette seg andres bruk av det dersom han har berettiget grunn til det, se kapittel 4, punkt 4.2 flg. ovenfor.

⁸⁸ Se Lassen og Stenvik (2003) s. 253-254.

⁸⁹ Se bl.a. Nordhordaland Herredsrett 20.august 2001, ”playstation”-saken, og Borgarting Lagmannsretts dom publisert LB-2002-02410 – RG-2003-997 (138-2003), ”HP-Shop”-dommen.

Som ved andre saker om krenkelse av varemerkerettigheter, må det også her foretas en vurdering av forvekslingsfaren etter varemerkeloven, for å fastslå om det foreligger krenkelse av produsentens varemerkerettigheter ved parallellimportørens bruk av produsentens varemerke som domenenavn. Ved denne vurderingen skal det etter lovens ordlyd drøftes om det er fare for forveksling i den ”alminnelige omsetning” (omsetningskretsen), jf. vml. § 4 (1) siste punktum, kjennetegnslikheten, jf. vml. § 4 (1) tredje punktum og vareslagslikheten, jf. vml. § 6. Jeg går ikke nærmere inn på dette her, men viser til fremstillingen i Lassen og Stenvik (2003) kapittel 11 – 13.

5.4.2 Parallellimportørens registrering og bruk av produsentens varemerke som domenenavn

Internett har skapt en ny markeds plass for aktører som driver med kjøp og salg av varer. Domenenavn og hjemmesider fungerer nærmest på samme måte som et butikkskilt og butikkens utstillingsvindu. Domenenavnet gir ofte assosiasjoner til et varemerke eller varemerkeinnhaverens navn, og det vil være en betydelig markedsføringsmessig og økonomisk interesse i å kunne bruke et domenenavn eksklusivt. Ved bruk av et domenenavn som inneholder en annens varemerke, vil den som har registrert varemerket kunne bli feilaktig assosiert med varemerkeinnhaveren eller hans organisasjon, det gis inntrykk av en forretningsmessig forbindelse mellom parallellimportøren og varemerkeinnhaveren, og det kan medføre en uberettiget snylting på varemerkeinnhaverens goodwill.

Innehaveren av en hjemmeside som driver med salg av varer eller tjenester, kan bruke siden til å markedsføre overfor potensielle kunder hvilken virksomhet han driver, hva slags varer han selger og til hvilken pris han selger disse. Vet man som kunde hva man ser etter, er søking i søkemotorer på Internett en nyttig og god måte å orientere seg i markedet på. Det er vanlig at varemerkeinnhaveren registrerer sitt navn eller varekjennetegn som domenenavn. Dette vet også brukere av Internett, og det vil derfor ofte være naturlig å forsøke en Internett-adresse hvor varemerket inngår. Kommer man ved inntasting av en Internett-adresse til en fungerende side som tilbyr de varene man er ute etter, vil de fleste trekke den konklusjon at det er produsentens side man er kommet til, med mindre siden opplyser om noe annet. Selv om det på hjemmesiden opplyses om

at det ikke er noen forbindelse mellom domenenavnnnehaveren (parallellimportøren) og varemerkeinnhaveren, har domenenavnnnehaveren allerede oppnådd å trekke potensielle kunder inn på sin hjemmeside ved bruk av varemerkeinnhaverens varemerke. Dette vil en domstol kunne karakterisere som urimelig snylting på varemerkeinnhaverens goodwill, hvis den får en slik sak til behandling.

Det spesielle med domenenavntvister, er at parallellimportøren i prinsippet kan registrere produsentens varemerke som sitt domenenavn dersom produsenten selv ikke har tatt et slikt domenenavn i bruk. NORID foretar, som nevnt ovenfor i punkt 5.3, ingen kontroll med om domenenavnet som søkes registrert kan krenke en tredjeparts rettigheter. Søkerens egen vurdering av om det domenenavnet han ønsker å registrere kan krenke en annens varemerkerettigheter, vil ikke alltid være god nok. Det viser også de tvistene som har vært oppe for domstolene her i landet.

En parallellimportørs bruk av en annens varemerke som domenenavn, ble første gang i norsk rettspraksis behandlet i dommen om domenenavnet "playstation2.no"⁹⁰. Senere har det vært flere underrettsavgjørelser⁹¹ om krenkelse av varemerkerettigheter ved registrering av en annens varemerke som domenenavn.

I Høyesterett har spørsmålet om parallellimportørens registrering og bruk av produsentens varemerke som domenenavn kun vært behandlet en gang, i den såkalte "volvoimport.no"-saken⁹². Jeg tar utgangspunkt i denne dommen i den videre drøftelsen.

Spørsmålet var om bruk av domenenavnet "volvoimport.no" krenket det registrerte varemerket "Volvo". Den saksøkte parten var uavhengig importør av Volvo personbiler. Parallellimportøren fikk i 2002 registrert domenenavnet "volvoimport.no" hos

⁹⁰ Saken ble avsagt av Nordhordaland Herredsrett 20. august 2001, sak nr. 01-00103 A. Partene var Sony Computer Entertainment Europe Limited / Multimedia Import Norge v. Stefan Hilt.

⁹¹ Se blant annet Borgarting Lagmannsretts dom publisert LB-2002-02410 – RG-2003-997 (138-2003), "HP-Shop"-dommen.

⁹² Rt. 2004 s. 1474.

administrasjonsmyndigheten NORID, og opprettet en hjemmeside som blant annet beskrev og viste bilder av de biler han kunne skaffe. Ordet "volvoimport" ble av parallellimportøren brukt som domenenavn, som sidetittel på hjemmesiden, i overskriften på hjemmesiden og det inngikk i e-postadressen til parallellimportøren. Det gikk imidlertid frem av siden at parallellimportøren var uavhengig importør av Volvo-biler, og Volvos logo og design var ikke brukt på hjemmesiden. Varemerket "Volvo" er registret i Varemerkerregisteret. Varemerkeinnhaveren er Volvo Personbiler Norge AS.

Høyesterett mente, at bruken av domenenavnet "volvoimport.no" *"isolert sett rammes av § 4, jf. § 6."* Bruken krenket varemerket "Volvo", fordi "Volvo" var det sentrale elementet i domenenavnet. Tillegget "import" var etter Høyesteretts oppfatning ikke tilstrekkelig til å skille mellom "volvoimport" og "Volvo". Høyesterett fastslo at det forelå en sterk kjennetegnslikhet.

Videre fant Høyesterett at bruken av varemerket heller ikke var lovlig etter konsumpsjonsprinsippet i varemerkedirektivet art. 7. Etter å ha foretatt en bred interessevurdering, kom retten til at varemerkeinnhaveren hadde berettiget grunn til å motsette bruken av varemerket. Momentene som Høyesterett la vekt på i denne vurderingen har jeg gjort rede for i kapittel 4. Momentene anvendes på samme måte her fordi det fortsatt er markedsføringen av de parallellimporterte varene ved bruk av produsentens varemerke jeg ser på.

Det er i juridisk teori antatt at parallellimportøren som hovedregel må avstå fra å bruke originalmerket som domenenavn eller som element i slikt navn.⁹³ Dette har også blitt resultatet i de sakene som har vært avgjort av underrettsdomstolene og av Høyesterett. Begrunnelsen for å nekte parallellimportører å benytte varekjennetegnet til produsenten av de parallellimporterte varene som domenenavn, ligger i størst grad i beskyttelsen av varemerkeinnhaveren selv.

Som vi har sett i Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2004 s. 1474, vil parallellimportørers bruk av produsentens varemerke som domenenavn, kunne nektes ut fra begrunnelsen om at det vil oppstå fare for inntrykk av en forretningsmessig forbindelse mellom varemerke innehaveren og parallellimportøren, at bruken er unødvendig og at bruken innebærer en urimelig utnyttelse av goodwill. Det uttales i dommens avsnitt 45 at

”bruken av ”volvo” i domenenavnet skaper en sterk forventning hos publikum om at det er tilhørighet eller i alle fall en forretningsmessig forbindelse mellom Hoppestad [parallellimportøren] og Volvokonsernet.”

Selv om det gikk frem av hjemmesiden at parallellimportøren var uavhengig importør av Volvo-biler, tilla ikke Høyesterett det noen vekt. Høyesterett mente at selv om det ble opplyst på hjemmesiden at parallellimportøren ikke hadde noen kommersiell forbindelse til produsenten, så hadde parallellimportøren allerede utnyttet den goodwill varemerket ”Volvo” nyter ved å benytte ”volvo” som et element i domenenavnet.

Ved bruk av det kjente varemerket, ”lokker” parallellimportøren publikum inn på hans hjemmeside. Bruken av produsentens varemerke som domenenavn vil derfor kunne være en urimelig utnyttelse av den goodwill varemerket nyter. Urimelig snylting på varemerke innehaverens goodwill kan gi varemerke innehaveren berettiget grunn etter varemerkedirektivet art. 7 (2) til å motsette seg den videre bruken. Det mente Høyesterett ”Volvoimport-saken” at varemerke innehaveren hadde, og konstaterte at *”Hoppestad er med som gratispassasjer”*.

Bruken av ”volvo” i domenenavnet ble av Høyesterett ikke ansett for å være nødvendig, ut fra en vurdering om at parallellimportøren har anledning til å opplyse i annonser om at han importerer og selger Volvobiler, og at bruken av søkemotorer på Internett gjør at

⁹³ Se Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett (2003), s.429, og Silje Johannessen: Varemerkerettslige konflikter under .no (2002), s. 25 flg. og s. 33 flg.

kunder kan finne frem til hans hjemmeside selv om ”volvo” ikke utgjør en del av domenenavnet.⁹⁴

Vi ser her at de samme vurderingsmomentene gjør seg gjeldende for parallellimportørens bruk av produsentens varemerke ved markedsføring på Internett, som ved mer tradisjonell markedsføring som annonser og reklame i aviser, eller annonsebilag til aviser.

Man kan stille seg spørsmålet om resultatet i Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2004 s. 1474 ville blitt annerledes dersom parallellimportøren for eksempel hadde brukt et domenenavn som ”parallellimportavbrukteognyevolvobiler.no”. Et slikt domenenavn er ikke veldig hensiktsmessig som Internett-adresse, men kunne tenkes brukt fordi det for de fleste vil fremstå som klart at denne siden ikke har noe med Volvos organisasjon å gjøre, selv om ”volvo” er et element i domenenavnet. Ville adressen i denne formen fortsatt krenke produsentens varemerke? Høyesterett behandler ikke et slikt spørsmål i dommen, men førstvoterende uttaler i avsnitt 47 at

”Jeg kan heller ikke se at bruken av ”volvo” i domenenavnet er nødvendig for å fremme Hoppestads interesser som konkurrerende importør.” Og at ”Hoppestad vil i markedsføringssammenheng, for eksempel i annonser, lovlige kunne opplyse at han importerer og selger Volvobiler. Bruken av søkemotorer på Internett vil dessuten gjøre at kunder kan finne frem til hans hjemmeside selv om ”volvo” ikke utgjør en del av domenenavnet. Det er dermed ikke nødvendig at markedsføringen av hans virksomhet skjer ved bruken av domenenavnet ”volvoimport.no”.”

Dette kan kanskje tyde på at det skal mye til før Høyesterett vil mene at bruken av en annens varemerke som element i et domenenavn vil være nødvendig eller berettiget. Et domenenavn som ”parallellimportavbrukteognyevolvobiler.no” vil imidlertid beskrive ganske nøyaktig den virksomhet som parallellimportøren driver uten å gi inntrykk av at

⁹⁴ Se dommens avsnitt 47.

det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom parallellimportøren som domenenavninnehaver og varemerkeinnhaveren. Et slikt domenenavn vil etter min mening heller ikke snylte på varemerkeinnhaveren goodwill mer enn det ville gjort i en vanlig annonsesituasjon, hvor parallellimportøren markedsfører den virksomhet han driver og hvilke varer han kan tilby.

Det er i dag alminnelig antatt at en parallellimportør kan bruke produsentens varemerke i markedsføringen av sin virksomhet når det skjer på en lojal måte overfor varemerkeinnhaveren. Det gir også Høyesterett uttrykk for i "volvoimport-saken" når det uttales at *"Hoppestad vil i markedsføringssammenheng, for eksempel i annonser, lovlig kunne opplyse at han importerer og selger Volvobiler."* Det er også antatt at det vil være nødvendig for parallellimportøren å bruke varemerket for å informere kundekretsen om at det er nettopp Volvo-biler han har til salgs i sin forretning, og derigjennom beskrive hvilken virksomhet han driver.⁹⁵ Når man legger dette til grunn, burde det etter min mening ikke være noe i veien for at parallellimportøren tillates å bruke produsentens varemerke som element i et domenenavn, dersom domenenavnet er av beskrivende eller opplysende karakter om parallellimportørens virksomhet, og navnet ikke skaper fare for inntrykk av en forretningsmessig forbindelse mellom parallellimportøren og varemerkeinnhaveren, eller innebærer en urimelig utnyttelse av varemerkets goodwill.

5.4.3 Konklusjon

Det må etter dette oppsummeres at bruk av en annens varemerke som domenenavn for å markedsføre den virksomheten parallellimportøren driver, vil etter gjeldende rett i dag ofte krenke varemerkeinnhaverens enerett. I norsk rettspraksis finnes det ingen tilfeller hvor domstolene har godtatt bruken av produsentens varemerke som element i en parallellimportørs domenenavn. Det er de samme retningslinjene som gjøres gjeldende ved vurderingen av parallellimportørens bruk av en annens varemerke som domenenavn, som ved tradisjonell annonsering og reklame for parallellimporterte varer.

Etter min mening må det imidlertid stilles spørsmål ved om enhver innlemming av produsentens varemerke i en parallellimportørs domenenavn vil være egnet til å krenke produsentens varemerkerettigheter.

6 Oppsummering og vurderinger

Jeg vil avslutningsvis oppsummere funnene jeg har gjort i arbeidet med avhandlingen, og knytte noen vurderinger til dette.

Formålet med oppgaven har vært å redegjøre for om det finnes noen konkrete retningslinjer en parallellimportør må forholde seg til ved markedsføring av parallellimporterte varer. Utgangspunktet har vært rettsreglene og deres begrunnelser. Det er naturligvis disse reglene EF-domstolen og norske domstoler bygger sine avgjørelser på. Problemet har tidligere vært at man ikke uten videre har kunnet utlede fra reglene om og når varemerkeinnhaveren kan motsette seg parallellimportørens markedsføring. Hva ligger det for eksempel i uttrykket ”berettiget grunn” i varemerkedirektivet art.7 (2)?

Praksis fra EF-domstolen og Høyesterett har i det seneste avgjørelsene åpnet for at parallellimportøren gis adgang til i en viss utstrekning å markedsføre de varene han har parallellimportert fra et annet EØS-land, uten å komme i konflikt med varemerkeinnhaverens rettigheter. Varemerkeinnhaveren kan ikke hindre enhver utnyttelse av varemerket som han ikke har gitt tillatelse til, etter at han har bragt produktene i omsetning på markedet. Han må finne seg i at parallellimportøren benytter ulike markedsføringstiltak for å fremme salget av de parallellimporterte varene, og at parallellimportøren i den forbindelse gjør bruk av produsentens varemerke .

⁹⁵ Se Rt. 2004 s. 904, Sml. 1999-I s. 905, *BMW* og Sml. 1997-I s. 6013, *Dior*. Se også avhandlingens kapittel 3.

Parallellimportøren må på sin side holde seg innenfor rammene av hva som er nødvendig for å oppnå en reell markedsadgang, og ikke foreta handlinger som gir varemerke innehaveren berettiget grunn til å motsette seg den videre markedsføringen av produktene. Berettiget grunn til å motsette seg parallellimportørens markedsføring av sin virksomhet, kan varemerke innehaveren ha dersom det foreligger alvorlig fare for skade på varemerkets omdømme eller renommé, eller om parallellimportøren har gitt inntrykk av at det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom sin virksomhet og den virksomheten varemerke innehaveren driver. Videre kan rettighetshaveren motsette seg videre markedsføring dersom parallellimportøren på urimelig vis snylter på varemerkets goodwill. Innenfor disse rammene må det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle av om parallellimportøren har holdt seg innenfor, eller om han har gått utenfor de retningslinjene som er utviklet gjennom praksis i EF-domstolen og i Høyesterett. Et viktig moment er om handlingen er nødvendig for markedsadgangen.

Det vi ser er at etableringen av det indre marked i EØS-medlemslandene og reglene om det frie varebytte, sikrer en mer effektiv konkurranse dersom ikke varemerke innehaveren i kraft av sin enerett gis en enerådende rett til å motsette seg videresalg og markedsføring av parallellimporterte varer som han selv, eller noen med hans samtykke, første gang har bragt i omsetning på markedet. Formålet med varemerkedirektivet art. 7 er jo også å sikre en effektiv og konkurrerende import, jf. Rt. 2004 s. 1474. Terskelen for når det foreligger varemerkeinngrep er blitt høyere.

Konsumsjonsprinsippet balanserer varemerkerettslige og konkurranserettslige hensyn på en måte som ivaretar både varemerke innehaverens og parallellimportørens interesser i å drive import og salg. Varemerke innehaverens enerett avgrenses til å gjelde varemerkerettens særlige gjenstand (se ovenfor i punkt 3.1).

Konsumsjonsprinsippet medfører at rettighetshaveren mister kontrollen over varens videre omsetning, og at rettighetshaveren ikke hindrer den lovlige parallellimporten. Prinsippet balanserer imidlertid forholdet til en parallellimportørs utnyttelse av varemerket slik at varemerke innehaveren fortsatt kan nekte utnyttelsen dersom han har berettiget grunn til å motsette seg den videre utnyttelsen. Parallellimportørens interesse i å drive salg og markedsføring av parallellimporterte varer, begrenses dermed etter

varemerkedirektivet art. 7 (2). Parallellimportøren kan ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå en reell markedsadgang, og utnyttelsen av varemerket må ikke være urimelig.

Med utviklingen av klarere retningslinjer for markedsføring av parallellimporterte varer, er rettstilstanden for varemerkeinnhaveren og parallellimportøren mer oversiktlig. Tendensen går imidlertid i retning av å innrømme parallellimportøren større handlingsrom. Dette kan skyldes at adgangen til parallellimport skal være mer reell. Hensynet til en effektiv konkurranse som kommer forbrukerne til gode er også viktig sett fra et EØS-rettslig og konkurranserettslig perspektiv. Man har ikke ønsket at varemerkeinnhaverne skaper monopollignende situasjoner ved å foreta kunstige markedsoppdelinger. Slik markedsstyring begrenses av den lovlig parallellimporten. Og for at parallellimportvirksomhet skal være interessant, er det viktig at parallellimportørene ikke hindres i omsette og markedsføre varene.

Konsekvensene av parallellimportvirksomhet kan være at varemerkeinnhaverne blir mer bevisst på å skape en velfungerende inter-brand konkurranse i markedet, for på den måten å gjøre parallellimporten mindre interessant. Mindre interessant blir parallellimporten også dersom prisforskjellene på det samme produktet i det indre markedet i EØS forsvinner, eller er helt minimale. Dette har kanskje også vært formålet med å tillate parallellimport. En velfungerende inter-brand konkurranse, er mer ønskelig enn intra-brand konkurranse. Varetilfanget og priskonkurransen vil være større i en inter-brand konkurransesituasjon enn det som er tilfellet under intra-brand konkurransen

Produsentene vil kanskje satse mer på å utvikle nye og forbedrete produkter for ulike formål og i ulike prisklasser, men uten å foreta differensieringer for ulike geografiske områder, eller differensiere etter de konkrete markeders betalingsevne. Vi vil dermed få en formålsdifferensiering heller enn geografiske differensieringer. Dette kommer forbrukerne til gode. Varemerkeinnhaverne tvinges dermed til å selge produkter av samme kvalitet i hele det indre markedet for å kunne omsette varene til lik pris. Konkurransemessig vil det kanskje oppstå en situasjon hvor det vil være mer attraktivt å utvikle nye, rimeligere produkter, enn å drive med parallellimport.

7 Forkortelser

- EF De Europeiske Fellesskaper
Traktaten for De Europeiske Fellesskaper
- EU Den Europeiske Union
- EØS Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde
Avtalen om Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde
- LoR Lov og rett
- mfl. lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår 16. juni 1972 nr. 47
- NIR Nordisk Immaterielt Rättsskydd
- NOU Norges Offentlige Utredninger
- ODA Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en
Domstol
- Ot.prp. Odelstingsproposisjon
- Rdir. Rådsdirektiv
- Rt. Norsk Retstidende
- Sml. Samling af De Europeiske Fællesskabers Domstols Afgørelser
- TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap
- vml. lov om varemerker 3. mars 1961 nr. 4

8 Kilder

8.1 LITTERATUR

Andersen, Mads Bryde: IT-retten, København 2001, Forlaget IT-retten, ISBN 87-988580-0-9

Dyckjær-Hansen, Karen: Nødvendighetskriteriet og markedsadgangen, Festskrift til Mogens Koktvedgaard, s. 185, København 2003, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ISBN 87-574-0848-3

Eckhoff, Torstein: Rettskildelære, 5. utgave ved Jan Helgesen, Universitetsforlaget, Oslo 2001, ISBN 82-518-3988-2

Farquharson, Melanie and Vincent Smith: Parallel Trade in Europe, Special Report. London 1998, Sweet & Maxwell. ISBN 0752 00675 4

Johannessen, Silje: Varemerkerettslige konflikter under .no, Complex nr. 9/2002
Institutt for rettsinformatikk, Unipubskriftserier, ISBN 82-7226-061-1

Koktvedgaard, Mogens: Lærebog i Immaterialret, 6. utgave, København/Danmark 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 87-574-0740-1.

Kur, Annette: Advertising for parallel imports in the EEA, Festskrift til Gunnar Karnell, Stockholm 1999, s. 379 flg.

Lassen, Birger Stuevold og Stenvik, Are: Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utgave – revidert versjon, Institutt for Privatretts stensilserie nr. 163, Oslo 2003, ISBN 82-7236-161-2

Lidgard, Hans Henrik: Parallellhandel, Konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA 2002, Norstedts Juridik. ISBN 91-39-00915-7

Løchen, Torvald C. og Grimstad, Amund: Markedsføringsloven med kommentarer, 7. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2003, ISBN 82-15-00249-8

Pehrson, Lars: EG och immaterialrätten. Gemenskapsrättens innverkan på nationell immaterialrätt, Juridiska Fakulteten i Stockholm; skriftserien, 1985.
ISBN 91-7598-054-1

Rognstad, Ole-Andreas: Spredning av verkseksemplarer, 1999, Cappelen Akademiske Forlag. ISBN: 82-456-0723-1

Rognstad, Ole-Andreas: Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring, NIR 2000 s. 320

Rognstad, Ole-Andreas: EF-domstolens og EFTA-domstolens praksis som rettskilder ved tolkningen av EØS-avtalen, Tfr 2001 s. 435

Rognstad, Ole-Andreas: Fragmenter til en lærebok i opphavsrett, Oslo 2004, Institutt for Privatrett, ISBN 82-7236-165-5

Schovsbo, Jens: Grænsefladepørgsmål mellem immaterialretten og konkurreneretten, 1. utgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1996, ISBN 87-574-7670-5

Sejersted, Fredrik; Arnesen, Finn; Rognstad, Ole-Andreas; Foyen, Sten; Kolstad, Olav: EØS-rett, 2. utgave, Oslo 2004, Universitetsforlaget, ISBN: 82-15-00127-0

Tritton, Guy: Intellectual Property in Europe, second edition, Sweet & Maxwell, London 2002. ISBN: 0421 641509

8.2 DOMSREGISTER

8.2.1 Norske rettsavgjørelser

Rt. 2004 s. 1474, Volvoimport

Rt. 2004 s. 904, Paranova

Rt. 2001 s. 1811, Finanger

Rt. 1999 s. 977, Nemko

Rt. 1997 s. 1965, Eidesund

Rt. 1997 s. 1954, Løten kommune

Rt. 1995 s. 1908, Mozell

Oslo byretts dom av 14. mai 1999, Smart Club, Sak nr.: 97/10298 A/25

Oslo byretts dom av 30. januar 1997 og senere Borgarting Lagmannsrett LB-1997-01581, Astra

NIR 1987/1381, Levis (Oslo byretts dom av 25.oktober 1984)

8.2.2 Svenske rettsavgjørelser

NIR 1968/404, Polycolor (NJA 1967/458)

8.2.3 Danske rettsavgjørelser

U 1983/923 H, British Leyland

8.2.4 EF-domstolen

Sml. 2002-I s. 10273, Arsenal, *Sak nr. C-206/01*

Sml. 2002-I s. 4187, Hölterhoff, *Sak nr. C-2/00*

Sml. 1999-I s. 905, BMW, *Sak nr. C-63/97*

Sml. 1998-I s. 4799, Silhouette, *Sak nr. C-355/96*

Sml. 1997-I s. 6227, Ballantine, *Sak nr. C-349/95*

Sml. 1997-I s. 6013, Dior, *Sak nr. C-337/95*

Sml. 1996-I s. 3457, Bristol-Myers Squibb, *Sak nr. C-427/93, C429/93 og C-436/93*

Sml. 1990-I s. 3711, Hag II, *Sak nr. C-10/89*

Sml. 1982 s. 329, Polydor, *Sak nr. C-270/80*

Sml. 1981 s. 181, Dansk Supermarked, *Sak nr. C-58/80*

Sml. 1976 s. 1039, Terrapin, *Sak nr. C-119/75*

Sml. 1971 s. 125, Deutsche Grammophon, *Sak nr. C-78 /70*

8.2.5 EFTA-domstolen

REC 1997 s. 127, Maglite, *Sak E/2/97*

8.2.6 Avgjørelser fra Markedsrådet

MR-Sak nr. 18/1996

8.2.7 Avgjørelse fra WIPO Arbitration and Mediation Center

Case No. D2004-0481

<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2004/d2004-0481.html>.

8.3 FORARBEIDER OG OFFENTLIGE UTREDNINGER

Ot.prp.nr.72 (1991-1992).

NOU 2001:8.

