

FARE FOR FORVEKSLING

Om vurderingen av likheten mellom varemerker

Kandidatnr: 345

Veileder: Professor dr. juris Are Stenvik

Leveringsfrist: 25. april 2003

Til sammen 17.917 ord

Innholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>INNLEDNING</u>	<u>1</u>
1.1	PROBLEMSTILLING	1
1.2	FARE FOR FORVEKSLING MÅ VURDERES I TO SITUASJONER	1
1.3	EN AKTUELL PROBLEMSTILLING	2
1.4	VAREMERKEBEGREPET	2
1.5	FORSKJELLEN PÅ STERKE OG SVARE MERKER	2
1.6	FØLGENE AV AT FARE FOR FORVEKSLING KONSTATERES	3
1.7	VAREMERKELOVENS BESTEMMELSER OM ENERETTEN	3
1.8	FORSLAG OM Å GI LOVTEKSTEN NY ORDLYD	5
1.9	PATENTSTYRET	5
1.10	AVGRENSNING MOT VARESLAG	6
1.11	AVGRENSNING MOT FIRMALOVEN	6
<u>2</u>	<u>EF-RETTENS BETYDNING</u>	<u>7</u>
2.1	NORGES FORHOLD TIL EF-RETTE	7
2.2	VAREMERKEDIREKTIVETS BESTEMMELSER OM FORVEKSLING	8
2.3	NORSKE DOMSTOLER HAR PLIKT TIL Å TOLKE LOVEN I SAMSVAR MED DIREKTIVET	9
2.4	PRAKSIS KNYTTET TIL FORORDNINGEN	11
2.5	FØRSTEINSTANSDOMSTOLEN	12
2.6	EN VIKTIG RETTSKILDE	12
<u>3</u>	<u>SAMSPILLET MELLOM KJENNETEGNSLIKHET OG VARESLAGSLIKHET</u>	<u>14</u>
3.1	VILKÅR ELLER SKJØNNSMOMENTER?	14
3.2	SAMSPILLET	15
3.3	UNNTAK: I TO SITUASJONER SKAL DET SES BORT FRA VARESLAGSLIKHETEN	16
3.3.1	NAV N OG FIRMANAVN	16
3.3.2	”KODAKREGELEN”	16
3.4	VAREMERKETS FUNKSJON	17

3.5	REELLE HENSYN	18
4	<u>UTGANGSPUNKTER FOR VURDERINGEN</u>	20
4.1	FORVEKSLINGSKRITERIET	20
4.1.1	PROBLEMSTILLING	20
4.1.2	PUMA-DOMMEN	21
4.2	OM HVILKE PERSONER FORVEKSLINGSFAREN SKAL VURDERES I FORHOLD TIL	23
4.2.1	OMSETNINGSKRETSEN	23
4.2.2	GJENNOMSNITTSFORBRUKEREN	26
4.2.3	TO SYNSVINKLER SOM GIR ULIKT RESULTAT?	28
5	<u>KJENNETEGNSLIKHET</u>	30
5.1	SAMMENLIKNINGEN	30
5.2	HELHETSINTRYKKET ER AVGJØRENDE FOR KJENNETEGNSLIKHETEN	31
5.3	TRE FORMER FOR LIKHET MÅ VURDERES	32
5.4	OM MOMENTENES VEKT	33
5.5	SYNSBILDET	35
5.5.1	ORDENES LENGDE	35
5.5.2	BEGYNNELSEN AV ORDET	37
5.5.3	ORDMERKER MED "SPESIELLE" BOKSTAVER	37
5.5.4	FARGENES BETYDNING	38
5.6	LYDBILDET	38
5.7	FORESTILLINGSBILDET	40
5.7.1	FORESTILLINGSBILDET GIR IKKE ALLTID VEILEDNING	41
5.7.2	SITUASJONER DER FORESTILLINGSBILDET BØR HA ØKT BETYDNING	43
5.7.3	FORESTILLINGSBILDETS EGENVEKT	44
5.8	TYPETILFELLER	47
5.8.1	DET ENE MERKET BLIR OPPSLUKT AV ET ANNET	47
5.8.2	KOMBINASJONSMERKER	49
5.8.3	TIDSREKKEFØLGEN PÅ REGISTRERINGEN	50
5.8.4	HENSIKTMESSIGHETEN AV Å TREKKE FREM TYPETILFELLER	50
6	<u>VARIABLER SOM KAN FÅ BETYDNING FOR VURDERINGEN</u>	51
6.1	INNLEDNING: ET MANGFOLD AV MOMENTER	51

6.2	STERKE OG SVAKE MERKER	51
6.2.1	ØKER FORVEKSLINGSFAREN NÅR DET ELDSTE MERKET ER STERKT?	53
6.3	BETYDNINGEN AV INNARBEIDELSE	55
6.4	MERKEBEVISSTHETEN PÅ OMRÅDET	56
6.5	OMSETNINGSSITUASJONEN	58
6.5.1	MÅTEN MARKEDSFØRINGEN ELLER HANDELEN FOREGÅR PÅ	59
6.5.2	MULIGHETEN FOR Å FÅ VEILEDNING	61
6.5.3	HYPPIGHETEN AV INNKJØPENE	61
7	<u>BEVIS OG SANNSYNLIGHET</u>	62
7.1	ET RETTSSPØRSMÅL ELLER ET BEVISSPØRSMÅL?	62
7.2	OM BETYDNINGEN AV MARKEDSUNDERSØKELSER	65
8	<u>AVSLUTTENDE KOMMENTARER</u>	67
8.1	EF-DOMSTOLENS RETNINGSLINJER	67
9	<u>LITTERATURLISTE</u>	69
	BØKER OG ARTIKLER	69
	ANNET	72

1 Innledning

1.1 Problemstilling

Problemstillingen for denne oppgaven kan formuleres som et spørsmål om når to varemerker er ”egnet til å forveksles” med hverandre etter varemerkeloven §§ 4, 6 og 14 nr. 6. Som det skal framgå senere i fremstillingen er dette en svært skjønnsmessig vurdering som består av et samspill av mange faktorer.

1.2 Fare for forveksling må vurderes i to situasjoner

For det første er spørsmålet om forvekselbarhet avgjørende i inngrepssaker, jf varemerkeloven § 4 første ledd. Med inngrepssak menes den situasjon at et yngre varemerke brukes i strid med et eldre merke som er beskyttet med enerett.

For det andre fremgår det av varemerkeloven §14 nr. 6 at et varemerke ikke kan registreres hvis det foreligger forvekslingsfare med et merke som er registrert eller som en annen tidligere har inngitt søknad for.

I varemerkeretten gjelder altså de samme kriteriene for å få registrert et varemerke som for å fastslå beskyttelsesomfanget i en inngrepssak. Får man registrert et varemerke kan man både utnytte det selv som kjennetegn på sine varer og tjenester, og hindre andre i å bruke merket.

Dette er annerledes i patentretten, hvor meddelt patent ikke gir innehaveren noen rett til å utnytte oppfinnelsen. Patentretten er altså bare en forbudsrett; en rett til å forby andre å utnytte oppfinnelsen.¹

¹ Stenvik 1999 s. 257

1.3 En aktuell problemstilling

Avgrensningen av det rettslige vernet for kjennetegnene er et komplekst spørsmål som bør ses i lys av den raske økonomiske og tekniske forandringen i samfunnet. Den svenske forfatteren Richard Wessmann skriver at varemerkerettens betydning har tiltatt de seneste tiår. Nye former for markedsføring og kommunikasjon gjør rettsområdet særlig aktuelt. ”Bestämmelserna, som avgränsar innehavarens ensamrätt, kan sägas utgöra varumärkesrättens hjärta.”² Forvekselbarhet kan altså godt sies å være varemerkerettens hovedtema.

1.4 Varemerkebegrepet

Begrepet *varemerke* er definert i varemerkeloven §1 og EUs Varemerkedirektiv³ artikkel 2. Et varemerke kan i prinsippet bestå av hva som helst, så lenge det kan gjengis grafisk og er egnet til å skille virksomhetens varer eller tjenester fra andres. Varemerkene kan være utformet på flere forskjellige måter, for eksempel kan både ord (”ordmerke”), figurer (”figurmerke”), logoer, bilder, utsagn eller en bestemt innpakning (”vareutstyr”) tjene som varemerke. De senere årene har man sett en økt interesse for å registrere utradisjonelle varemerker som farge, lukt og lyd.

I varemerkeloven brukes begrepene varemerke og kjennetegn om det samme. Jeg bruker i det følgende disse betegnelse om hverandre. Etter vml.§1 tredje ledd gjelder lovens bestemmelser om varer som hovedregel også for tjenester. Når jeg skriver om varer i denne oppgaven, mener jeg både varer og tjenester.

1.5 Forskjellen på sterke og svake merker

Siden leseren stadig vil møte på disse begrepene i min fremstilling, vil jeg allerede nå kort forklare skillet mellom sterke og svake merker. Betydningen av skillet kommer jeg tilbake til nedenfor i punkt 6.2. De merkene som mangler særpreget, betegnes ofte som *svake*. Jo mer fantasifullt og spesielt varemerket er, desto *sterkere* er det. Det er intet

² Wessmann 2002 (bak på boken)

³ Direktivet blir omtalt under punkt 2.2.

skarpt skille mellom sterke og svake varemerker. En sirkel, en firkant eller et hjerte er eksempler på figurer som typisk er svake. De har vært brukt mye, slik at folk ikke vil merke seg figurene så lett. Graden av særpreg har tett sammenheng med varens eller tjenestens art. Et merke som beskriver produktets art eller formål vil lett mangle atskillelsesevne, for eksempel ordmerket LAMPEHUSET for en lampebutikk, eller en figur av en kringle for et bakeri. En original idé, som et fiskehode i logoen til en frisørsalong, fester seg lett i bevisstheten og vil nyte sterkere vern.

1.6 Følgene av at fare for forveksling konstateres

En registrering som har skjedd i strid med varemerkeloven, kan kjennes ugyldig ved dom ifølge § 25 første ledd første punktum. Dette gjelder imidlertid bare hvis registreringen ikke kan opprettholdes etter §§ 8-10. Forvekslingsrisiko skal heller ikke lede til ugyldighet dersom det eldste merket ikke er i bruk etter § 25a. Jeg går ikke nærmere inn på disse bestemmelsene.

Den som bruker et varemerke i strid med innehaverens enerett etter §§ 4 og 6, kan ifølge § 40 pålegges å endre eller fjerne varemerket. Bruk i strid med varemerkeloven kan videre medføre straffeansvar og erstatningsansvar etter §§ 37 og 38.

1.7 Varemerkelovens bestemmelser om eneretten

Det er to veier å gå for å oppnå enerett til et varemerke; ved registrering etter § 1 første ledd eller gjennom innarbeidelse etter § 2. Nedenfor gjengir jeg bestemmelsene om eneretten.

Varemerkeloven § 4 første ledd lyder slik:

”Rett til varekjennetegn etter §§1 til 3 har den virkning at ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn, jf. tredje punktum, for sine varer. Dette gjelder 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.

Med samme kjennetegn forstås i denne lov et kjennetegn som er så likt et annet at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jf § 6 .”

Dette er ordlyden i varemerkeloven § 6:

”Varekjennetegn anses i denne lov bare egnet til å forveksles hvis de gjelder varer av samme eller lignende slag. Dette er likevel ikke en nødvendig betingelse for forvekselbarhet, når det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller firma.

Kjennetegn som ligner hverandre skal dessuten anses egnet til å forveksles selv om de ikke gjelder varer av samme eller lignende slag, dersom det kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen.”

Etter varemerkeloven § 4 første punktum har enerett til et kjennetegn den virkning at ingen andre enn merke innehaveren kan bruke ”samme kjennetegn” for sine varer i næringsvirksomhet. Uttrykket ”samme kjennetegn” defineres i tredje punktum som ”et kjennetegn som er så likt et annet at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning”. Både identiske og liknende merker omfattes⁴. Det vises videre til § 6, som fastslår at varemerker som hovedregel bare anses ”egnet til å forveksles hvis de gjelder varer eller tjenester av samme eller lignende slag.” Forvekselbarhet oppstår derfor gjennom et samspill mellom vareslagslikhet og kjennetegnslighet.

Varemerkeloven § 14 nr. 6 sier at et varemerke ikke kan registreres dersom det:

”er egnet til å forveksles med en annens navn eller firma eller med varemerke som er registrert for en annen eller tidligere inngitt søknad, eller som var innarbeidet for en annen da søknaden om registrering ble inngitt.”

⁴ Hva som menes med ”identiske merker” er omhandlet i C-291/00 S. A. Société LTJ Diffusion v Sa Sadas

Skjønnsstemaet er altså det samme: ”egnet til å forveksles”. Begrepet må forstås på samme måte her som i vml. §§ 4 og 6.

1.8 Forslag om å gi lovteksten ny ordlyd

I det norske lovutkastet til en ny varemerkelov foreslås det at vml. §§ 4 og 6 formuleres i en ny § 4 som likner mer på teksten i EFs varemerkedirektiv.⁵ Varemerkeutredningen II har ikke ansett seg bundet av formuleringene i den norske oversettelsen av direktivet. I stedet har de i likhet med Danmark valgt formuleringer som skal samsvare bedre med den engelske versjonen.

Hvis den nye lovteksten vedtas, vil vurderingstemaet bli ”risiko for forveksling” og ikke ”egnet til å forveksles”, slik dagens bestemmelser lyder. Denne endringen av ordlyden spiller antakelig ikke noen rolle for det materielle innholdet i bestemmelsen.⁶

1.9 Patentstyret

Det er Patentstyret som står for registreringen, jf § 12, og som tar seg av innsigelser.⁷ Patentstyret er delt inn i første og annen avdeling, hvor sistnevnte er klageinstans. Det er klart at første avdeling vil se hen til annen avdelings praksis, men i denne oppgaven tjener avgjørelsene som eksempler.

Patentstyrets avgjørelse i registreringsspørsmålet kan fullt ut prøves av domstolene. Dette fremgår av Swingball-dommen (Rt.1975 s. 603). Retten kan overprøve både saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen. Det ble imidlertid fremhevet i dommen at ”det er all grunn til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den brede og spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med.” Det skal nevnes at Swingball-dommen

⁵ Også § 14 nr. 6 er foreslått endret (ny § 15 nr.1) slik at den viser til den nye § 4.

⁶ Se NOU 2001:8 s. 64

⁷ Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven av 29. mars 1996 nr.309 kap. 6

gjaldt en patentsak. Utfra det inntrykk jeg har fått gjennom rettspraksis, virker ikke domstolene så tilbakeholdne med å fravike Patentstyrets avgjørelser i varemerkesaker.

1.10 Avgrensning mot vareslag

I denne oppgaven har jeg valgt å konsentrere meg om kjennetegnslikheten. Dette er en problematisk avgrensning, siden forvekselbarhet oppstår gjennom et samspill mellom vareslagslikhet og kjennetegnslikhet. Samspillet beskrives nedenfor i punkt 3.2.

Avgrensningen gir meg imidlertid anledning til å gå i dybden når det gjelder merkelikheten.

1.11 Avgrensning mot firmaloven

Et firmanavn er et kjennetegn for virksomheter og ikke for varer eller tjenester. Dette følger av firmaloven §1-1 annet ledd. Skillet mellom firmanavn og varemerke er imidlertid flytende, siden firmanavnet også kan tjene som navn på varene som produseres. Man kan oppnå varemerkerettslig vern for sitt firma etter varemerkeloven § 3. Firmanavn faller likevel utenfor begrepet varemerkebegrepet⁸, og vil ikke bli behandlet i den videre fremstillingen.

Rettspraksis om forvekselbarhet angående firmanavn er likevel relevant for min problemstilling i denne oppgaven. I følge firmaloven §2-6 nr.4 jf §1-1 tredje ledd siste punktum, må et sekundært forretningskjennetegn ikke inneholde noe som er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen har enerett til. Bestemmelsen viser til den samme rettslige vurderingsnormen som den som uttrykkes i varemerkeloven § 4.

Nærings- og handelsdepartementet fremlegger i Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) forslag til endringer i firmaloven. En grunnleggende endring som foreslås er at kravet om at et firma må ha særpreg, dvs. «være egnet til å bli oppfattet som navn for en bestemt juridisk person eller et bestemt enkeltmannsforetak», oppheves, og at varemerkelovens særpregskrav legges til grunn for å få vern. Områdeavgrensningen for firmavernet foreslås opphevet, slik at det vil gjelde i hele landet. Dette vil gi en bedre harmonisering med varemerkeretten.

⁸ Norsk Lovkommentar til varemerkeloven § 1, note 3

2 EF-rettens betydning

2.1 Norges forhold til EF-retten

EUs Varemerkedirektiv fra 1988 om ”tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker”⁹ er en del av EØS-avtalen, og er dermed norsk lov, jf. EØS-loven §1. Varemerkedirektivet ble gjennomført ved en endringslov til varemerkeloven.¹⁰ Denne trådte i kraft i 1994, samtidig med EØS-avtalen. Man har ikke endret ordlyden i varemerkelovens bestemmelser om forvekselbarhet, fordi den norske lovteksten forutsettes å være i samsvar med direktivet.

Fortalen sier at vilkårene for enerett ”i hovedsak” skal være like i medlemslandene. Direktivet medfører altså ikke en harmonisering av hele varemerkeretten. I innledningen til varemerkedirektivet står det (i den norske oversettelsen): ”Det synes i øyeblikket unødvendig å foreta en fullstendig tilnærming av medlemsstatenes varemerkelovgivning, og det vil være tilstrekkelig å begrense tilnærmingen til de internrettslige bestemmelser som har mest direkte betydning for det indre markeds funksjon.” På særlige punkter har medlemsstatene valgfrihet, for eksempel gjelder dette omfanget av den såkalte kodakregelen¹¹. Siden direktivet regulerer forveksling, må reglene om dette følges av norske domstoler.

Direktivet regulerer vilkårene for å oppnå og for å beholde eneretten til et *registrert* varemerke. Medlemsstatene kan fremdeles gi vern til innarbeidede merker, men direktivet regulerer bare innarbeidede merkere forhold til merker som har oppnådd vern ved registrering.¹² Står man overfor en konflikt mellom to innarbeidede merker, er det altså i prinsippet opp til norsk rett hvordan forvekselbarheten bedømmes. Men det ville

⁹ Se EØS avtalen art 65 annet ledd og Protokoll 28 til EØS-avtalen.

¹⁰ Endringslov til Varemerkeloven av 27. november 1992 nr.13

¹¹ Kodakregelen beskrives under punkt 3.3.2.

¹² Fortalen til Varemerkedirektivet, 4. betraktning

være uhensiktsmessig å legge en annen vurdering til grunn overfor merker som har fått enerett på denne måten.

2.2 Varemerkedirektivets bestemmelser om forveksling

Slik lyder direktivets artikkel 4 første ledd:

”Further grounds for refusal or invalidity concerning conflicts with earlier rights

1. A trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:

(a) if it is identical with an earlier trade mark, and the goods or services for which the trade mark is applied for or is registered are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected;

(b) if because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark”

Artikkel 5 første ledd har denne ordlyden:

”Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public,

which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark”

Skjønnsstemaet er i den engelske utgaven av direktivet angitt som ”likelihood of confusion” eller ”likelihood of association”. Den norske uoffisielle oversettelsen av direktivet bruker denne uttryksmåten: ”fare for at allmennheten forveksler dem, herunder sannsynlighet for at varemerket assosieres med det eldre varemerket”. Mer interessant er det å undersøke den danske oversettelsen: ”risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemerket”. Det er også vanlig å bruke oversettelser som ”fare” eller ”mulighet” for forveksling.

2.3 Norske domstoler har plikt til å tolke loven i samsvar med direktivet

EØS-loven §2 fastslår at EØS-regler, dvs. regler som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, skal gå foran andre norske bestemmelser. Norsk rettspraksis må følge EF-domstolens tolkning av direktivet. Det ville innebære traktatbrudd dersom norske domstoler skulle treffe en avgjørelse som ikke er i samsvar med dette. Det er EFTA-domstolen som vil ta stilling til et eventuelt traktatbrudd. EFTA-domstolen tolker EØS-avtalen, og vil følge EF-domstolens praksis.¹³ Derfor er EF-domstolens praksis avgjørende. EØS-avtalen har en klar målsetting om homogenitet. Når rettsanvenderen står overfor en bestemmelse i EØS-avtalen som har sitt motstykke i felleskapsretten, skal han etter EØS-avtalen art. 6 tolke denne på samme måte som EF-domstolen har tolket den tilsvarende regelen. Det er bare EF-praksis fra tiden før undertegningen av EØS-avtalen som skal tas i betraktning etter § 6. Men etter ODA-avtalen art. 3 nr. 2 skal det også tas ”tilbørlig hensyn” til senere praksis fra EF-domstolen. Hensynet til rettsenhet tilsier at skillet mellom tidligere og senere dommer ikke bør få noe særlig praktisk betydning.¹⁴

Selv om et tolkningsspørsmål ikke er avklart, må norske domstoler forsøke å komme til det resultat man tror EF-domstolen ville komme til. Norsk rettspraksis viser at man

¹³ Se EØS-avtalen artikkel 105 og 106

¹⁴ Sejersted s. 162

legger seg på denne linjen. De uttalelsene jeg skal nevne her gjelder distinktivitetsvurderingen, men tilsvarende må gjelde for forvekselbarhetsvurderingen.

I God Morgon-saken¹⁵ listes ti saker fra Førsteinstansdomstolen opp for å illustrere når registrering kan nektes fordi varemerket mangler særpreg. Høyesterett klargjør innledningsvis at:

”...det foreligger ingen avgjørelse fra EF-domstolen som direkte gjelder det tolkningsspørsmål som foreligger til avgjørelse i vår sak. Det blir derfor et spørsmål hva man kan slutte seg til ut fra avgjørelser og premisser i saker som gjelder mer eller mindre likeartede spørsmål.”

Dette viser at Høyesterett tillegger både EF-domstolen og Førsteinstansdomstolen betydelig vekt.

Når er en avgjørelse i strid med EF-praksis? Høyesterett sluttet seg til Patentstyrets uttalelse i No More Tangles-saken¹⁶ om at det må foretas et skille mellom rettslige normer og konkret skjønn. Når det gjelder de rettslige normer for vurderingen, tilsier hensynet til rettsenhet at vi må rette oss etter rettspraksis fra EF-domstolen. Høyesterett er enig med Patentstyret når de sier: ”Derimot kan det ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det er ikke noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land...”

Hvis et varemerke x blir ansett som forvekselbart med varemerket xy av EF-domstolen, trenger ikke norske domstoler å komme til det samme resultat i en sak om de samme varemerkene.

Man må dessuten huske at forvekselbarhetsvurderingen er mye mer enn en direkte sammenlikning mellom to varemerker. Strengt tatt kan man aldri si at to saker er like, selv om det dreier seg om de samme merkene. Omsetningskretsene er ulike i

¹⁵ Rt. 2002 s. 391

¹⁶ Patentstyrets annen avdeling, avgjørelse av 10. september 1999

forskjellige land, folks merkebevissthet kan variere, og et varemerke kan være sterkere innarbeidet i det ene landet enn det andre. Medlemsstatene (eller EØS-statene) kan på denne måten ”vri seg unna” det resultat EF-domstolen eller et annet medlemsland har kommet til, ved å si at saken stiller seg annerledes for de nasjonale domstoler.

Generaladvokaten understreket i Sa Sadas-saken at: ”It is not for this Court to apply that approach to the facts of the case in the main proceedings, since the assessment in question may require specific familiarity with national circumstances.”¹⁷

2.4 Praksis knyttet til forordningen

Det finnes også en forordning om EF-varemerker som Norge ikke er bundet av.¹⁸ Forordningen om et felles EF-varemerke trådte i kraft i 1994. For å oppnå enerett til et varemerke i hele EU, må medlemslandene søke om registrering¹⁹ hos det europeiske registreringsbyrået OHIM; Office of Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), som ligger i Alicante. Beslutningene kan overprøves av Førsteinstansdomstolen og deretter er det en viss, begrenset ankeadgang til EF-domstolen.

Bestemmelsene om forvekslingsfare i forordningen, artikkel 8 første ledd bokstav b) og 9 første ledd bokstav b), har svært lik ordlyd som artikkel 4 første ledd bokstav b) og 5 første ledd bokstav b) i direktivet. Høyesterett har fastslått at praksis knyttet til forordningen er relevant, ut fra hensynet til rettsenhet. Dette hensynet er understreket i fortalen til direktivet.²⁰

Også her har Høyesterett sluttet seg til Patentstyrets annen avdeling²¹: ”Hensynet til rettsenhet tilsier at det ved praktiseringen av varemerkeloven tas hensyn til varemerkedirektivets ordlyd, og til praksis knyttet til direktivet. Det vil også være

¹⁷ C-291/00 S. A. Société LTJ Diffusion v Sa Sadas, premiss 50

¹⁸ Rådets Forordning (EF) nr. 40/94 av 20. desember 1993 om EF-varemerker

¹⁹ I følge forordningens artikkel 6 kan enerett bare oppnås ved registrering.

²⁰ Fortalen til direktivet, 1. betraktning

²¹ Rt. 2002 s. 391 og Patentstyrets annen avdeling, avgjørelse av 10. september 1999

relevant å ta hensyn til praksis knyttet til den tilsvarende bestemmelsen i Rådsforordning 40/94/EF om EF-varemerker...”

2.5 Førsteinstansdomstolen

Spørsmålet som skal stilles her er ikke hvilken domstol som har størst vekt, for EF-domstolen står opplagt øverst i rang. Det man må ta stilling til er i hvilken grad norske domstoler må vektlegge Førsteinstansdomstolens rettspraksis.

Førsteinstansdomstolen ble opprettet i 1988 og hadde opprinnelig til formål å lette EF-domstolens arbeidsbyrde.²² Til å begynne med hadde domstolen nokså lav status, og ble ansett som et påheng til EF-domstolen. Dette har antakelig forandret seg med årene. I følge Nice-traktaten artikkel 220, har domstolene hvert sitt jurisdiksjonsområde, men den samme hovedoppgave; nemlig å sikre korrekt tolkning og anvendelse av EF-traktaten. Nice-traktaten²³ artikkel 225 (og EF-domstolens vedtekter) omhandler Førsteinstansdomstolens kompetanse. I praksis er det Førsteinstansdomstolen som tar stilling til konkrete saker, fordi denne domstolen overprøver avgjørelsene fra OHIM. Ankemuligheten til EF-domstolen er begrenset.²⁴

Navnet ”Førsteinstansdomstolen” kan gi inntrykk av at avgjørelsene har liten vekt for de nasjonale domstolene. Dette er ikke riktig. Man kan nok si at EF-domstolen og Førsteinstansdomstolen har foretatt en arbeidsdeling, slik at EF-domstolen bare unntaksvis tar stilling til konkrete saker om forvekslingsfare.

2.6 En viktig rettskilde

Siden forvekselbarhetsvurderingen i sin helhet styres av EF-retten, er all utenlandsk rettspraksis som sier noe om tolkningen av direktivet eller forordningen av stor betydning.

²² Craig s. 90

²³ Nice traktaten av 2000 er foreslått, men har ikke trådt i kraft ennå.

²⁴ Se Nice-traktaten artikkel 225 nr. 1 og EF-domstolens vedtekter artikkel 58

Norske domstoler bør legge større vekt på praksis fra EF-domstolen, Førsteinstansdomstolen, OHIM og nasjonale domstoler i et EU-land, enn en avgjørelse fra Patentstyret eller en lavere domstolsinstans.

Man kan nok si at rettspraksis som rettskilde har spesielt stor betydning for problemstillingen jeg skal behandle i denne oppgaven. Forvekselbarhetsvurderingen er en konkret skjønnsmessig vurdering, og rettspraksis får derfor en spesiell rolle.²⁵ Den rettslige vurderingen preges av ”case-law”. Dommene gir en rekke eksempler på konkrete skjønnsmessige vurderinger, og trekker samtidig opp viktige retningslinjer eller prinsipper for hvordan vurderingen skal tas.

Koktvedgaard har formulert seg slik om betydningen av rettspraksis:

”Helhedsbedømmelsen af varemærkene i en konfliktsituasjon må nødvendigvis få et vist skønsmæssigt og dermed subjektivt præg. Der er imidlertid en meget omfattende praxis på området, og denne praxis virker normdannende og dermed objektivierende.”²⁶

Konklusjonen blir at retningslinjene fra EF-domstolen, Førsteinstansdomstolen og OHIM om hvordan direktivet og forordningen skal forstås, har stor betydning for norske domstolars praktisering av forvekselbarhetsvurderingen. Likevel er det slik at de nasjonale domstolene i hvert tilfelle må utvise et konkret skjønn.

²⁵ Her kan man trekke paralleller til andre skjønnsmessige vurderinger, som urimelighetsvurderingen i avtaleloven § 36, som også i stor grad styres av rettspraksis.

²⁶ Koktvedgaard, s. 351-352

3 Samspillet mellom kjennetegnslikhet og vareslagslikhet

3.1 Vilkår eller skjønnsmomenter?

Kjennetegnslikheten er kjernen i min problemstilling, og jeg finner det derfor viktig å undersøke om dette er et vilkår eller bare ett moment. Varemerkeloven §§ 4 og 6 første ledd første punktum stiller to vilkår for at varemerkene skal anses egnet til å forveksles: det må foreligge både merkelikhet og likhet mellom varegruppene merkene dekker. Ser man bestemmelsene i sammenheng med unntaksregelen i § 6 første ledd annet punktum, er det naturlig å oppfatte vareslagslikhet og kjennetegnslikhet som nødvendige betingelser.

Ordlyden i varemerkedirektivet gir ingen klar veiledning på dette punkt. Registrering skal nektes ”if because of...(vareslagslikhet og kjennetegnslikhet) there exists a likelihood of confusion...” I følge fortalen til direktivet består forvekselbarhetsvurderingen av mange elementer, og vareslagslikhet og kjennetegnslikhet listes her opp sammen med andre momenter som får betydning for vurderingen²⁷.

I Canon-dommen omtalte EF-domstolen vareslagslikhet og kjennetegnslikhet som ”relevant factors”.²⁸ En norsk lagmannsrettsdom om merkene MYKLEGARD og MIKLAGARD²⁹ gir også uttrykk for dette synet. Her ble det sagt at forvekselbarhetsvurderingen er: ”...en samlet vurdering, hvor graden av kjennetegnslikhet og tjenesteslagslikhet er sentrale elementer.” Det kan dessuten vises til Lassens lærebok (s. 269): ”Det er ikke noe mål i seg selv å konstatere om det foreligger vareslagslikhet og om det foreligger kjennetegnslikhet. Formålet med begge

²⁷ Fortalen til Varemerkedirektivet, 10. betraktning

²⁸ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc, premiss 17

²⁹ Borgarting lagmannsretts dom av 14. oktober 2002

vurderinger er å nå frem til et svar på om to bestemte kjennetegn er egnet til å forveksles...”.³⁰ Samspillet innebærer jo også at det blir vanskelig å betrakte dem som vilkår.

Konklusjonen blir etter dette at merkelikhet og vareslagslikhet ikke skal anses som vilkår, men som momenter i en større skjønnsmessig vurdering. Den norske lovteksten er her noe misvisende i forhold til gjeldende rett. Dette medfører likevel ikke at norsk rett er i uoverensstemmelse med EF-retten på dette punkt, siden vareslagslikhet og kjennetegnslikhet i praksis også har fungert som faktorer i norsk rett.

3.2 Samspillet

Fast praksis fra EF-domstolen viser den tette sammenhengen mellom vareslags- og kjennetegnslikhet. I Canon-saken³¹ stod EF-domstolen overfor spørsmålet om det forelå forvekslingsfare mellom CANNON for videofilmer og CANON for videospillere. Domstolen uttrykket seg slik om forholdet mellom faktorene:

”A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trade marks and between these goods and services. Accordingly, a lesser degree of similarity between these goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.”

Den sistnevnte setningen er ordrett gjentatt av Førsteinstansdomstolen og av EF-domstolen selv i flere saker.³² Man kan nok si at den gjelder som en læresetning eller et prinsipp. Er vareslagene svært forskjellige kan det aksepteres stor grad av kjennetegnslikhet - ja, til og med identiske merker kan bli godtatt. Like eller lignende vareslag fører til at merkene må holde en viss avstand. For eksempel vil LINO for hundemat og LINO for fotoapparater antakelig ikke forveksles med hverandre. Men

³⁰ Lassen s. 269

³¹ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc, premiss 17

³² For eksempel C-342/ 97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co v Klijsen Handel BV, premiss 19, og T-104/01 Claudia Oberhauser v Petit Liberto SA, premiss 27

hvis det ene merket ble brukt på håndsåpe og det andre på håndkrem, ville det kunne oppstå risiko for forveksling.

I Danmark og Sverige betegnes samspillet som *produktregelen*; forvekselbarhet er et produkt av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet.³³ Dette er etter min mening et navn som er dekkende og godt. Wessmann har formulert seg slik: ”Det finns i princip endast en fråga, frågan om förvexlingsrisk.”³⁴

Kjennetegnslikhet må etter dette ikke vurderes isolert. Ikke bare inngår vilkårene i et gjensidig samspill. Varearten må også tas i betraktning fordi den har betydning for merkebevisstheten på området.³⁵

3.3 Unntak: I to situasjoner skal det ses bort fra vareslagslikheten

3.3.1 Navn og firmanavn

Vml.§ 6 første ledd annet punktum innebærer at hovedregelen må modifiseres noe. Vareslagslikhet er ”ikke en nødvendig betingelse” for forvekselbarhet når det kjennetegnet som har eldst rett, er innehaverens navn eller firma. Begrunnelsen for regelen er at innehaveren kan ha behov for å ekspandere virksomheten og ta navnet med seg til nye områder/nye varer og tjenester.

Nå som brukspliktregelele i §25a er tatt inn i loven, står ikke begrunnelsen lenger så sterkt. §6 første ledd annet punktum reserverer bruk på nye områder så lenge disse ikke er opptatt. I Sverige er en tilsvarende bestemmelse nå sløyfet, og i NOU 2001:8 foreslås det at bestemmelsen tas ut av den norske loven.

3.3.2 ”Kodakregelen”

Uansett om vareslagene ligner eller ikke, skal merkene anses forvekselbare dersom det merket som har eldst rett er så velkjent at det påståtte inngrepet ville medføre en ”urimelig utnyttelse eller forringelse”. Dette følger av varemerkeloven § 6 annet ledd,

³³ Bernitz s.185 og Koktvedgaard s. 351

³⁴ Wessmann 2002, s. 346

³⁵ Lassen s. 269 Merkebevissthetens betydning behandles nærmere nedenfor i punkt 6.4.

som har fått kallenavnet *kodakregelen*. Utvidet vern gis bare til merker som kan få skadet sin anseelse enten fordi de er særlig sterkt innarbeidet, eller fordi de er spesielt sårbare.

Begrunnelsen for regelen er at bruken av det yngste merket kan forringe verdien av det eldste. Man ville hindre en urimelig snylting på det kjente merkets goodwill, og man ville dessuten verne allmennheten fra å bli villedet. Det har vært satt spørsmålsteget ved om det at det eldste merket er velkjent, virkelig øker faren for forveksling. Dette kommer jeg inn på i punkt 6.2.1.

Etter varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 4 er det opp til den enkelte stat om de vil ha regelen om kodakvern i sin lovgivning. Den valgfrie kodakregelen i direktivet gir bare vern for varer som ikke er likeartet med dem merket er registrert for. Dersom man bare forholder seg til ordlyden, kan bestemmelsen forstås slik at sterkere vern bare inntreffer når vareslagene er forskjellige. Det ville være rart om et kjent merke skulle få snevrere beskyttelse når vareslagene er like. Unntaksregelen bør tolkes i lys av hovedregelen, slik at et kjent merke får sterk beskyttelse, uansett om vareslagene er forskjellige eller like.³⁶

Jeg skal ikke behandle vilkårene for at et varemerke skal omfattes av kodakregelen. Men dersom det allerede er fastslått at merket faller innunder regelen, vil min framstilling om merkelikhet få betydning også her.

3.4 Varemerkets funksjon

Det klassiske synet på varemerkets funksjon er at det skal fortelle kunden om hvor eller hvem varen kommer fra.³⁷ Dette kalles ofte garantifunksjonen; merket skal garantere for varens kommersielle opphav. Siden varemerket viser hvor varen har sin opprinnelse, settes kunden i stand til å skille en produsents varer og tjenester fra en annens.

³⁶ Wessmann 1998, s. 497

³⁷ Dette ble uttalt av EF-domstolen allerede i 1976. Se C-102/ 77 Hoffmann-La Roche & Co KG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse MBH

Markedet og handelen er i kontinuerlig endring. I dag kan man hevde at varemerket har to andre viktige funksjoner i tillegg til å skille innehaverens varer eller tjenester fra andres. Det skal fungere som en produktgaranti (eller kvalitetsgaranti), og det skal være et redskap i markedsføringen.³⁸ Man kan spørre seg om alle de tre formålene skal tas i betraktning når man skal vurdere om et varemerke griper inn i et annet. Tas det hensyn til alle funksjonene, har det vært hevdet at beskyttelsessfæren bør gjøres bredere.³⁹

3.5 Reelle hensyn

Når forvekselbarhetsvurderingen skal tas av domstolene, handler det både om en mental prosess der man setter seg inn i forbrukernes situasjon, og en normativ vurdering av hvor stort beskyttelsesomfanget bør være.⁴⁰ Interesseavveiningen ble nevnt i en fersk dom fra Oslo tingrett⁴¹ om beskyttelsen av varemerket POPYRUS. Retten uttalte at:

”Saksøkte har lagt vekt på det retten egentlig står overfor er en interesseavveining mellom partene. Varemerke-, firma- og kjennetegnsretten er både preget av en skjønsmessig avveining mellom partenes interesser, og en mulighet for den enkelte næringsdrivende til å skaffe seg formelle posisjoner som kan utnyttes på forskjellige vis som kan oppleves som en urimelig begrensning for andre næringsdrivende. Retten trenger ikke å ta standpunkt til i hvor stor utstrekning en interesseavveining da kan anføres som et selvstendig argument.”

Etter min mening er det mest naturlig at interesseavveiningen er innebygget i forvekselbarhetsvurderingen som et reelt hensyn, og ikke et selvstendig argument som skal vurderes for seg.

Den rettslige beskyttelsen av eneretten gjør det mulig for varemerkeinnhaveren å forutberegne sin stilling. Han kan investere i oppbyggingen av varemerket, uten å risikere at noen andre snylter på hans arbeid. Samtidig fører systemet med å gi enerett til

³⁸ Schmidt s. 463

³⁹ Schmidt s. 463

⁴⁰ Wessmann 2002 s. 394

⁴¹ Oslo tingrett, dom av 13. februar 2003

at det blir vanskeligere å komme seg inn på markedet med et nytt varemerke. Ved forvekselbarhetsvurderingen må det både tas hensyn til varemerke innehaveren, hans konkurrenter og allmennheten som skal orientere seg i markedet.

Varemerkeretten handler om beskyttelse av ideer, men også om beskyttelse av et oppbygd renommé. Hensynet til varemerke innehaveren tilsier at han bør få en vid beskyttelse slik at ikke andre utnytter eller snylter på den goodwill han har bygd opp. Tillates det at svært like merker eksisterer side om side, kan kundene forledes til å ta feil vare, eller de kan tro at det foreligger et kommersielt samarbeid mellom to produsenter som i realiteten opererer uavhengig av hverandre. Merke innehaveren kan tape kunder på at en annen produsent legger seg for tett opptil hans kjennetegn. Men sett fra et større samfunnsmessig perspektiv, bør ikke eneretten være så omfattende at andre aktører får vanskeligheter med å finne et kjennetegn på sine varer og tjenester.

Det voksende antall varemerker innebærer et visst behov for å begrense beskyttelsesomfanget. Kanskje kan man si at vi har hatt en inflasjon i registreringssystemet. ”Ju fler märken som kommer in, desto mindre blir värdet av vart och ett,” har det blitt sagt.⁴² På den ene siden bør systemet åpnes for så mange varemerker som mulig, men på den andre siden må beskyttelsesomfanget ikke bli så lite at varemerkeregistreringer slutter å være attraktivt.⁴³ Vurderingen av hvor grensene for eneretten skal gå, er på mange måter en markedsrettslig interesseavveining. Det gjelder å finne en balanse slik at markedet kan fungere så smidig som mulig.

⁴² Wessmann 2002 s. 337

⁴³ Würtenberger s. 29

4 Utgangspunkter for vurderingen

4.1 Forvekslingskriteriet

4.1.1 Problemstilling

Det er opplagt at forveksling har skjedd hvis kunden kjøper en vare fra en annen produsent enn han hadde tenkt, fordi han blir villedet av varemerkene.

Problemstillingen her er om uttrykket *forveksling* omfatter flere situasjoner enn denne.

Hvis mange forvekslingssituasjoner regnes med, blir innehaverens enerett videre.

Problemstillingen kan altså også formuleres som et spørsmål om hvor stort beskyttelsesomfanget er.

Varemerkeloven bruker ordene ”egnet til å forveksles”, men sier ikke noe om hva som skal til for at forveksling har funnet sted. Her i Norge har vi kanskje ikke vært så opptatt av yttergrensene. Nå som vi må forholde oss til varemerkedirektivet og praksis fra EF-domstolen, viser det seg at dette er et viktig og omdiskutert tema i andre land.

Direktivteksten i artikkel 4(1)b og 5(1) b sier at registrering skal nektes og inngrep skal konstateres dersom det eksisterer: “a likelihood of confusion..., which includes the likelihood of association...”

Begrepet ”likelihood of confusion” stammer fra Benelux-landene. Da direktivet ble til, var det få medlemsstater som hadde brydd seg om hva som lå i begrepet ”association” i direktivteksten.⁴⁴ (I den danske oversettelsen av direktivet brukes uttrykket ”forbindelse”.) Men i årene som fulgte, vekket begrepet både interesse og diskusjon.

⁴⁴ Wessmann 2002 s. 334

Det må klarlegges hva som ligger i ”likelihood of confusion”, og kjernespørsmålet er om det at målgruppen assosierer varemerkene med hverandre, er tilstrekkelig til å statuere forvekslingsrisiko.

4.1.2 Puma-dommen

I 1996 uttalte EF-domstolen seg om forvekslingskriteriet i Puma-dommen.⁴⁵ Tvisten gjaldt spørsmålet om det forelå forvekslingsrisiko mellom et varemerke med bildet av en gepard på sprang med ordet SABÈL under bildet, og et merke som bare bestod av et bilde av en puma på sprang. Domstolen foretok en tredeling mellom ulike nivåer for villedning. Hvis omsetningskretsen forveksler to merker, foreligger ”direct confusion”. Kundene tar for eksempel en pakke med MELINGE smør i butikken i den tro at de kjøper MELANGE. ”Indirect confusion” eller ”assosiation” foreligger når omsetningskretsen feilaktig tror de to varene har samme opphav, eller feilaktig tror det foreligger et kommersielt fellesskap mellom to produsenter. Både direkte og indirekte forvekslingsfare betyr at varemerkene er ”egnet til å forveksles” med hverandre. Holdningen i norsk rettspraksis og litteratur samsvarer med dette.⁴⁶

I det tredje tilfellet, når kundene bare assosierer merkene med hverandre uten å forveksle dem, kaller domstolen dette ”assosiation in the strict sense”. I premiss 26 fastslås det at:

”...the mere association which the public might make between two trade marks as a result of their analogous semantic content is not itself a sufficient ground for concluding that there is a likelihood of confusion within the meaning of that provision.”

Det at kundene ved å se et varemerke blir minnet om et annet (assosiasjon), skal altså ikke være nok til å konstatere forvekslingsfare. Her har omsetningskretsen forstått at det dreier seg om to forskjellige varemerker, og da er det ikke fare for forveksling.

⁴⁵ C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport

⁴⁶ Se for eksempel Rt.1999 s.641 (Superlekdommen) og Lassen s. 263

Spørsmålet som så kan reises er hvorvidt domstolens tolkningsresultat i Puma-dommen er forenlig med ordlyden i direktivet. EF-domstolen er ikke spesielt åpen om sin rettskildebruk. Tolkningen av direktivet fremgår i premiss 18 i dommen: "It follows from the wording that the concept of likelihood of association is not an alternative to that of likelihood of confusion, but serves to define its scope." Jeg synes det er vanskelig å trekke dette ut en direktivtekst som bruker ordene: "which includes the likelihood of association". Ordlyden taler etter mitt syn i retning av at all assosiasjon omfattes, slik at assosiasjon er nok til å konstatere fare for forveksling mellom varemerker. Slik jeg ser det, foretar domstolen en innskrenkende eller presiserende tolkning av ordlyden i direktivet. For ikke å fullstendig miste kontakten med ordlyden, oppretter domstolen et skille mellom assosiasjon i vid forstand og assosiasjon i snever forstand. Ved å bruke "assosiasjon i vid forstand" om det samme som indirekte forveksling, blir domstolens resultat greiere i forhold til ordlyden. I Marca Mode-saken⁴⁷ sier generaladvokaten at kriteriet om forvekslingsfare må opprettholdes for at ikke beskyttelsesomfanget skal bli altfor omfattende. Forvekslingsfare ville bli resultatet altfor ofte dersom enhver løs assosiasjon skulle være tilstrekkelig. Det vises dels til prinsippet om fri bevegelse for varer og tjenester og dels til varemerkeforordningen. For stor beskyttelse hemmer bevegeligheten på det indre marked. Domstolen stilte seg i Puma-dommen relativt fritt til ordlyden for å oppnå et godt resultat.

Man kan spørre seg om direktivets ordlyd virker misvisende i forhold til gjeldende rett. Direktivets ordlyd har blitt diskutert og kritisert fra flere hold. Mange er av den oppfatning at direktivteksten er ulogisk når den lar et videre uttrykk ("likelihood of association") inngå i et smalere ("likelihood of confusion"). Andre mener at direktivet er fornuftig, siden det viser at det skal noe mer til for å fastslå forvekslingsfare enn bare en assosiasjon.⁴⁸ Etter min mening kunne direktivet med fordel vært mer presist formulert. EF-domstolens skille mellom assosiasjon i vid forstand og assosiasjon i snever forstand, virker oppklarende for rettstilstanden, men gjør samtidig terminologien på området forvirrende.

⁴⁷ C-425/98 Marca Mode CV v Adidas AG og Adidas Benelux BV

⁴⁸ Schmidt s. 463

Når man ikke presiserer om man snakker om assosiasjon i snever eller vid forstand, er det uklart om man mener det ene eller det andre. Det kan være vanskelig å ta stilling til om senere dommer som kommer til forvekslingsrisiko på grunnlag av ”assosiasjon”, er i strid med det forvekslingskriterium som fastslås i Puma-saken. Førsteinstansdomstolens avgjørelse i Fifties-saken illustrerer nettopp dette. Domstolen sier at gjennomsnittskunden kanskje vil tro at klesmerkene ”FIFTIES” og ”MISS FIFTIES” har samme kommersielle opphav.⁴⁹ Deretter følger denne setningen: ”Even if the average consumer is capable of detecting certain differences between the two signs, the risk that he might associate the two marks with each other is very real.” Resultatet ble at det forelå forvekslingsfare mellom merkene. Dersom uttrykket *associate* skal forstås som assosiasjon i snever forstand, strider dommen mot Puma-saken, som fastslo at ren assosiasjon ikke er tilstrekkelig.

Det er nok mest naturlig å oppfatte Førsteinstansdomstolen slik at det her tales om assosiasjon i vid forstand, altså en form for indirekte forveksling. Velges denne tolkningen, er det ikke motstrid mellom avgjørelsene.

4.2 Om hvilke personer forvekslingsfaren skal vurderes i forhold til

4.2.1 Omsetningskretsen

Det som sies her angående omsetningskretsen, gjelder ikke bare for forvekselbarhetsvurderingen, men får også anvendelse ved andre varemerkerettslige vurderinger.⁵⁰

Etter varemerkeloven § 4 første ledd tredje punktum skal risiko for forveksling vurderes i forhold til ”den alminnelige omsetning”. I direktivets artikkel 4 første ledd bokstav b formuleres dette som ”the part of the public”. Begrepene i ordlyden sier ikke så mye i seg selv, men som jeg skal komme inn på nedenfor, kan man hente veiledning i rettspraksis.

⁴⁹ T-104/01 Claudia Oberhauser v Petit Liberto SA, premiss 48

⁵⁰ For eksempel tenker jeg på distinktivitetsvurderingen etter vml. § 14 og vurderingen av om et merke er velkjent på markedet etter vml. § 6 annet ledd.

Spørsmålet er ikke om merkene ser like ut når de sammenliknes av rettsanvenderen, men om kundekretsen vil kunne komme til å forveksle dem. Omsetningskretsen kan defineres som det utsnitt av befolkningen som varene eller tjenestene typisk er beregnet på. For eksempel vil småbarnsforeldre være kundekretsen hvis det dreier seg om barnegrøt og bleier. Man må huske at flere typer kunder kan inngå i omsetningskretsen til en vare.⁵¹ For eksempel vil ikke bare kvinner være kunder av dameparfymmer, men også menn som er ute etter en gave.

Noen merker innlæres lett i den aktuelle forbrukerkretsen, mens de ikke læres av andre grupper. For eksempel vil de fleste av oss ikke kjenne til noen merker på curling-utstyr eller seletøy til hester, mens den aktuelle kundekretsen vil lære seg dette. Kommer et nytt, moderne klesmerke på markedet, oppfatter nok de unge dette raskere enn de eldre. Fifties-dommen⁵² gir et eksempel på at bedømmelsen må knyttes til den aktuelle kundekretsen.. I premiss 42 ble det sagt at:

”...although the average Spanish consumer may not be very familiar with English, young people in Spain, *who are the usual buyers of denim clothing* [min uth.], have a better knowledge of English than previous generations.”

Normalt skal vurderingen tas i den alminnelige omsetning her i landet. Men det kan stille seg annerledes dersom produktene er laget med tanke på eksport.⁵³

En nylig avsagt dom fra Oslo tingrett⁵⁴ viser at omsetningskretsen bare består av *kjøpere*, og ikke andre som får med varen å gjøre. Saksøkeren, Papyrus AS, mente at saksøkte, Papyrus Norge AS, ikke kunne bruke ordene POPYRUS og POPYRUS Y som varemerke. Saksøkte hevdet at det ikke hadde funnet sted faktiske forvekslinger som var relevante: ”Det er nemlig bare forveksling i den alminnelige omsetning som har

⁵¹ Lassen s. 264

⁵² T-104/01 Claudia Oberhauser v Petit Liberto SA

⁵³ Lassen s. 265

⁵⁴ Oslo tingrett, dom av 13. februar 2003

noen betydning, det vil si i kjøpsituasjonen.” Saksøkte innrømmet at faktisk forveksling hadde funnet sted, men da dreide det seg om leverandørforvekslinger ”enten fra posten, fra tollvesenet eller fra bedrifter som skal levere varer og tjenester til saksøker. Videre har det skjedd en del forvekslinger ved kundenes regnskapsavdelinger, som har ført til at betaling, men ikke bestilling, er blitt sendt feil.” Retten la til grunn at det hadde skjedd et ”meget betydelig antall faktiske forvekslinger”, men ga saksøkte rett i at det er tale om leverandørforvekslinger og ikke forvekslinger ved varebestilling.

Retten bemerket at slike leverandørforvekslinger kan være et tegn på at også kundene vil bli villedet. Men i denne saken ble resultatet at det ikke forelå forvekslingsfare. Dette skyldtes blant annet at partene i en årrekke hadde eksistert ved siden av hverandre, så å si uten praktiske problemer.

Omsetningskretsene trenger ikke bare bestå av forbrukerne, men kan også omfatte mellomledd mellom produsent og kunde.⁵⁵ Dette finnes det flere eksempler på i rettspraksis, og her vil jeg særlig nevne RG 1991 s. 409. En fransk produsent av brilleglass fikk først ikke registrert varemerket ORMA, på grunn av at det kolliderte med FORMA som allerede var registrert for samme gruppe varer. Retten slo imidlertid fast at kundekretsen hovedsakelig bestod av optikere, siden private kunder sjelden ville kjøpe brilleglass direkte fra produsenten. Det ble antatt at optikerne ville skille ORMA og FORMA fra hverandre, slik at det ikke forelå forvekslingsfare. Dermed endte det med at registreringen av ORMA likevel ble godkjent.

Et annet eksempel er en lagmannsrettsdom fra 2002.⁵⁶ Ved vurderingen av om varemerket METOZOC for legemidler var egnet til å forveksles med det tidligere registrerte varemerket SELO-ZOK for samme varegruppe, la lagmannsretten vekt på hvordan farmasøytene og de foreskrivende legene ville oppfatte merkene.

En problemstilling man har vært opptatt av her i landet, er hvor stor del av omsetningskretsen som må antas å ta feil for at det skal kunne påvises forvekslingsfare mellom merkene. Det følger av Høyesterettsavgjørelsen om merkene COSMEA og

⁵⁵ Lassen s. 264

⁵⁶ Borgarting lagmannsrett, dom av 13. mai 2002. Jeg kommer tilbake til denne saken nedenfor i kapittel 5.3.

COSMICA⁵⁷ at det må kreves at ”en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen” tar feil med hensyn til varens kommersielle opprinnelse. Man skal med andre ord ikke ta utgangspunkt i hva flertallet vil tro om sammenhengen mellom varemerkene. Det absolutte antall av omsetningskretsen som tar feil bør heller ikke spille noen stor rolle.⁵⁸

4.2.2 Gjennomsnittsforbrukeren

I Lloyd-saken ga EF-domstolen mer spesifikk veiledning om hvordan vurderingen skal tas. Man skal konsentrere seg om: ”the perception of marks in the mind of the average consumer of the category of goods or services in question”.⁵⁹ I Sa Sadas-saken⁶⁰ fastslo Generaladvokaten at de nasjonale domstolene *først* må kartlegge hvilket inntrykk gjennomsnittsforbrukeren får av merkene, og *deretter* foreta forvekselbarhetsvurderingen. Målestokken må være på bordet før man kan begynne å måle. Forvekselbarhetsvurderingen skal altså baseres på gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merkene.

EF-domstolen har i Lloyd-saken oppstilt en tenkt figur som skal anses som ”alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert”.⁶¹ EF-domstolens gjennomsnittsforbruker kan minne om den romerrettslige *bonus pater familias*-figuren⁶²; han er en normal, fornuftig og samvittighetsfull, men likevel ikke perfekt. Det understrekes i dommen at oppmerksomheten varierer med hvilken varekategori det er snakk om. (Jeg kommer tilbake til dette nedenfor i punkt 6.4.)

Beskrivelsen av gjennomsnittsforbrukeren er relativt vag, men gir inntrykk av at en viss minstestandard av oppmerksomhet og kunnskap må legges til grunn. Domstolen legger på denne måten kanskje opp til en forståelse av gjennomsnittsforbrukeren som ikke

⁵⁷ Rt.1998 s.1988 (Cosmea/Cosmica-saken)

⁵⁸ Lassen s. 267

⁵⁹ C-342/ 97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co v Klijsen Handel BV, premiss 25

Se også C-210/96 Gut Springenheide GmbH v Rudolf Tusky premiss, 31

⁶⁰ C-291/00 S.A. Société LTJ Diffusion v Sa Sadas, premiss 49

⁶¹ C-342/ 97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co v Klijsen Handel BV, premiss 26

⁶² Lødrup s. 125-130

alltid er like realistisk. Ofte er nok forbrukeren fullstendig uinteressert og lite observant. Det har vært lite diskusjon rundt den karakteristikken EF-domstolen har tillagt gjennomsnittskunden, og man burde kanskje stille seg litt avventende til utviklingen på dette punkt.⁶³

EF-domstolen har så vidt jeg vet ikke sagt noe uttrykkelig om hvilke egenskaper gjennomsnittsforbrukeren skal utstyres med når det gjelder hørsel, syn eller språklig uttale. Det må antas at også slike egenskaper skal ligge på gjennomsnittlig nivå. Man skal i følge Lassen ta hensyn til at ikke alle hører like godt, og at ikke alle er like flinke til å uttale ordene riktig. Man må imidlertid ikke ta uforholdsmessig mye hensyn til dårlige egenskaper, slik at man fjerner seg fra det gjennomsnittlige.

Det må videre tas hensyn til at kunden sjelden har mulighet til å foreta noen direkte sammenlikning av to merker. Førsteinstansdomstolen har uttalt at ”the targeted public has to trust in the imperfect image of the marks...”⁶⁴ Dette medfører at merker som ved direkte sammenlikning virker ulike, likevel ofte må betraktes som såpass liknende at forveksling kan oppstå. Den gjennomsnittlige kjøper ser ikke merkene ved siden av hverandre og har ofte bare et uklart minne om det varemerket han ikke har foran seg. Dette kaller svenskene ”principen om den bleknade minnesbilden”⁶⁵ og engelskmennene snakker om “the notion of imperfect recollection.”⁶⁶

Det er ikke så lett å forestille seg hvordan kundene reagerer på merkene i en omsetningssituasjon. Lassen har sagt at vurderingen i stor grad beror på ”gjetninger om kundepsykologi.”⁶⁷ For de varegrupper som normalt vies liten oppmerksomhet, vil nok hukommelsen av varemerkene være ganske dårlig.

⁶³ Bently s. 822

⁶⁴ T-388/00 Institut für Lernsysteme GmbH v ELS Educational Services Inc., premiss 76

⁶⁵ Wessmann 2002 s. 26 og s. 358

⁶⁶ Bently s. 818

⁶⁷ Lassen s. 333

Så vidt jeg vet, har EF-domstolen ikke uttalt seg om hvor stor del av forbrukerne som må antas å ta feil for at forvekslingsfare skal bli resultatet. I stedet for å stille et krav om at en ”ikke ubetydelig del” må antas å villedes, opererer Domstolen med en figur med visse egenskaper som mal for vurderingen.

4.2.3 To synsvinkler som gir ulikt resultat?

Spørsmålet som så kan stilles er om det å kreve at *en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen* må antas å ta feil, er forenlig med retningslinjene fra EF-domstolen om gjennomsnittsforbrukeren. For det første er dette betenkelig siden EF-domstolen ikke nevner noe om utbredelse. For det andre må norske domstoler passe seg for å stille andre krav til utsnittet av omsetningskretsen, enn de krav EF-praksis stiller til gjennomsnittsforbrukeren. Det er til fordel for varemerke innehaveren hvis nivået på de egenskaper gjennomsnittsforbrukeren utstyres med senkes, mens nykommere vil ha interesse av å stille visse krav til kundekretsen slik at forveksling ikke konstateres så ofte.

Slik jeg oppfatter Høyesterett, tas det utgangspunkt i at omsetningskretsen består av alle typer mennesker, fra de oppvakte og merkeinteresserte til de som ikke følger med på varemerker i det hele tatt. Fare for forveksling oppstår hvis man må regne med at en viss andel av menneskene i gruppen tar feil. Betyr dette at det holder om noen av de som er uinteresserte og lite observante antas å forveksle varemerkene? Hvis dette er tilstrekkelig, betyr det at Høyesterett ikke følger opp om de krav EF-domstolen har stilt til gjennomsnittsforbrukeren.

Det gamle, norske synet kan illustreres ved dommer Schjeldrups mindretallsvotum i Rt.1936 s. 682: ”Hvad det til syvende og sist kommer an paa er om det eldre varemerkes innehaver maa antas at kunne gå glipp av et paatagelig antall av de mindre oppmerksomme kunder som merket ellers ville skaffet ham...” I en lagmannsrettsdom om merkene APO og ACO påstås det med støtte i litteraturen at man skal ”konsentrere forvekselbarhetsvurderingen om de vareslag – og de deler av omsetningskretsen – der

forvekslingsrisikoen må antas å være størst.”⁶⁸ Når det gjelder varekunnskapene omsetningskretsen må ventes å ha, skriver Lassen at man må se på kunnskapene hos ”den minst kyndige del av den”⁶⁹. Han mener videre at man bør la tvilen slå ut til fordel for det eldre merket og ikke være tilbakeholden med å fastslå forvekselbarhet.⁷⁰ Dette fører til at fare for forveksling oftere blir konstatert. Dersom norske domstoler inkluderer mennesker med alle nivåer av oppmerksomhet i omsetningskretsen, strider dette kanskje mot EF-domstolens forestilling om gjennomsnittsfbrukeren som alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.⁷¹

Det virker på meg som om norske domstoler opererer med en annen tankemodell enn EF-domstolen, som gjør at det skal mindre til før forvekslingsfare blir resultatet. Hvis dette er tilfellet, kan det få stor praktisk betydning for hvor streng forvekselbarhetsvurderingen blir.

⁶⁸ RG 2001 s.897 Borgarting. Se også Lassen s. 367

⁶⁹ Lassen s. 370

⁷⁰ Lassen s. 335

⁷¹ C-342/ 97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co v Klijsen Handel BV, premiss 26

5 Kjennetegnslikhet

5.1 Sammenlikningen

Når merkelikheten skal vurderes, må man foreta en sammenlikning av merkene. Problemstillingen blir da om merkene skal vurderes slik de har blitt brukt, eller slik de så ut da de ble registrert. Svaret er gitt i rettspraksis og i juridisk litteratur. I slike saker må man vurdere det merket som søkes registrert, og ikke tenke på hvordan merket kan bli brukt i fremtiden.⁷² Eldre merker som det søkte holdes opp mot, vurderes også slik de er registrert eller innarbeidet. I Rt.1971 s. 962 skulle Høyesterett ta stilling til om det forelå forvekslingsfare mellom merket TEEM for limedrikk og TEENI for champagnebrus. Den faktiske bruken av merkene var ikke avgjørende. ”Det er varemerket TEEM, slik det er registrert, som danner utgangspunktet for bedømmelsen av forvekslingsfaren...” uttalte Høyesterett. Også i Mozell-dommen⁷³ ble dette understreket:

”Jeg finner videre grunn til å peke på at gyldighetsspørsmålet må bero på en bedømmelse av selve det registrerte ordmerket MOZELL. Den bruk som har funnet sted gjennom figurmerket på etikettene, kan iallfall i utgangspunktet ikke få betydning for registreringens gyldighet.”

Det er viktig å være oppmerksom på at det yngste merket vurderes annerledes ved inngrep etter vml. § 14 nr. 6. Merket som hevdes å gripe inn i eneretten, vurderes slik det faktisk blir brukt i den påståtte inngrepssituasjonen. Dette følger av Patentstyrets praksis og av Lassens lærebok.⁷⁴

⁷² Lassen s. 336

⁷³ Rt.1995 s.1908

⁷⁴ Se Patentstyrets 2.avd. sak 5804, NIR 1995 s. 673 om merket SEBAMED og Lassen s. 336

5.2 Helhetsinntrykket er avgjørende for kjennetegnslikheten

Det følger både av norsk rettspraksis og praksis fra EF-domstolen at vurderingen av forvekslingsfaren skal baseres på det totalinntrykket hvert av merkene gir. EF-domstolen har sagt at man skal se på ”the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.”⁷⁵

Distinktivitet betyr det samme som særpreg. Et begrepspar som gjerne brukes i denne sammenhengen er *sterke* og *svake* merker. Særpreg og dominans henger sammen på den måten at elementer med stor atskillesevne normalt vil ha større betydning for totalinntrykket enn mindre særpregede deler.

Dette innebærer at dominerende og spesielle trekk ved merkene som kundene lett fester seg ved, vil få større betydning enn elementer som ikke vekker særlig oppsikt. Når forbrukerne ser et varemerke, vil det normalt være noen dominerende trekk ved merket som fanger oppmerksomheten. Som jeg tidligere har vært inne på, analyserer sjelden kundene detaljene i merket.⁷⁶ Dessuten har målgruppen sjelden anledning til å sammenlikne merkene direkte. For at vurderingen av forvekslingsfaren skal bli mest mulig virkelighetsnær, skal heller ikke dommeren sammenlikne kjennetegnene med lupe. Det er helhetsinntrykket av varemerkene som fester seg i hukommelsen som er avgjørende.

Kombinasjonsmulighetene av varemerketyper er mange, og det er viktig å finne frem til hvilke deler av merket som kundene mest sannsynlig vil feste seg ved. For eksempel kan en spesiell figur være iøynefallende i en logo, eller et kombinert merke kan ha et dominerende ord.

I Fifties-saken⁷⁷ understreket Førsteinstansdomstolen at ordet MISS FIFTIES dominerte. De andre ordene ECCELENTE NELLA TRADIZIONE var skrevet under

⁷⁵ C-251/95 Sabèl v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, premiss 23 og C-342/ 97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co v Klijsen Handel BV, premiss 25

⁷⁶ C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV, premiss 25

⁷⁷ T-104/01 Claudia Oberhauser v Petit Liberto SA, premiss 36 og 44

med mindre bokstaver og ble ansett som ”not very striking”. Denne delen inntok i følge Domstolen ”a subsidiary position within the sign”.

Man kan spørre seg om de vanlige, mindre dominerende delene av merket etter dette er irrelevante når forvekselbarhetsvurderingen skal tas. ”Non-distinctive parts should be discounted”, har det blitt hevdet i engelsk litteratur.⁷⁸ Dette virker litt for sterkt i forhold til EF-domstolens uttalelser. I uttalelsen jeg nevnte innledningsvis i dette kapitlet (fra Puma-saken og Lloyd-saken), sies det at det ”in particular” skal tas hensyn til sterke og dominerende elementer. Dette må forstås slik at også andre, mindre oppsiktsvekkende deler av varemerket er relevante. Dette er også den tradisjonelle, norske oppfatningen. Lassen sier i sin lærebok at også uregistrerbare elementer i merket kan virke inn på totalinntrykket.⁷⁹ Han sikter her til deler av merket som mangler distinktivitet og derfor ikke kunne vært registrert alene etter vml. § 15 første ledd. Selv om særpregede deler av merket lettere fester seg i bevisstheten, er jo også de mer vanlige elementene med på å danne helhetsinntrykket omsetningskretsen sitter igjen med. Noen ganger er det til og med slik at et svakt merkeelement danner dominanten i merket, for eksempel hvis merket hovedsakelig består av en alminnelig firkant.⁸⁰

Har kjennetegnene samme dominant, vil forvekslingsfare ofte bli konstatert til tross for andre avvikende elementer. Dersom dominanten mangler særpreg, vil imidlertid andre elementer få økt betydning.⁸¹

5.3 Tre former for likhet må vurderes

Det foretas en sammenlikning av varemerkene på tre nivåer; det skal tas hensyn til likhet i synsbildet, lydbildet og forestillingsbildet. (Man kan også bruke betegnelsene visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet.) Dette følger verken av lovgivningen eller direktivet, men har støtte både i norsk rettspraksis og i praksis fra EF-domstolen. Her

⁷⁸ Bently s. 817

⁷⁹ Lassen s. 361

⁸⁰ Lassen s. 334

⁸¹ Borgarting lagmannsrett, dom av 13. mai 2002

kan det for eksempel vises til Puma-saken⁸² premiss 23. I Sa Sadas-saken⁸³ beskriver Generaladvokaten hovedelementene slik: "... a global assessment of the visual, aural (even, in view of possible new types of trade mark such as scent marks, sensory or organoleptic in the broad sense) or conceptual features of the marks or signs in question..."

Dette sitatet viser også at Generaladvokaten er forutseende og dynamisk. Domstolen tar høyde for at det i fremtiden blir vanlig med nye typer varemerker.

De tre "bildene" kan anses som momenter i vurderingen eller som tre ulike synsvinkler eller perspektiver. Slik jeg forstår EF-domstolen og Generaladvokaten, skal man i hver sak undersøke om varemerkene gir et synsinntrykk, et lydinntrykk og en idéassosiasjon, og ta stilling til om merkene, sett fra disse perspektivene, gir et likt eller ulikt helhetsinntrykk.

Det overrasker meg at lagmannsretten i Metozoc-saken⁸⁴ bare ser hen til synsinntrykket av varemerkene METOZOC og SELO-ZOC, som begge gjaldt legemidler. Hvis retten har ment å ta hensyn til forestillingsbildet, er dette i tilfellet gjort på en indirekte måte. Retten undersøker nemlig kun betydningen av ZOK og ZOC i forbindelse med avgjørelsen av det eldste merkets distinktivitet. Kanskje mener lagmannsretten at merkene ikke har noe betydningsinnhold for omsetningskretsen? Dette burde etter min mening kommet klarere frem i dommen. Det tas overhodet ikke stilling til hvorvidt lydbildet er likt eller ulikt, til tross for at det er klart at merkene kan uttales muntlig. Likevel påstås det at det er foretatt en "samlet helhetsvurdering." Saken er påanket og henvist til behandling i Høyesterett, og det vil bli spennende å høre hva resultatet blir.

5.4 Om momentenes vekt

For at to merker skal anses forvekselbare, kreves det ikke at de er like med hensyn til alle de tre momentene eller vurderingsperspektivene. EF-domstolen (og General-

⁸² C-251/95 Sabèl v Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Se også C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co v Klijsen Handel BV, premiss 25

⁸³ C-291/00 S.A. Sociètè LTJ Diffusion v Sa Sadas, premiss 46

⁸⁴ Borgarting lagmannsrett, dom av 13. mai 2002

advokaten) viser at de er alternative ved å bruke ”or” mellom dem. Praksis fra Førsteinstansdomstolen viser at varemerkene ofte først vurderes ut fra synsinntrykket de gir, deretter hvordan de uttales, og til slutt i forhold til den forestillingen de vekker.⁸⁵ Rekkefølgen kan variere ut fra sakens omstendigheter og hvilken type varemerke som vurderes. Men kanskje sier rekkefølgen momentene nevnes i, også noe om hvor viktige de er?

En problemstilling som kan reises, er om hvert av de tre momentene i seg selv kan være avgjørende for sakens utfall. EF-domstolen har besvart dette bekræftende med hensyn til lydbildet⁸⁶ og forestillingsbildet.⁸⁷ Dette omtales nærmere nedenfor. Det må være relativt opplagt at også likhet i synsbildet alene kan være nok, selv om dette ikke er sagt eksplisitt. Antagelig har man ansett dette som såpass selvfølgelig at problemstillingen ikke har vært reist. Synsbildet er normalt det momentet domstolene ser på først, og det må i følge juridisk litteratur vanligvis tillegges stor vekt.⁸⁸

I følge Lassen kan synsbildet, lydbildet og forestillingsbildet ”hver for seg være av avgjørende betydning for det helhetsinntrykket som dannes.”⁸⁹ Trekker momentene i hver sin retning, må de harmoniseres, og utfallet beror på en skjønnsmessig vurdering. Jeg knytter også noen bemerkninger til momentenes vekt underveis i fremstillingen nedenfor.

Man må være klar over at ikke alle tre momentene får betydning for alle typer varemerker. For eksempel kan rene fantasifigurer ikke uttales, og gir derfor ikke noe lydbilde. Som jeg skal komme inn på senere, er det heller ikke alle varemerker som gir noe forestillingsbilde. Som det vil fremgå nedenfor, må man legge mindre vekt på trekk

⁸⁵ Se for eksempel T-104/01 Claudia Oberhauser v Petit Liberto SA, premiss 35-45, T-388/00 Institut für Lernsysteme GmbH v ELS Educational Services Inc., premiss 66-74, T-99/01 Mystery drinks GmbH v Karlsberg Brauerei KG Weber, premiss 44-47 og C-210/96 Vedial SA v France Distribution, premiss 50-59

⁸⁶ C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co v Klijsen Handel BV, premiss 28

⁸⁷ C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, premiss 24

⁸⁸ Kockvedgaard s. 335

⁸⁹ Lassen s. 343

ved merkene som er vanskelige for kundene å oppfatte. Dersom merket består av et bilde som er vanskelig å tyde og et ord som er lett å uttale, vil normalt lydbildet få større betydning enn synsinntrykket, og omvendt.

For å hindre gjentakelser og en altfor oppstykket gjennomgang, har jeg imidlertid valgt å gi en samlet fremstilling som i utgangspunktet gjelder for alle typer varemerker.

5.5 Synsbildet

Synsbildet vil normalt ha stor betydning ved bedømmelsen.⁹⁰ Et eksempel fra virkeligheten på to ord som gir et svært likt synsinntrykk, er BOLIA for møbler og BIOLA for yoghurt. Vareslagene er så ulike at dette likevel må være greit. For figurmerker blir synsbildet spesielt viktig fordi figurmerker uten ord ikke kan uttales muntlig.

I Hubert-saken⁹¹ skulle Førsteinstansdomstolen ta stilling til om det søkte varemerket HUBERT, et kombinert merke med ord og figur, var forvekselbart med det eldre ordmerket SAINT-HUBERT 24. Søkeren gjorde gjeldende at et figurmerke ikke kan likne et ordmerke visuelt sett, men dette var ikke domstolen enig i. Begge merkene hadde en utforming som ga et visuelt inntrykk. I varemerket HUBERT stod ordet i stiliserte, svarte bokstaver omgitt av et hvitt felt, og ovenfor dette var overkroppen på en munter kokk. Domstolen mente at orddelen og figurdelen var jevnbyrdige, slik at man ikke kunne hevde at orddelen hadde sekundær betydning.

5.5.1 Ordenes lengde

”It must first of all be observed that the word elements of the conflicting marks comprise acronyms of the same length, namely three letters”, uttalte Førsteinstansdomstolen i Els-saken⁹². Jeg kommer nærmere inn på denne avgjørelsen nedenfor. Det finnes også eksempler på at ordenes lengde er med på å skille dem fra hverandre. Dette fremgår blant annet i Hubert-saken, hvor antall stavelser og betoning

⁹⁰ Kocktvedgaard s. 355

⁹¹ C-210/96 Vedral SA v France Distribution, premiss 50 og 51

⁹² T-388/00 Institut für Lernsysteme GmbH v ELS Educational Services Inc.

var med på å gjøre lydinntrykket forskjellig.⁹³ (Disse ulikhetene ble altså påpekt under vurderingen av lydbildet og ikke synsbildet.) Ordenes lengde kan altså i seg selv ha betydning for om synsinntrykket blir likt/liknende eller forskjellig.

Lassen har sagt at ordenes lengde også får betydning på en annen, mer indirekte måte. Dersom man sammenligner to lange ordmerker, vil ord som bare har én forskjellig bokstav virke ganske like. ”Består begge kjennetegn av bare tre bokstaver, vil det ofte kunne gi tilstrekkelig forskjell at bare én bokstav er forskjellig...”⁹⁴ En sak fra norsk praksis som støtter dette synet er Oslo byretts dom⁹⁵ om merkene VIM og DIM. Retten uttalte at det skriftbildet som dannes måtte betraktes som ”klart forskjellig”. Det virker fornuftig at det at én bokstav er byttet ut med en annen utgjør en større forskjell når ordet er kort, enn når ordet er langt. Føsteinstansdomstolens avgjørelse om varemerkene ELS og ILS viser imidlertid at dette ikke kan gjelde som noen absolutt regel. Selv om ordene var korte, kom Domstolen til at forskjell i én bokstav ikke var nok til å utgjøre en klar forskjell i synsinntrykket: ”As a result of the fact that two of the three letters are identical and in the same sequence, the difference in one single letter does not constitute a significant visual difference.”⁹⁶

Ordenes lengde og antall like bokstaver kan etter dette få en viss betydning for vurderingen. Men i henhold til EF-praksis bør man være forsiktig med fokusere for mye på enkelte bokstaver eller stavelser. Dette understrekes blant annet i forbindelse med vurderingen av lydbildet i Mystery-saken⁹⁷. En detaljanalyse er i strid med det jeg sa ovenfor om at helhetsinntrykket avgjør, og dette har sammenheng med at forbrukerne normalt ikke har overveid merkene på denne måten.

⁹³ C-210/96 Vedral SA v France Distribution, premiss 55 og 56

⁹⁴ Lassen s. 345

⁹⁵ RG 1988 s. 56

⁹⁶ T-388/00 Institut für Lernsysteme GmbH v ELS Educational Services Inc.

⁹⁷ T-99/01 Mystery drinks GmbH v Carlsberg Brauerei KG Weber, premiss 46

5.5.2 Begynnelsen av ordet

I avgjørelsen fra OHIM om ordmerkene PICASSO og PICARO⁹⁸, ble det fastslått at omsetningskretsen vanligvis legger bedre merke til begynnelsen av et ord enn slutten, og visuell likhet ble konstatert. Domstolen uttalte at: "Moreover, consumers normally pay more attention to the beginning of the mark when perceiving it." Merkene ga imidlertid forskjellige lydbilder og forestillingsbilder, slik at resultatet ble at det ikke forelå fare for forveksling.

Koktvedgaard har hevdet at man etter omstendighetene kan subtrahere alminnelige forstavelser. Han sier også at man ikke må se helt bort fra dem, for de kan fortsatt påvirke helhetsinntrykket.⁹⁹ Koktvedgaards uttalelse er vel ikke direkte i strid med synet i Picasso-saken, siden det ikke er naturlig å snakke om forstavelser her. Men det å se bort fra vanlige forstavelser er likevel ikke fullt ut forenlig med uttalelsen om at man bør legge større vekt på ordets begynnelse. Koktvedgaard har nok rett i at svært vanlige forstavelser kan ha så liten atskillelsesevne at de blir mindre vesentlige. Men det er kanskje mer riktig å si at noen stavelser får mindre betydning fordi de er svake, enn å si at grunnen er at de står først i ordet. Antakelig får de vanligste stavelsene mindre betydning enn de sjeldne uansett hvor i ordet de står. Siden vurderingen må tas med utgangspunkt i helhetsinntrykket merkene gir i den konkrete saken, kan det neppe sies noe generelt om betydningen av forstavelser.

5.5.3 Ordmerker med "spesielle" bokstaver

Kanskje kan man hevde at noen bokstaver er mer sjeldne og spesielle enn andre. Hvor stor betydning skal dette ha? I Mystery-dommen hevdet den ene parten at X er en sjelden konsonant. Domstolen kommenterte ikke dette argumentet direkte. Det ble imidlertid poengtert at ord ikke skal plukkes fra hverandre og analyseres i detalj. Det er usikkert om uvanlige bokstaver eller bokstavgrupper kan ha større påvirkning på totalinntrykket enn de mer vanlige. Dette må nok igjen bero på en konkret vurdering.

⁹⁸ OHIMs avgjørelse av 11. januar 2001, E.T.M.R. Decision No. 22/2001, premiss 13

⁹⁹ Koktvedgaard s. 358

Det har blitt antatt at bokstaver som er sjeldne i norsk språk er mer iøynefallende. Et eksempel på dette er lagmannsrettens dom om varemerkene APO og ACO¹⁰⁰, hvor det legges vekt på at C er en uvanlig bokstav på norsk og derfor stjeler mer av oppmerksomheten. Etter min mening blir nok dette argumentet stadig mindre viktig. I løpet av de siste femti årene har kontakten og påvirkningen på tvers av landegrensene bare økt. De fleste unge i Norge snakker engelsk, og mange behersker også andre språk. Vi er vant til å se produktnavn med bokstaver som C, Z, X og Q. Jeg vil derfor hevde at de vekker mindre oppsikt nå enn tidligere.

5.5.4 Fargenes betydning

Er registreringen gjort i svart/hvitt, oppnås enerett til merket i alle farger. Er registreringen gjort i farger, har man imidlertid bare enerett til å bruke disse fargene.¹⁰¹ Høyesterettsdommen om merket CORDON ROUGE¹⁰² kan nevnes som et eksempel. I samsvar med en eldre dom (Rt.1939 s. 353) ble det lagt til grunn at et registrert varemerke som ikke angir noen farge, er beskyttet for alle fargesammensetninger. Høyesterett uttalte at en annen løsning ”ville bety en vesentlig svekkelse av det tradisjonelle vern for varemerker som er registrert i sort/hvitt, og ville også bety en stor usikkerhet for de varemerker som allerede er registrert”.

Registrering i farger beslaglegger på denne måten et mindre område enn svart/hvitt-registreringene. Dersom man er redd for å komme for nær et merke som er registrert i farger, kan man oppnå å fjerne seg fra det ved å bruke en spesiell og annerledes fargekombinasjon. Uvanlig fargebruk kan dessuten gjøre et kjennetegn mer særpreget.

5.6 Lydbildet

I tillegg til å tenke på hvordan varemerket ser ut, må det tas hensyn til hvordan ordet vil bli uttalt. Ikke alle merker gir noe lydbilde. Står man overfor et figurmerke uten ord, får

¹⁰⁰ RG 2001 s. 897 Borgarting

¹⁰¹ Lassen s. 364

¹⁰² Rt.1992 s. 1030

ikke dette momentet noen betydning. Hvis man skal vurdere to ord på fremmede språk som er vanskelige å uttale, kan dette føre til at lydbildet får mindre å si.¹⁰³

Noen bokstaver og bokstavkombinasjoner gir et likere lydbilde enn andre. Det kan for eksempel være vanskelig å høre forskjell på CUPA og KUBA.

Ifølge rettspraksis fra Førsteinstansdomstolen skal man ikke analysere ordene bit for bit eller stavelse for stavelse. I Mystery-saken¹⁰⁴ hevdet søkeren at lydbildet av ordene MYSTERY og MIXERY var forskjellig. I argumentasjonen for dette synet ble stavelsene IX og YST sammenliknet. Domstolen aksepterte ikke en slik oppstyking, og sa at det er uttalen av ordene i sin helhet som teller.

I en norsk avgjørelse om merkene ELANCYL og ELANIQ kom tingretten¹⁰⁵ til at det ikke forelå forvekslingsfare. Det ble lagt vekt på ulikheter i synsbildet og at ordene uttales forskjellig: ”Forskjellen viser seg ved at ...Elancyl uttales med stavelsene Elancyl, mens Elaniq uttales Ela-niq.” I Elaniq-saken var således den naturlige inndelingen i stavelser med på å redusere risikoen for forveksling, siden det felles komponentet ELAN ble mindre fremtredende.

I hvor stor grad kan man tillate en bit for bit-analyse uten å komme i strid med prinsippet om at det er helhetsinntrykket som teller? Jeg finner det vanskelig å komme til noen sikker konklusjon om dette. Kanskje vil det med tiden utvikles klarere retningslinjer. Det kan også tenkes at dette er en så konkret vurdering at det blir umulig å si noe generelt.

Hva kan man si om vekten av lydbildet? I Lloyd- saken stod EF-domstolen overfor spørsmålet om fonetisk likhet alene kunne føre til forvekslingsfare, og besvarte dette bekreftende: ”...it is possible that mere aural similarity between trade marks may create

¹⁰³ Koftvedgaard s. 358

¹⁰⁴ T-99/01 Mystery drinks GmbH v Karlsberg Brauerei KG Weber

¹⁰⁵ Oslo byrett, dom av 28. november 2000

a likelihood of confusion within the meaning of Article 5 (1)(b) of the Directive.”¹⁰⁶ Lagmannsretten mente i Apo-dommen¹⁰⁷ at det vanskelig kan sies noe generelt om hovedvekten skal legges på synsbildet eller lydbildet. Det er nok riktig at dette må vurderes i hvert tilfelle for seg.

Praksis fra EF-domstolen og Førsteinstansdomstolen viser at lydbildets betydning henger sammen med innkjøpssituasjonen. Dette kommer jeg nærmere inn på i punkt 7.5. En muntlig omsetningssituasjon fikk for eksempel betydning i Førsteinstansdomstolens dom om merkene MYSTERY og MIXERY for alkoholholdig drikke.¹⁰⁸ I Patentstyrets avgjørelse om tobakkmerkene METRO og METROPOL¹⁰⁹, ble det også tatt hensyn til at slike varer ofte omtales muntlig. Da øker lydbildets betydning.

5.7 Forestillingsbildet

Dette avsnittet skal handle om likhet med hensyn til meningsinnholdet eller assosiasjonene merkene gir. Man kan også bruke begrepet *konseptuell likhet*.

Tradisjonelt har man i forbindelse med behandlingen av forestillingsbildet stilt spørsmålet om man skal gi ”motivbeskyttelse”. Lassen forklarer motivbeskyttelse som ”enerett til å bruke et motiv eller et begrep...”.¹¹⁰ Ordmerket TULIPAN og et bilde eller en figur som viser en tulipan gir samme forestillingsbilde. Beskyttelsen av et ordmerke kan i følge teorien normalt ikke trekkes så vidt at figurer som gir samme meningsinnhold må nektes.¹¹¹ Hvis man skulle konstatere forvekslingsfare i slike tilfeller, innebærer dette at man gir det eldste merket beskyttelse for selve motivet. Uttrykket ”motivbeskyttelse” kan også brukes i forhold til situasjoner der to bilder gir samme idéassosiasjon, for eksempel to ulike utforminger av en seilbåt, eller der to ord

¹⁰⁶ C-342/ 97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co v Klijsen Handel BV, premiss 28

¹⁰⁷ RG 2001 s.897

¹⁰⁸ T-99/01 Mystery drinks GmbH v Karlsberg Brauerei KG Weber, premiss 48. Dommen omtales også nedenfor i punkt 6.5.1.

¹⁰⁹ Patentstyrets 2. avd. sak 6657, NIR 2000 s. 95

¹¹⁰ Lassen s. 352

¹¹¹ Kocktvedgaard s. 358

gir samme forestilling, for eksempel er SLANGE og ORM. Slik jeg forstår fremstillingene i juridisk teori, er det å gi motivbeskyttelse det samme som å konstatere forvekselbarhet på grunn av likhet i forestillingsbildet.

Wessmann har sagt følgende: ”Det finns dock inte någon regel med innebörd att märken med samma motiv automatiskt är förväxlingsbara. Varumärkesskyddet innefattar inte något motivskydd.”¹¹² Dette har sammenheng med det såkalte *friholdelsesbehovet* i varemerkeretten. Det ville være urimelig om én innehaver skulle kunne sikre seg et motiv som mange vil ha interesse av å bruke. Man må i følge Lassen være spesielt forsiktig med å gi motivbeskyttelse for flora og fauna.¹¹³ Mer generelt kan man antakelig si at friholdelsesbehovet taler i retning av å være forsiktig med å konstatere forvekselbarhet på grunnlag av forestillingsbildet når dette er vanlig. Er forestillingsbildet spesielt og særpreget, vil ikke andre produsenter ha noe stort behov for å kunne bruke motivet. Dette kommer jeg tilbake til nedenfor i punkt 5.7.3 om ”Forestillingsbildets egenvekt”.

5.7.1 Forestillingsbildet gir ikke alltid veiledning

I saken om varemerkene ELS og ILS fastslo Førsteinstansdomstolen følgende:” ...it is not possible to make a conceptual comparison of the conflicting marks in this case because the signs have no meaning in the language of the targeted public...”¹¹⁴

Det er altså ikke alltid at forestillingsbildet som moment gir noen veiledning; ordene eller figurene må ha jo ha et meningsinnhold. Rene fantasimerker (det kan være både ord og bilder) mangler dette.

Når varemerkene gir et forestillingsbilde, blir problemstillingen hvor klart meningsinnholdet må framgå for at det skal være relevant å legge vekt på det. I hvor stor grad må betydningen oppfattes av omsetningskretsen?

¹¹² Bernitz s. 186

¹¹³ Lassen s. 352

¹¹⁴ T-388/00 Institut für Lernsysteme GmbH v ELS Educational Services Inc., premiss 74

For å finne ut om det foreligger begrepsmessig likhet mellom merkene, er det tilstrekkelig å konstatere at målgruppen kommer til å skille de forestillingene merket gir fra hverandre. Det er ikke nødvendig at omsetningskretsen har kjennskap til den konkrete semantiske betydningen av ordet. Dette er fastslått av Førsteinstansdomstolen i Hubert-saken.¹¹⁵ Gjennomsnittskunden trenger ikke å vite at SAINT-HUBERT er navnet på jegerens skyttshelgen, så lenge de skiller begrepet fra det franske, mannlige fornavnet HUBERT. Kanskje mener Domstolen at bare det ene merket gir en forestilling, eller i hvert fall at det ene merket gir en klarere forestilling enn det andre. Denne problemstillingen tar jeg opp nedenfor i punkt. .

Et forestillingsbilde som oppfattes uten at mye oppmerksomhet må til, vil nok måtte tillegges større vekt enn en forestilling som bare oppfattes ved store anstrengelser. Hele tiden er det gjennomsnittsforbrukerens forståelse av merkene som er gjenstand for vurdering. Dette illustreres i en fersk dom fra Førsteinstansdomstolen om merkene MYSTERY og MIXERY for alkoholholdig drikke¹¹⁶:

”Conceptually...the evocative meaning of them was not sufficiently direct and precise to be immediately perceived by costumers and therefore to enable them to be distinguished with certainty. In that regard it cannot be accepted (SIC: expected?) that the relevant public will carry out a sufficiently elaborate analysis of the signs to find that possible meaning.”

Dette synspunktet har også blitt lagt til grunn i norsk praksis. Et eksempel er Patentstyrets annen avdelings kjennelse om merkene CIRRUS og CIR¹¹⁷. Første avdeling mente at det var allment kjent at CIRRUS er navnet på en type skyer. Annen avdeling fant dette tvilsomt, og la derfor ikke vekt på betydningsinnholdet av ordet. Dersom det skal legges til grunn at ulikhet i betydningsinnhold skal kunne hindre forveksling, må det kreves at omsetningskretsen oppfatter denne betydningsforskjellen.

¹¹⁵ T-110/01 Vedial SA v France Distribution, premiss 58

¹¹⁶ T-99/01 Mystery drinks GmbH v Carlsberg Brauerei KG Weber, premiss 47

¹¹⁷ Patentstyrets annen avdeling, sak 7045, NIR 2001 s. 452

Dette kravet er ikke uten videre oppfylt ved at betydningsinnholdet kan sies å være alminnelig kjent. Hvis en ”ikke ubetydelig del” av omsetningskretsen ikke har oppfattet meningsforskjellen, kan ikke meningsforskjellen hindre at fare for forveksling oppstår, ble det hevdet.¹¹⁸ Når det gjelder uttrykket ”ikke ubetydelig del” av omsetningskretsen, viser jeg til min drøftelse ovenfor i punkt 4.2. Etter mitt syn er det usikkert om det er riktig å stille krav til hvor stor del av omsetningskretsen som antas å bli villedet. EF-domstolen bruker gjennomsnittskonsumenten som målestokk.

Hvordan skal man vurdere oversettelser til andre språk? Noen ganger kan ordet lett kjennes igjen, for eksempel KRONE og CROWN.¹¹⁹ Her må forestillingsbildet få betydning. Saken stiller seg annerledes dersom ordet er oversatt til et språk som folk flest ikke forstår. Når kundene ikke skjønner hva ordet betyr, oppfatter de jo heller ikke at ordene kunne gi samme forestilling.

5.7.2 Situasjoner der forestillingsbildet bør ha økt betydning

De uttalelsene jeg har nevnt, gjelder situasjonen når forestillingsbildene de to merkene gir er like. Noe annet er de tilfellene der forestillingsbildene er forskjellige, slik at dette er med på å *minske* forvekslingsfaren. Så vidt jeg vet har ikke EF-domstolen kommet med noen uttalelser om dette. Lassen har påpekt at ulikhet i forestillingsbildet kan veie opp for likhet med hensyn til synsbildet og lydbildet. Jeg synes det virker fornuftig at forestillingsbildet tillegges større vekt i situasjonene hvor de gir helt ulike idéassosiasjoner. Forutsetningen for et slikt resonnement er at målgruppen oppfatter betydningsforskjellen. Hvis tankene ledes i to vidt forskjellige retninger, mener jeg det er lite sannsynlig at kundene vil forveksle merkene.

Et eksempel på at ulikhet i betydningsinnhold kan hindre forveksling gir Patentstyrets 2.avd.kjennelse 3528. De to merkene FEMINA og FEMMILA for skotøy er ganske like visuelt, men gir helt forskjellige forestillinger. Et eksempel som ikke er fullt så opplagt

¹¹⁸ Det samme syn kommer til uttrykk i en avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling i sak 6657, NIR 2000 s. 95 om merkene METRO og METROPOL.

¹¹⁹ Dansk dom U 29/716 H, Koktvedgaard s. 359

er en lagmannsrettsdom¹²⁰ fra 1993 om BLOMSTERHAVEN og BLOMSTERHALLEN for blomsterbutikker. Flertallet kom til at det ikke forelå forvekslingsfare, blant annet på grunn av at merkene ga et ulikt forestillingsbilde. Ifølge Lassen er det usikkert om omsetningskretsen vil legge merke til denne forskjellen.

En annen situasjon som skal nevnes er når det ene varemerket har et meningsinnhold, og det andre mangler dette.¹²¹ Det foreligger en gammel høyesterettsdom som sier noe om dette.¹²² Betydningen av ordet MASCOT ble antatt å være kjent, mens MASTA ikke ga noen mening utover å være et varemerke. Begge merkene gjaldt tobakkspiper. Høyesterett kom til at de ikke var forvekselbare, blant annet fordi det ene merket ga en assosiasjon og det andre ikke. Jeg kjenner ikke til praksis fra EF-domstolen om dette, og jeg er usikker på hvor stor betydning momentet har etter gjeldende rett. Når ett merke er ”nøytralt” med hensyn til forestillingsbildet, blir vel forskjellen mindre enn når merkenes meningsinnhold spriker i hver sin retning.

Praksis fra EF-domstolen viser at man ved forvekselbarhetsvurderingen skal ta hensyn til at kundene sjelden foretar en direkte sammenlikning mellom varemerkene.¹²³ Det er således ofte hukommelsen av et av merkene som holdes opp mot det merket man har fremfor seg. Dersom varemerket man så først, ga et forestillingsbilde som var lett å oppfatte, tror jeg forestillingen vil være fremtredende i hukommelsen. Dette kan kanskje tale for å legge større vekt på forestillingsbildet som moment.

5.7.3 Forestillingsbildets egenvekt

Har likhet med hensyn til forestillingsbildet mindre betydning ved vurderingen enn synsbildet og lydbildet? Gjennom juridisk teori kan man få inntrykk av at forestillingsbildet har mindre egenvekt enn de andre to momentene.

¹²⁰ RG 1993 s. 754

¹²¹ Lassen s. 349

¹²² Rt.1933 s. 263

¹²³ Se ovenfor i punkt 4.2.2 om dette.

Lassen mener at man generelt bør vise tilbakeholdenhet med å konstatere forvekselbarhet på grunn av forestillingsbildet alene.¹²⁴ Wessmann har sagt følgende: ”Om endast betydelselighet föreligger anses märkena dock endast undantagsvis vara förväxlingsbara.”¹²⁵ Ifølge disse uttalelsene får man inntrykk av at forestillingen man gjør seg ved å lese, se eller høre merket, først og fremst får betydning som støtteargument. Det åpnes for at forestillingsbildet kan få selvstendig betydning i *unntakssituasjoner*. Ved å studere rettspraksis kan imidlertid disse situasjonene konkretiseres.

EF-domstolen har i Puma-dommen¹²⁶ fastslått at likhet i varemerkenes meningsinnhold kan være tilstrekkelig til å konstatere forvekslingsfare når det eldste merket er sterkt eller kjent på markedet. Det at merkene ga samme forestilling, var i dette tilfellet ikke i seg selv nok til å fastslå risiko for forveksling. Hadde det eldste merket vært mer særpreget, kunne resultatet blitt et annet. (Det dreiet seg ikke om det italienske sportsmerket PUMA som mange kjenner til.) Begge merkene inneholdt et bilde av et kattedyr; det ene med teksten SABÈL under bildet. En puma på sprang ble ikke ansett som særlig fantasifullt, og det kunne heller ikke vises til at det var kjent på markedet. Derfor kom domstolen til at det ikke forelå forvekslingsfare.

Premiss 24 :

” In that perspective, the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion. It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public.”

Premiss 25:

”However, in circumstances such as those in point in the main proceedings, where the earlier mark is not especially well known to the public and consists of an image with

¹²⁴ Lassen s. 352

¹²⁵ Bernitz s. 186

¹²⁶ C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, premiss 24 og 25

little imaginative content, the mere fact that the two marks are conceptually similar is not sufficient to give rise to a likelihood of confusion.”

Domstolens bemerkning i Puma-sakens premiss 24 fikk den ene av partene i en annen sak, Marca Mode-saken, til å hevde at ”likelihood of association”¹²⁷ er tilstrekkelig når det eldste merket er sterkt.

I Marca Mode-saken bekreftet EF-domstolen sitt standpunkt i Puma-saken om at ”likelihood of association” ikke er et alternativ til ”likelihood of confusion” men tjener til å fastlegge begrepets rekkevidde.¹²⁸ Domstolen gjorde det klart at formuleringen ”not impossible” (i premiss 24) bare betyr at det er mulig at forvekslingsfare kan oppstå gjennom kombinasjonseffekten av at det eldste merket er sterkt, og at merkene gir liknende forestillinger. Dette viser tydelig hvor sammensatt den skjønnsmessige vurderingen er, og at faktorene vurderingen består av, påvirker hverandre. Uttalelsen i Puma-saken var ikke ment til å utvanne det fundamentale prinsippet om at ren assosiasjon er utilstrekkelig.¹²⁹ Et varemerkes anseelse eller renommé er et moment blant flere i helhetsvurderingen. Dette kan imidlertid ikke tillate en presumsjon for forveksling, uttalte EF-domstolen i premiss 41.¹³⁰

Høyesterett tok allerede i 1928 stilling til om to avbildninger av et barnehode var egnet til å forveksles med hverandre.¹³¹ De to produktene det var tale om var havre og margarin. Det ble uttalt at det at bildene forestiller det samme ikke er nok til å gjøre dem egnet til å forveksles i av kundekretsen. Høyesterett la vekt på at barnehodet i begge tilfelle var ment til å fremheve varens art og formål. Dessuten hadde merkene tekst som virket avklarende for kundene.

¹²⁷ Se kapittel 4.1 om dette

¹²⁸ C-425/98 Marca Mode v Adidas AG og Adidas Benelux BV, premiss 34

¹²⁹ Se ovenfor i punkt 4.1.2 om dette

¹³⁰ Se Bently s. 825

¹³¹ Rt.1928 s. 622

I Crossed Fish-dommen¹³² var bildet av to korslagte fisker dominerende. At fiskene i det yngre merket ble korslagt på en annen måte, var ikke tilstrekkelig til å hindre forvekslingsrisiko. Høyesterett la vekt på at betegnelsen hadde festet seg i bevisstheten hos omsetningskretsen som et kjennetegn på selskapets varer. Det ble lagt vekt på de samme momenter som EF-domstolen fant avgjørende i Puma-saken, nemlig likhet i merkenes dominerende trekk og det eldste merkets renommé.

Høyesterett tok i Swanette-dommen¹³³ avstand fra tanken om monopolisering av motiv. Men forvekselbarhet ble likevel konstatert på grunn av svanemerkets sterke og langvarige innarbeidelse.

Gjennomgangen av norsk rettspraksis gir eksempler på at Høyesterett lenge har vektlagt de samme momentene som EF-domstolen gjorde i Puma-saken. På bakgrunn av norsk og internasjonal rettspraksis må det konkluderes med at forestillingsbildet som moment har spesielt sterk tilknytning til merkets distinktivitet og innarbeidelse. (Jeg kommer tilbake til betydningen av innarbeidelse i punkt 6.3) Er det eldste merket sterkt, vil felles forestillingsbilde kunne ha avgjørende betydning for forvekslingsfaren. Dommene jeg har nevnt viser godt hvordan samspeillet mellom ulike momenter arter seg.

5.8 Typetilfeller

5.8.1 Det ene merket blir oppslukt av et annet

Et eksempel på et typetilfelle som ofte oppstår i praksis er at et varemerke inneholder et annet. Den situasjonen at et merke inngår i et annet, oppstår ikke bare ved ordmerker, men også ved kombinerte merker og figurmerker. Enten kan det yngre merket ta opp i seg en del av det eldre, eller det yngste kan inneholde det eldre merket med et tillegg. Når et merke tar opp i seg et annet, innebærer dette nødvendigvis at det oppstår en viss likhet mellom kjennetegnene, men dette er ikke nødvendigvis nok til å konstatere forvekslingsrisiko.

¹³² Rt.1969 s. 338

Et eksempel fra EF-praksis er Hubert- saken¹³⁴ som jeg omtalte ovenfor i punkt ... Førsteinstansdomstolen sa at det forhold at begge kjennetegnene inneholder ordet HUBERT var av mindre betydning ved den visuelle sammenlikningen. Det ble lagt mer vekt på forskjellene enn likheten.

I en avgjørelse¹³⁵ fra Patentstyrets annen avdeling om merkene CIRRUS og CIR var det ikke i seg selv avgjørende at merket i sin helhet inngikk i et eldre ordmerke. Men dersom det korteste ordet vil bli oppfattet som en forkortelse av det lange, kan dette bidra til å øke forvekslingsfaren. Graden av særpreg hos det eldste merket vil ofte bli avgjørende.

Førsteinstansdomstolen har tatt stilling til om et kombinert merke med en figur og ordene MATRATZEN og CONCORD kunne registreres når en annen rettighetshaver hadde eneretten til ordmerket MATRATZEN.¹³⁶ Ordet MATRATZEN spilte en dominerende rolle i det kombinerte merket. Domstolen opprettholdt OHIMs konklusjon om at merkene var forvekselbare, og uttalte følgende:

”... it must be held that a complex trade mark cannot be regarded as being similar to another trade mark which is identical or similar to one of the components of the complex mark, unless that component forms the dominant element within the overall impression created by the complex mark.”¹³⁷

For kombinerte merker er det altså i utgangspunktet ikke tilstrekkelig at én del er lik eller likner et annet merke. Men når den overlappende delen er dominerende, vil faren for forveksling øke.

¹³³ Rt.1968 s. 181

¹³⁴ T-110/01 Vedral SA v France Distribution premiss 54

¹³⁵ Patentstyrets 2. avd. sak 7045, NIR 2001 s. 452 (CIR/CIRRUS)

¹³⁶ T-6/01 Matratzen Concord GmbH v Hukla Germany SA. Dessuten kan Fifties-saken (T-104/01 Claudia Oberhauser v Petit Liberto SA) tjene som eksempel. Også her var det et eldre ordmerke som inngikk i et yngre kombinert merke.

¹³⁷ T-6/01 Matratzen Concord GmbH v Hukla Germany SA, premiss 33

Det kan etter dette ikke oppstilles noe generelt svar på hva løsningen vil bli i disse typetilfellene. Det kan selvfølgelig hevdes at det må tas hensyn til hvor stor del av merkene som er overlappende, og se på hvilken del av merket som dominerer. Men dette betyr jo egentlig bare det samme som at det er en helt vanlig forvekselbarhetsvurdering som skal foretas også her.

5.8.2 Kombinasjonsmerker

Ofte består det ene merket av et ord omgitt av en eller flere figurer, mens det andre er et rent ordmerke. Når man står overfor et kombinert merke med ord og figur, vil figurelementene ofte spille en mindre rolle i helhetsinntrykket. Slik var det for eksempel i Fifties-saken (som for så vidt også gir et eksempel på at det ene merket inngår i det andre). I det eldste varemerket var ordene MISS FIFTIES omgitt av figurer, mens det andre varemerket FIFTIES ble søkt registrert som et rent ordmerke.

Førsteinstansdomstolen mente at forbrukerne ikke ville oppfatte figurene rundt det eldste merket som en del av selve varemerket, men snarere som dekorasjoner. Blant annet siden ordelementet antakeligvis ville ha mest betydning for kundene, ble resultatet at det forelå forvekslingsfare mellom de to merkene.

Patentstyret har også sagt at vurderingen i noen tilfelle ikke blir så forskjellig fra en vurdering av to ordmerker.¹³⁸ Men dette kan stille seg forskjellig etter de konkrete forholdene i saken. I Always-saken¹³⁹ var problemstillingen om det anmeldte merket TOUJOURS, som bestod av ordet og en figur i farger, var egnet til å forveksles med det registrerte ordmerket ALWAYS. Det dreiet seg til dels om overlappende varegrupper siden begge merkene gjaldt blant annet hygieniske artikler for kvinner. Patentstyrets annen avdeling sa at varemerkene ga ulikt synsinntrykk og lydbilde. Det eneste likhetstrekket var meningsinnholdet; TOUJOURS betyr ”alltid” på fransk. Merket ble ikke ansett forvekselbart med ALWAYS (herunder ulike variasjoner av dette).

¹³⁸ Patentstyrets 2. avd. sak 6657 NIR 2000 s. 95 (METRO/METROPOL)

¹³⁹ Patentstyrets 2. avd. sak 6947

”Det legges i denne forbindelse særlig vekt på at det anmeldte merket inneholder særpregede og iøynefallende figurelementer, samt at ordet TOUJOURS inntar en mindre fremtredende plass. Figurutformingen av merket må tillegges vekt ved forvekselbarhetsvurderingen også der motholdet... er et rent ordmerke...”

5.8.3 Tidsrekkefølgen på registreringen

En annen situasjon som kan oppstå, er at det ene kjennetegnet er mer forvekselbart med det andre enn omvendt.¹⁴⁰ Selv om det høres merkelig ut, er det faktisk mulig at de to merkene ikke er like forvekselbare. Dette er tilfellet når man står overfor to figurmerker der det ene inneholder navnet på produsenten. Varemerket uten ord vil lettere bli tatt for å være merket med ordet, enn omvendt. Hvis det med ord ble registrert først, vil det yngste merket uten ord lett tas for å være det eldste. Dersom merket uten ord kom først på banen, og et nyere merke med ord senere kom til, ville sjansene for forvekslingsfare være mindre enn i den førstnevnte situasjonen.

5.8.4 Hensiktsmessigheten av å trekke frem typetilfeller

Når man skal forklare hvordan en skjønnsmessig vurdering skal foretas kan en trekke frem viktige momenter, slik jeg har gjort ovenfor. Noen ganger kan det også være hensiktsmessig å dele inn i typetilfeller; eksempler på situasjoner man kan møte på.¹⁴¹ Etter min mening kan imidlertid en inndeling i typetilfeller noen ganger være mer tilslørende enn oppklarende. Man kan lures til å tro at det finnes en oppskrift for løsningen av hver konkrete sak. EF-domstolen opererer ikke med egne momenter for egne situasjoner, men et felles skjønnstema. Dersom man blir for konsentrert om typer av situasjoner som stadig oppstår, står man i fare for å miste av synet at helhetsinntrykket av merkene alltid må stå i sentrum. Er man bevisst på dette, kan typetilfellene kanskje være til hjelp likevel.

¹⁴⁰ Lassen s. 277

¹⁴¹ Om ”typetilfeller”, se Nygaard s. 98-101

6 Variabler som kan få betydning for vurderingen

6.1 Innledning: Et mangfold av momenter

”The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking in to account all factors relevant to the circumstances of the case.”¹⁴²

Denne uttalelsen fra EF-domstolen i Puma-saken viser at den skjønnsmessige vurderingen er svært bred.¹⁴³ Det er umulig å fastsette noen bestemte regler for når varemerker er egnet til å forveksles med hverandre. Vurderingen er skjønnsmessig, og en mengde faktorer spiller inn. Hvilke momenter som veier tyngst, varierer med omstendighetene fra sak til sak. Jeg poengterer innledningsvis at momentene som nevnes i det følgende, får betydning for hele vurderingen, og ikke bare for kjennetegnslikheten.

6.2 Sterke og svake merker¹⁴⁴

Noen varemerker er mer særpregede enn andre. Dette har betydning for fastsettelsen av beskyttelsesomfanget.¹⁴⁵ EF-domstolen har fastslått at merker med stor atskillelsesevne har et bredere beskyttelsesomfang. For eksempel viser Puma-dommen¹⁴⁶ at enerettens

¹⁴² C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, premiss 22. „The global appreciation test“ omtales nærmere hos Jaffey, s. 6-8.

¹⁴³ I denne sammenhengen betyr begrepet ”global”, ikke ”verdensomspennende”. Det brukes i overført betydning for å beskrive helhetsvurderingen som skal tas.

¹⁴⁴ Skillet er forklart ovenfor i punkt 1.5.

¹⁴⁵ Det kan være vanskelig å trekke den rettslige grensen for hvilke sterke og kjente varemerker som omfattes av unntaksregelen om kodakvern. Dette er en omfattende problemstilling som ligger på siden av temaet for min oppgave, og som ikke vil bli nærmere behandlet.

¹⁴⁶ C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, premiss 24

omfang skal ses i lys av det eldste merkets distinktivitet. Høyesterett har i lang tid fulgt den samme linjen. Iskremdommen¹⁴⁷ kan tjene som eksempel. Førstvoterende uttalte:

”Et firma som er så lite distinktvt som Norsk Iskrem BA er, må etter min mening ha et begrenset firmarettslig vern overfor Norges-Is AS. Dette forsterkes ved at firmaet inneholder nasjonalbetegnelsen. Rent forestillings- og assosiasjonsmessig ligger nok de to firmaene ikke så langt fra hverandre. Men de visuelle og fonetiske forskjellene som er der, må antas tilstrekkelige til at forvekselbarhet ikke foreligger.”

Det at merket er svakt brukes som argument for å gi eneretten mindre omfang. Men her var det andre momenter som veide tyngre, slik at fare for forveksling ikke kunne fastslås.

En annen dom som illustrerer sammenhengen mellom distinktivitet og beskyttelsesomfang, er Rt.1999 s.641. Høyesterett kom til at ordet SUPERLEK var et svakt varemerke siden det til en viss grad var beskrivende for varegruppen leker. Kjennetegnet ble likevel registrert siden ”[d]et utydelige ved ordet er egnet til å skape en viss undring...” Siden varemerket ble ansett som svakt, sa Høyesterett at andre næringsdrivende måtte kunne legge seg tett opp til, uten at dette ville innebære et inngrep i eneretten. Det er lettere å holde nødvendig distanse til de spesielle varemerkene. Behovet for å snevre inn beskyttelsesområdet er derfor mindre når det eldste merket er distinktvt.¹⁴⁸ Beskyttelsesomfanget varemerket får, gjenspeiler på denne måten den markedsverdien merket har.

Ved vurderingen av om merket er sterkt eller svakt er varegruppen svært viktig. I Cosmea/Cosmica-saken tok Høyesterett stilling til om COSMICA var et sterkt eller svakt ordmerke. Varegruppen merket var registrert for, bestod av blant annet av vaskemidler, kosmetikk, vatt og bomullspinner for kosmetisk bruk, såper og tannkrem. Høyesteretts uttalelse viser tydelig sammenhengen mellom distinktivitet og varegruppe:

¹⁴⁷ Rt.1998 s. 1315

¹⁴⁸ Wessmann 2002 s. 387

”For kosmetiske produkter må det være klart at Cosmica er et relativt svakt merke fordi det langt på vei kan oppfattes som et uttrykk for kosmetikk. Men jeg er enig med Patentstyrets annen avdeling i at for de bomullsprodukter hvor vareslagslikheten er størst, kan merket ikke ses som spesielt svakt. Disse bomullsproduktene har et bruksområde ut over bruk i forbindelse med kosmetikk og vil for store brukergrupper neppe heller forbindes med slik bruk.”

Noen ganger kommer domstolene til at merket er nøytralt når det gjelder styrke. Et eksempel på dette kan hentes fra saken om varemerket PAPYRUS fra Oslo tingrett¹⁴⁹ :

”Retten legger til grunn at ordet *papyrus* verken er et spesielt sterkt eller et spesielt svakt element i et ...varemerke for en bedrift som driver med handel i papirbransjen. Det er svakere enn rene fantasinavn, sjeldne familienavn eller tilsvarende... På den annen side er ikke *papyrus* et ord som inngår i vår dagligtale, eller som gir en konkret beskrivelse av produkter som i dag er i handelen.”

6.2.1 Øker forvekslingsfaren når det eldste merket er sterkt?

I litteraturen, kanskje spesielt i den tyske, har man stilt spørsmålsteget ved om det virkelig er slik at forvekslingsfaren er større når merket er godt kjent.¹⁵⁰ Det kan hevdes at det tvert i mot er lettere å skille merkene fra hverandre i slike situasjoner. Da har jo kundekretsen et tydeligere bilde av det eldste merket i hodet, og ikke bare en svak fornemmelse.

Det finnes imidlertid motargumenter mot et slikt resonnement, som gjør det usikkert om forvekslingsrisikoen virkelig vil bli mindre. Wessmann skriver at det kan oppstå ”en risk for förväxling mellan å ene sidan *minnesbilden* av det äldre märket och på den andra *det hastiga intrycket* av det yngre märket. Betydligt flere sådana potentiella

¹⁴⁹ Oslo tingrett, dom av 13. februar 2003

¹⁵⁰ Wessmann 1998 s. 490

förväxlingsögonblick torde uppstå när det gäller ett väl känt märke än när det gäller ett okänt märke.”¹⁵¹

Varemerkerettens system taler for at sterke merker bør ha større beskyttelsesomfang.¹⁵² Her har forvekselbarhetsvurderingen et berøringspunkt med distinktivitetsvurderingen. Ifølge varemerkeloven §13 kan varemerker som mangler distinktiv evne ikke registreres. Dette er for det første fordi ord og merker som mangler særpreg, er uegnet til å tjene som varemerker, siden de ikke oppfattes som en angivelse av varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse. For det andre bør kjennetegn uten særpreg ikke beslaglegges med enerett, men friholdes for andre som har behov for å bruke dem. Et prinsipp om at mer særpreg gir større beskyttelsesomfang viderefører tanken bak denne bestemmelsen.

Etter min mening kan man si at beskyttelsesomfanget utvides som en slags belønning til de sterke merkene, uavhengig av om forvekslingsrisikoen virkelig blir større. Et gradvis sterkere vern passer godt sammen med distinktivitetskravet som stilles for at et merke i det hele tatt skal bli registrert. Kodakregelen i § 6 annet ledd sier ikke at merkene *er* forvekselbare, men at de *skal anses* som forvekselbare. Bestemmelsen kan oppfattes på den måten at man fingerer forvekselbarhet for å beskytte velkjente merker. Kanskje kan man se det slik at forvekslingsfaren *anses* høyere også når merket er sterkt uten å omfattes av kodakregelen. Würtenberger har i en av sine artikler skrevet at:

”Trade marks with a strong distinctive character enjoy a wider scope of protection regardless of the possibility that they can be more easily distinguished from other denominations because of costumers` increased degree of awareness of them.”¹⁵³

Under denne synsvinkelen gir det liten mening å diskutere om forvekslingsfare oppstår oftere eller sjeldnere når det eldste merket er sterkt.

¹⁵¹ Wessmann 1998 s. 491

¹⁵² Wessmann 1998 s. 491

¹⁵³ Würtenberger s. 25

Til slutt kan man spørre seg om det å gi utvidet vern til sterke merker fører til en slik inflasjon i varemerkesystemet som jeg beskrev ovenfor i kapittel 3.5. Wessmann har besvart dette benektende, og jeg synes hans betraktninger virker fornuftige. Det at sterke merker får bredere beskyttelse, medfører ikke en generell utvidelse av varemerkens beskyttelsesomfang. For når sterke merker får bred beskyttelse, vil jo også svake merker få svakere beskyttelse. Man kan se dette for seg som en pyramide med en bred bunn og liten topp. Ifølge Wessmann er det viktige å snevre inn beskyttelsesomfanget i det brede laget av relativt svake merker.¹⁵⁴

6.3 Betydningen av innarbeidelse

I fortalen til varemerkedirektivet sies det at forvekselbarhetsvurderingen blant annet avhenger av hvor godt merket er kjent på markedet. Det fremgår ikke om dette skal tolkes slik at innarbeidelse er et selvstendig moment i vurderingen, eller om det bare bidrar til å styrke varemerket.

EF-domstolen fastslo i Canon-saken¹⁵⁵ at: “marks with a highly distinctive character, either per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with less distinctive character.” Førsteinstansdomstolen uttalte dessuten i Mystery-saken¹⁵⁶ at et merke kan være sterkt enten på grunn av kvaliteter det har i seg selv, eller på grunn av dets renommé.

Dette tyder på at innarbeidelse i seg selv ikke bør få betydning for forvekselbarhetsvurderingen, men at innarbeidelse på markedet kan styrke merkets særpreg slik at det stiller sterkere i forvekselbarhetsvurderingen. Dette stemmer godt overens med både norsk og svensk litteratur.¹⁵⁷ Wessmann skiller mellom ”inneboende og förvärvad särskiljingsförmåga”¹⁵⁸ Det en kombinasjon av iboende særpreg og innarbeidet særpreg

¹⁵⁴ Wessmann 2002 s. 337

¹⁵⁵ C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., premiss 18

¹⁵⁶ T- 99/01 Mystery drinks GmbH v Karlsberg Brauerei KG Weber

¹⁵⁷ Lassen s. 374

¹⁵⁸ Wessmann 1998 s. 497

som utgjør et merkes samlede *kjennetegnskraft*.¹⁵⁹ Varemerker som har ervervet et sterkt særpreg gjennom bruk, fortjener vern for de goodwill-verdier som har blitt opparbeidet. Reelle hensyn kan derfor tale for å legge størst vekt på ervervet særpreg.

Prinsippet om at risikoen for forveksling vokser i takt med graden av særpreg, har lenge vært etablert i tysk rett.¹⁶⁰ Man opererer her med et skille mellom *vertikal* vekselvirkning: samspillet mellom kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, og *horisontal* vekselvirkning: det at merkets stilling på markedet påvirker distinktiviteten. Wessmann stiller spørsmålsteget ved nytten av et slikt skille.¹⁶¹ Ifølge fortalen til varemerkedirektivet¹⁶² skal forvekselbarhetsvurderingen foretas ved å undersøke samspillet mellom merkelikhet, vareslagslikhet og det eldste merkets atskillelsesevne. EF-praksis viser at det skal foretas en samlet helhetsvurdering, ”a global appreciation”.¹⁶³ Etter min mening kan det virke forvirrende å dele inn i to tankeoperasjoner, en vertikal og en horisontal.

Det kan vanskelig sies noe generelt om hva som skal til for at merket kan sies å ha oppnådd et renommé på markedet som gir det styrket atskillelsesevne. Dette beror på en konkret, skjønsmessig vurdering. Spørsmålet om hvor sterk innarbeidelse som må til, er et bevissspørsmål som ikke vil bli behandlet her.

6.4 Merkebevisstheten på området

Det er klart at varens eller tjenestens art påvirker merkebevisstheten hos kundene. ”It should also be borne in mind that the average consumer’s level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question”, fastslår EF-domstolen i Lloyd-saken.¹⁶⁴ OHIM har uttalt at kundekretsen generelt er ”more attentive and aware

¹⁵⁹ Wessmann s. 350

¹⁶⁰ Wessmann 1998 s. 490

¹⁶¹ Wessmann 2002 s. 348

¹⁶² Se fortalens 10. betraktning

¹⁶³ Se for eksempel C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, premiss 23

¹⁶⁴ C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co v Klijsen Handel BV, premiss 26

when purchasing or administering... expensive and sophisticated products.”¹⁶⁵

Oppmerksomheten skjerpes når varene har luksuspreg, eller når kvalitet er viktig. Ved forvekselbarhetsvurderingen må man derfor ta hensyn til om varearten oppfordrer til å se nøye på varemerket. For eksempel vil man antakelig ikke se så nøye på merket når man kjøper en oppvaskbørste eller en pakke med klistremerker. Skal man kjøpe en parfyme, et musikkanlegg eller en bil er situasjonen annerledes. Når det gjelder tjenester, må man anta at merkebevisstheten er lav for tjenester som nøkkelfiling og rensing av klær, mens den er høyere ved valg av helsetjenester eller turoperatør for en reise.

Man kan nok også anta at noen deler av befolkningen er spesielt opptatt av varemerker. I Rt.1971 s. 962 om merkene TEEM og TEENI antok Høyesterett for eksempel at merkebevisstheten blant barn og ungdom var høy ved kjøp av brus.

Fifties-saken¹⁶⁶ viser at en bransje kan ha sine egne tradisjoner når det gjelder varemerkebruk, og at noen tradisjoner lettere fører til forveksling. Førsteinstansdomstolen undersøkte her hva slags varemerkebruk som er vanlig ”in the clothing sector”. Det ble tatt i betraktning at klær ofte markedsføres under forskjellige varianter av det samme merket. Det er vanlig å bruke såkalte ”sub-brands”; avarter av det originale merket med samme dominant som dette. Kundekretsen for denne bransjen vil sannsynligvis forstå at merket tilhører samme klesprodusent, selv om merket varierer noe.

Man har antatt at merkebevisstheten er relativt lav når det gjelder dagligvarer.¹⁶⁷ Jeg tror det har skjedd en endring her, slik at det blir for unyansert å se denne varegruppen under ett. Dagligvarebutikkene selger i dag en rekke luksuspregede varer, som fine balsamico-oljer, parmaskinke, ferskpresset juice og rusbrus. Det er kanskje grunn til å tro at merkebevisstheten er høyere ved kjøp av disse varene. Dessuten er det mulig at folk stiller høyere kvalitetskrav til matvarer nå enn før. Før i tiden hadde ikke alltid matvarer

¹⁶⁵ OHIMs avgjørelse av 11. januar 2001, E.T.M.R. Decision No. 22/2001

¹⁶⁶ T-104/01 Claudia Oberhauser v Petit Liberto SA, premiss 49

¹⁶⁷ Rt. 2002 s. 391 (God Morgon-saken)

som kjøtt og brød innpakning med etikett. Man hadde ofte bare tilgang på melk og ost fra én produsent i matvarebutikken. Kanskje har det skjedd en utvikling som gjør at vi i større grad oppfatter mat som en merkevare?

Et spørsmål som kan reises til slutt, er om merkebevisstheten har økt generelt i samfunnet. ”Det alminnelige publikum møter en sverm av varemerker som alle prøver å tilkjempe seg noe av oppmerksomheten,” har Lassen sagt.¹⁶⁸ Han har nok rett i at oppmerksomheten må fordeles på mange merker, og at anstrengelsene vi gjør for å huske merkene er begrensede. Men det at vi er så vant til å forholde oss til varemerker, kan etter mitt syn også føre til at vi opparbeider oss en evne til å skille dem fra hverandre. Etter min mening kan det hende vi har for liten tro på folks evne til å oppfatte forskjeller i merkene. Vareutvalget blir stadig bredere, blant annet som følge av internasjonal handel. Det at vi har et valg, tvinger oss til å orientere oss om de ulike produktene. Reklame møter vi via stadig nye kanaler, for eksempel via Internett. Det må antakelig tas høyde for at produktinformasjon gjør folk mer bevisste.

6.5 Omsetningssituasjonen

Når man vurderer likhetsgraden mellom varemerker, skal det også tas hensyn til ”the circumstances in which they [the goods or services] are marketed”. Dette følger av Lloyd-saken.¹⁶⁹ Ved forvekselbarhetsvurderingen må man tenke på hvordan varene mest sannsynlig vil bli omsatt, og om omsetningssituasjonen bidrar til økt eller minsket risiko for forveksling.

Det er tre hovedpoenger som skal nevnes i dette avsnittet. For det første må det tas hensyn til at varemerket i noen innkjøpssituasjoner uttales muntlig, mens handelen andre ganger kan skje uten at man sier et ord, for eksempel i selvbetjeningsbutikker og gjennom postordre. For det andre vil kunden i varierende grad få informasjon om varen eller tjenesten fra selgeren, slik at forveksling kan unngås.

¹⁶⁸ Lassen s. 334

¹⁶⁹ C-342/ 97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co v Klijsen Handel BV, premiss 27

For det tredje kan hyppigheten av innkjøpene antakelig ha en viss betydning for hvor fort et varemerke innlæres hos forbrukerne.

6.5.1 Måten markedsføringen eller handelen foregår på

Når man plukker varene fra hyllene selv, øker synsinntrykkets betydning for forvekselbarhetsvurderingen. Lagmannsretten har understreket at det er naturlig å legge hovedvekten på synsbildet når varen omsettes i dagligvareforretninger.¹⁷⁰

Vi har de siste årene sett en tendens i retning av stadig flere selvbetjeningsbutikker. Selvbetjeningspolene har vist seg å være populære. Salg av varer over disk anses kanskje som en litt gammeldags omsetningsmåte. Selv på apotekene, i kioskene og på postkontorene selges stadig færre varer på denne måten.

Dette betyr imidlertid ikke at salg over disk eller skranke ikke forekommer. For eksempel kan jeg nevne kjøp av alkoholholdig drikke på utesteder.

Førsteinstansdomstolen tok nylig stilling til om drinkene MIXERY og MYSTERY var egnet til å forveksles, og uttalte seg slik om omsetningsmåtenes betydning:

”Since the goods in question are also consumed after being ordered orally, the aural similarity of the signs in question is in itself sufficient to give the rise to the likelihood of confusion”.¹⁷¹

Selv om det ikke ble anført i saken, kunne det antagelig også vært tatt hensyn til at forvekslingsfaren kan øke når støynivået er høyt og når lokalet er relativt mørkt.

En annen muntlig omsetningsmåte er salg som skjer over telefon. Kanskje er denne omsetningsmåten mer typisk for salg av tjenester.

Myklegard-dommen fra lagmannsretten er et eksempel på at ytre omstendigheter har betydning for forvekslingsfaren av tjenester¹⁷². Problemstillingen var om det forelå

¹⁷⁰ RG 2001 s.897 (APO/ACO)

¹⁷¹ T-99/01 Mystery drinks GmbH v Karlsberg Brauerei KG Weber

forvekslingsfare mellom varemerket MYKLEGARD for et veiserviceanlegg med blant annet møtelokaler, bensinstasjon og restaurant og MIKLAGARD for et golfanlegg med tilhørende restaurant. Flertallet bemerket at:

”Langs med E6 er det imidlertid et skilt med navn Miklagard Golf, uten at dette innebærer noen indikasjon om restaurant eller andre serveringstilbud. Skiltet viser navnet Miklagard med stor skrift. Veipasserende vil etter alt å dømme ha vanskelig for å se at skiltet med liten skrift har underteksten Golf.”

Når varemerket betraktes i en slik situasjon, hvor kundekretsen alltid har begrenset med tid, må det antakelig måtte kreves større forskjell mellom merkene.

En relativt ny omsetningsmåte som må vurderes er kjøp over Internett. Her får synsbildet større vekt enn lydbildet. Både varer og tjenester formidles i økende grad på denne måten. Bank- og posttjenester og bestilling av reiser er eksempler på det siste. Også detaljister og andre mellomledd kjøper ofte varer gjennom kataloger på nettet. Når det gjelder kataloger med alfabetisk oversikt over varene, har det i flere dommer fra lagmannsretten blitt sagt at forbokstavens plassering i alfabetet får en viss betydning.¹⁷³

Når man søker etter varer, får ordmerkenes stavemåte betydning. En skrivefeil kan medføre at man ikke får noen treff, eller at man får treff hos en konkurrent som har et liknende ordmerke (for eksempel har konkurrenten byttet ut en S med en C). I noen søkefelt kan man skrive inn en del av et ord og automatisk få frem alle ord som inneholder denne delen. Man husker for eksempel at ordet inneholdt stavelsene META, og søker på dette. Et slikt søk kan gjøre at man får treff på en annen vare enn den man i utgangspunktet tenkte seg.

¹⁷² Borgarting lagmannsretts dom av 14. oktober 2002

¹⁷³ Borgarting lagmannsretts dom av 13. mai 2002 og Borgarting lagmannsretts dom av 9. desember 2002

6.5.2 Muligheten for å få veiledning

Handel over nettet kan nok øke faren for forveksling av flere grunner enn den jeg nevnte i forrige avsnitt. Man har ingen direkte kontakt med noen som kan svare på spørsmål og hindre misforståelser. Det samme gjelder handel i store varehus der kunden må greie seg selv. I spesialforretninger er situasjonen annerledes; her kan betjeningen gi råd og veiledning. Også ved kjøp av tjenester vil kundene kunne få varierende tilgang på informasjon. Muligheten for veiledning beror også her på kanalen tjenesten skaffes gjennom.

Ifølge norsk rettspraksis skal man også ta hensyn til hvor stor varekunnskap man må regne med at omsetningskretsen sitter inne med.¹⁷⁴ Selv om gjennomsnittsforbrukeren i følge EF-domstolen skal anses som ”velinformert”¹⁷⁵, må man huske å ta høyde for at det gjennomsnittlige kunnskapsnivået varierer med vare- eller tjenesteslaget.

6.5.3 Hyppigheten av innkjøpene

Merker på varer man kjøper ofte, som for eksempel melk, innlæres fortere enn merker på varer man sjelden kjøper, som brudekjoler. Det kan hevdes at det derfor er mindre fare for at kundene forveksler varer de kjøper ofte. Det tradisjonelle norske synet, som kommer til uttrykk i Lassens lærebok, er at hyppigheten av innkjøpene kan få stor betydning for forvekslingsrisikoen.¹⁷⁶

Riktigheten av dette kan imidlertid diskuteres, siden merkebevisstheten vanligvis er lavere for varer man kjøper ofte. Det må tas hensyn til at man ofte rasker med seg de vanlige varene uten å se på varemerket. EF-domstolen har så vidt jeg vet ikke tatt noe standpunkt til dette. Det kan nok ikke utelukkes at hyppigheten av innkjøpene kan få betydning i noen konkrete saker, men det kan vanskelig sies noe generelt om betydningen av momentet.

¹⁷⁴ Oslo Byretts dom av 4. januar 1994

¹⁷⁵ C-342/ 97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co v Klijsen Handel BV

¹⁷⁶ Lassen s. 373

7 Bevis og sannsynlighet

7.1 Et rettsspørsmål eller et bevisspørsmål?

Fortalen til direktivet sier at måten forveksling fastslås på og bevisbyrden hører inn under de nasjonale saksbehandlingsreglene, som ikke berøres av direktivet.¹⁷⁷ Hvert land følger sine egne bevisregler, og EF-domstolens praksis bygger på at de nasjonale domstolene skal foreta bevisbedømmelse i hver sak.¹⁷⁸ Reglene om bevis for forvekslingsfare skal ikke behandles i denne oppgaven.

Det må skilles mellom på den ene siden hvilke bevis man skal ta i betraktning, og på den andre siden hvilken sannsynlighet for forveksling som skal kreves. Retningslinjer fra EF-domstolen om hvilken sannsynlighet som må til for å konstatere forveksling, må følges av norske domstoler. Ellers ville vurderingens strenghet variere fra land til land.

En problemstilling Wessmann tar opp er spørsmålet om forvekslingsfare skal regnes som ”en sakfråga” eller en ”rättsfråga”. Så vidt jeg vet har ikke EF-domstolen uttalt seg uttrykkelig om dette. I fersk praksis fra Førsteinstansdomstolen sies det: ”It is sufficient that there is a likelihood of confusion and not that confusion be established.”¹⁷⁹ Dette kan tyde på at vurderingen er rettslig og ikke beror på noe som er faktisk konstaterbart. ”Definitionen som rättsfråga innebär ett erkännande av bedömningens abstrakta, normativa, sammensatta och tekniska karaktär.”¹⁸⁰ Wessmann påpeker at forvekselbarhetsvurderingen er rettslig og ikke empirisk.¹⁸¹ I tysk rett oppfattes også

¹⁷⁷ Fortalen til Varemerkedirektivet, 10. betraktning

¹⁷⁸ C-425/98 *Marca Mode v Adidas AG og Adidas Benelux BV* premiss 39 : Uttalelsen i C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, premiss 24 er en indirekte henvisning til den bevisbedømmelsen som skal skje nasjonalt.

¹⁷⁹ T-91/01 *Mystery drinks GmbH v Karlsberg Brauerei KG Weber*, premiss 48

¹⁸⁰ Wessmann 2002 s. 352

¹⁸¹ Wessmann 1998 s. 491

spørsmålet som et rettsspørsmål. Et faktisk forhold kan bevises, men det er umulig å bevise den rettslige vurderingen av om merkene er egnet til å forveksles.¹⁸²

Würtenberger understreker hensynet til varemerkeinnhaveren, og mener at hans beskyttelse vil bli for svak dersom man skulle kreve at forveksling virkelig har hendt:

”As the question of risk of confusion is a question of law determined by facts, only those facts which allow the court to answer the legal question of risk of confusion need to be alleged and proven but not the occurrences of actual confusion. Should the Court require the owner of the earlier mark to prove actual occurrences of confusion, this would lead to a considerable reduction of the protection level of trade marks and would be detrimental to the characterisation of the question of risk of confusion as a legal question.”¹⁸³

Også ordet ”likelihood”, som brukes i direktivets forvekselbarhetskriterium, tyder på at den rettslige vurderingen baserer seg på en tenkt situasjon. Det at vurderingen er hypotetisk, stemmer godt overens med en naturlig forståelse av ordlyden i varemerkeloven. Lovens uttrykk ”egnet til å” krever ikke at forveksling faktisk har funnet sted. I Rt.1979 s. 1117 (Cash & Carry-saken) fremgår det at det etter Høyesteretts oppfatning er tilstrekkelig at muligheten for forveksling er tilstede.

Av engelsk rettspraksis fremgår det at bevis for at forveksling faktisk har skjedd, og til og med fraværet av slike bevis, kan være relevant. I BAYWATCH-saken 184 hadde man ikke noe bevis for at omsetningskretsen forvekslet tv-seriene BAYWATCH og BABEWATCH, og dette fikk betydning for sakens utfall. Men i en ferskere engelsk dom 185 er det sagt at mangel av bevis for faktisk forveksling ikke alltid kan være avgjørende.

Lagmannsretten har i avgjørelsen av spørsmålet om SELECT TOURS hadde firmarettslig vern overfor SELECT TRAVEL, kommet med følgende uttalelse:

¹⁸² Wessmann 1998 s. 491

¹⁸³ Würtenberger s. 27

¹⁸⁴ Baywatch Productions v Home Video Channel [1997] FSR 22

¹⁸⁵ The European v. The Economist Newspaper [1998] FSR 283

”Retten viser til at begge parter under ankeforhandlingen forklarte seg om tilfeller hvor faktisk forveksling hadde funnet sted blant publikum som ønsket å bestille reise, og retten finner at en viss forveksling er sannsynlig på bakgrunn av at firmaene ligger svært nær hverandre i uttale, at publikum ofte kun bruker dominanten ”select” og at firmaene i telefonlister etc er rubrisert under samme bokstav.”¹⁸⁶ Selv om resultatet likevel ble at det ikke var forvekslingsfare her, viser dommen etter min mening at faktisk forveksling tillegges betydning.

Også indirekte i Papyrus-saken¹⁸⁷ gis det inntrykk av at faktisk forveksling kan tyde på at forvekslingsfare foreligger. I følge Peppes Pizza-dommen¹⁸⁸, må imidlertid betydningen av faktisk forveksling komme an på hvor mange slike tilfeller man kjenner til.

Lassen sier at faktisk forveksling ”har liten betydning”.¹⁸⁹ Dette gir etter min mening et noe upresist bilde. Det er klart at bevis for faktisk forveksling er ikke nødvendig, men hvis man først har bevis for at forveksling har funnet sted, vil dette normalt kunne tyde på at det er forvekslingsfare mellom varemerkene.

Konklusjonen blir etter dette at forvekselbarhetsvurderingen må betraktes som et rettslig spørsmål. Faktisk forveksling er dermed ikke nødvendig, men kan det bevises at forveksling har skjedd i en viss utstrekning, legger domstolene vekt på dette.

En mulighet for forveksling er altså tilstrekkelig. Men hvis fare for forveksling skal kunne konstateres, må det nok trekkes en grense for hvor fjern og hypotetisk muligheten for forveksling kan være. Begrepet ”likelihood” i direktivteksten tyder på at det må kreves en viss sannsynlighet. Det at muligheten for forveksling *ikke kan utelukkes*, er ikke nok til å statuere forvekslingsfare. Dette uttalte Generaladvokaten i Marca Mode-saken.¹⁹⁰ Juridisk litteratur støtter også opp om at en viss sannsynlighet må til: ”The

¹⁸⁶ Borgarting lagmannsrett, dom av 9. desember 2002

¹⁸⁷ Oslo tingrett, dom av 13. februar 2003. Saken er omtalt ovenfor i punkt 4.2.1

¹⁸⁸ RG 1998 s. 664

¹⁸⁹ Lassen s. 267

¹⁹⁰ C-425/98 Marca Mode v Adidas AG og Adidas Benelux BV, premiss 39

term "likelihood" indicates probability rather than possibility", har det blitt sagt.¹⁹¹ Når to merker har en viss likhet, kan man ofte konstatere at det er en abstrakt, teoretisk mulighet for forveksling med hensyn til varens kommersielle opphav. Denne risikoen må nok til en viss grad tolereres. Hensynet til den som vil registrere et nytt varemerke, tilsier at forvekslingsfare ikke blir resultatet når muligheten for forveksling er svært liten.¹⁹²

7.2 Om betydningen av markedsundersøkelser

Direktivet regulerer ikke hvordan medlemsstatene (og EØS-statene) skal vurdere bevis. Dette avgjøres av de nasjonale bevisreglene. Et spørsmål som har vært fremme i litteraturen, er hvordan man skal forholde seg til markedsundersøkelser som viser hvordan kundekretsen oppfatter varemerkene.

Det kan virke som om domstolene er mer tilbøyelige til å bruke markedsundersøkelser ved vurderingen av et merkes innarbeidelse på markedet enn ved forvekselbarhetsvurderingen. Hvorfor er det slik?

Koktvedgaard har uttalt følgende¹⁹³: "Forbrukerkretsens antagelige normalreaksjon kan i prinsippet udfindes ved markedsundersøgelser, og det sker da også, at der foranstalles en rundspørge." Han sier videre at bevisverdien av slike undersøkelser ofte vil være tvilsom. Lassen har den samme oppfatningen om dette. Bakgrunnen for dette er at en markedsundersøkelse ikke alltid vil gjenspeile omsetningssituasjonen på en realistisk måte.¹⁹⁴ Et problem ved å bruke markedsundersøkelser i inngrepssaker, er at folks holdninger til varer og varemerker hele tiden er i endring. Undersøkelsene kan neppe si noe sikkert om hvordan markedssituasjonen var akkurat på tidspunktet for inngrepet.

EF-domstolens praksis tyder på at man skal forsøke å ha en mest mulig realistisk omsetningssituasjon i tankene når den skjønsmessige vurderingen av forvekslingsfare

¹⁹¹ Bently s. 823

¹⁹² Wessmann 2002 s. 387

¹⁹³ Koktvedgaard s. 357

¹⁹⁴ Lassen s. 334

skal tas. Det er grunn til å være skeptisk til metoder for å fastslå forvekselbarhet som fjerner seg fra virkeligheten. Det ville imidlertid være strengt å si at slike undersøkelser ikke kan tjene som bevis. Siden det ikke er tatt direkte stilling til bruk av markedsundersøkelser i praksis, er det vanskelig å komme til noen sikker konklusjon.

8 Avsluttende kommentarer

8.1 EF-domstolens retningslinjer

Det foreligger forvekslingsfare mellom varemerker både når man må anta at kundene faktisk vil ta feil vare, og når det er risiko for at kundene vil tro at varene eller tjenestene har felles opphav eller kommer fra produsenter som har et kommersielt fellesskap. Hvis man mener det er fare for at folk vil assosiere det ene varemerket med det andre, er dette ikke i seg selv nok til å konstatere forvekselbarhet.

Det skal foretas en helhetsvurdering, der alle relevante omstendigheter i saken trekkes inn. Momentene vurderingen består av fungerer i et samspill, og spesielt viktig er samspillet mellom vareslagslikhet og kjennetegnslikhet.

Man skal ta utgangspunkt i gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merkene. Han skal anses som alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det skal tas hensyn til at han normalt ikke studerer varemerkene i detalj, men fester seg ved helhetsinntrykket merkene gir. Videre må det tas høyde for at han vanligvis ikke foretar en direkte sammenlikning av kjennetegnene, men må basere seg på hukommelsen av det merket han ikke har foran seg. Merkebevisstheten kan variere utfra hvilken type vare eller tjeneste man står overfor.

Ved bedømmelsen av kjennetegnslikheten må det tas hensyn til hvilket helhetsinntrykk som vil feste seg i bevisstheten, og særlig viktige er de særpregede og dominerende delene av kjennetegnet. Både synsbildet, lydbildet og forestillingsbildet kan påvirke det totalinntrykket man sitter igjen med.

Det kan ikke gis noen oppskrift på når to kjennetegn er så like at de kolliderer. Dette beror på en konkret og svært skjønsmessig vurdering.

I denne oppgaven har jeg tatt opp enkelte problemstillinger som berører vårt forhold til EF-praksis, og på noen punkter kan det virke som om det ikke alltid er fullstendig samsvar. Jeg vil likevel understreke at mitt inntrykk er at norsk praksis stort sett følger de retningslinjene som trekkes opp i EF-retten.¹⁹⁵

For å si noe sikkert om dette må man nok basere seg på et bredere grunnlag av dommer. Dessuten er det ofte et tolkningsspørsmål om det virkelig er tale om reelle forskjeller, eller om det bare er språkbruken som er forskjellig. Jeg kan derfor ikke trekke noen sikre slutninger om dette.

¹⁹⁵ Jeg finner støtte for dette i NOU 2001:8 s. 64 og Stenvik 2000 s.11

9 Litteraturliste

Bøker og artikler

Bently, Lionel: *Intellectual Property Law* Lionel Bently and Brad Sherman
Oxford University Press, Storbritannia, 2001
ISBN: 0-19-876343-3

Bernitz, Ulf : *Immaterialrätt*
Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson og Claes Sandgren
Handelsbolaget Immaterieellt Rättsskydd
6. opplag, 1998, Stockholm
ISBN: 91-7223-043-6

Craig, Paul: *EU Law; Text, Cases and Materials*
Paul Craig and Gráinne de Búrca
Oxford University Press, 3. utgave
UK, 2003
ISBN:0-19-924943-1

Gastinel, Eric: *The legal aspects of the community trade mark*
Eric Gastinel og Mark Milford
The Hague Kluwer Law International
UK, 2001
ISBN: 90-411-9831-8 (ib.)

Jaffey, Peter: "Likelihood of Association"
European Intellectual Property Review (E.I.P.R), Side 3-8
Vol. 24, Issue 1, January- 2002

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

Kooij, van der P.A.C.E., *The community trade mark regulation*
London: Sweet & Maxwell, 2000
ISBN: 0-421-65670-0 (ib.)

Lassen, Birger Stuevold: *Oversikt over varemerkeretten* (2. utg., Oslo 1997)
Stensilserie (fotostatkopi) av sidene 1-14 og 256-377
Utgitt av "Fondet til fremme av forskning på privatrettens område", Oslo 2001

Lødrup, Peter: *Lærebok i erstatningsrett*
3.utgave, Oslo, 1999
ISBN: 82-91724-05-9

Nygaard, Nils: *Rettsgrunnlag og standpunkt*
Universitetsforlaget, Bergen 1999
ISBN:82-00-12948-9

Sejersted, Fredrik: *EØS-rett*
Fredrik Sejersted, Finn Arnesen, m. fl.
Senter for Europarett. Universitetet i Oslo. Universitetsforlaget
Oslo, 1995
ISBN: 82-00-22469-4

Schmidt, Hedvig K.S.: "Likelihood of Confusion" in European Trademarks – Where are we now?" I *European Intellectual Property Review* (E.I.P.R), Side 463-465
Vol. 24, Issue 10, October-2002

Stenvik, Are: ”Avgjørelser fra Førsteinstansdomstolen om risikoen for forveksling”
I *Nytt i privatretten*, s. 11
Nr.4, 2002

Stenvik, Are: *Patentrett*
Cappelen akademisk forlag
Oslo, 1999
ISBN: 82-456-0557-3 (ib.)

Tatham, David: *ECTA guide to E.U. trade mark legislation*
David Tatham og William Richards
Sweet & Maxwell
London, 1998
ISBN: 0-421-52880-x

Wessmann, Richard: ”Förväxlingsläran under förändring i Europa”
I *Nordisk Immateriellt Rättsskydd (NIR)*, side 486-497
Årgang 67, 1998

Wessmann, Richard: *Varumärkeskonflikter*,
Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002
ISBN 91-39-00844-4

Würtenberger, Gert: “Risk of Confusion and Criteria to Determine the Same in
European Community Trademark Law” I *European Intellectual Property Review*
(E.I.P.R), Side 20-29
Vol. 24, Issue 1, January- 2002

Annet

Avgjøreslene fra OHIM har jeg funnet i European Trade Mark Reports (E.T.M.R.)

(Månedlig tidsskrift)

London: Sweet & Maxwell

ISSN: 1363-4542

Norsk Lovkommentar, Gyldendals rettsdata

(www.rettsdata.no/karnov)

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