

# **Bruksplikt for registrerte varemerker**

Kandidatnr: 254

Veileder: Jostein Sandvik

Leveringsfrist: 25. april 2003

Til sammen 17935 ord

25. april 2003

## **Innholdsfortegnelse**

<b><u>1</u></b>	<b><u>INNLEDNING</u></b>	<b><u>1</u></b>
1.1	PRESENTASJON AV EMNET – RETTSLIG PLASSERING	1
1.2	PROBLEMSTILLING	2
1.3	AVGRENSNINGER OG TERMINOLOGI	2
1.4	RETTSKILDEBILDET	4
1.5	OVERSIKT OVER DEN VIDERE FREMSTILLINGEN	7
<b><u>2</u></b>	<b><u>DE BAKENFORLIGGENDE HENSYN</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>REELL BRUK</u></b>	<b><u>11</u></b>
3.1	UTGANGSPUNKTET	11
3.2	KRAV TIL BRUKENS KARAKTER OG OMFANG	13
3.3	BRUKENS GEOGRAFISKE TILKNYTNING	18
3.4	BEVIS FOR BRUK	19
<b><u>4</u></b>	<b><u>TREDJEMANNS BRUK AV VAREMERKET</u></b>	<b><u>20</u></b>
<b><u>5</u></b>	<b><u>BRUK AV VAREMERKET I ENDRET UTFORMING</u></b>	<b><u>22</u></b>
5.1	VURDERINGSNORMEN	22
5.2	FORHOLDET TIL VAREMERKELOVENS REGLER OM ENDRING AV VAREMERKER	22
5.3	FORHOLDET TIL VAREMERKELOVENS REGLER OM FORVEKSELBARHET	23
5.4	RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSEN	24
5.4.1	GENERELT	24
5.4.2	HELHETSINNTRYKKET OG DETS ELEMENTER	24
5.4.3	SÆRPREGET	25
5.4.4	ENDRET FIGUR- OG FARGEMESSIG UTFORMING	25
5.4.5	ENDRET INNHOLDSMESSIG UTFORMING	28

<b>6</b>	<b><u>VAREAVGRENSNINGEN</u></b>	<b>32</b>
6.1	KLASSELISTENS RETTSLIGE BETYDNING	32
6.2	BRUK AV VAREMERKET FOR DE VARER DET ER REGISTRERT FOR	33
6.3	RETNINGSLINJER FOR VAREAVGRENSNINGEN	34
6.4	BETYDNINGEN AV AT VAREMERKET ER VELKJENT	38
6.5	KORT OM UTFORMINGEN AV PÅSTANDEN	38
<b>7</b>	<b><u>RIMELIG GRUNN</u></b>	<b>39</b>
7.1	RETNINGSLINJER FOR VURDERINGEN	39
7.2	HVOR STERKT MÅ VAREMERKEINNEHAVEREN BERØRES?	40
7.3	GENERELLE FORHOLD	41
7.4	INDIVIDUELLE FORHOLD	42
7.5	NÅR DET UNORMALE BLIR DET NORMALE	44
7.6	FØLGENE AV AT DET FORELIGGER ”RIMELIG GRUNN”	45
<b>8</b>	<b><u>FEMÅRSFRISTEN</u></b>	<b>45</b>
8.1	FEMÅRSFRISTENS UTGANGSPUNKT	45
8.2	DET MÅ REISES SLETTESESSAK	46
8.3	SITUASJONEN VED OVERDRAGELSE	49
8.4	OMGÅELSE – GJENREGISTRERING	49
<b>9</b>	<b><u>AVSLUTTENDE BEMERKNINGER</u></b>	<b>50</b>
	FORKORTELSER	52
	LITTERATURLISTE	53
	OFFENTLIGE PUBLIKASJONER	55
	RETTSPRAKSIS	56
	ADMINISTRATIV PRAKSIS	58

## 1 Innledning

### 1.1 Presentasjon av emnet – rettslig plassering

Varemerkeloven av 3. mars 1961 nr. 4 (vml.) § 1 første ledd bestemmer at det ved registrering kan ”oppnås enerett til å bruke et varemerke som særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester”. Temaet for denne oppgaven er i hvilken grad slike registreringer kan slettes som en følge av manglende bruk av varemerket.

Det fremgår av vml. § 25a at dersom innehaveren av et registrert varemerke ikke har tatt merket i bruk for de varer eller tjenester det er registrert for innen fem år fra registreringsdagen, eller dersom bruken senere har vært avbrutt sammenhengende i fem år, så kan registreringen slettes ved dom, med mindre det foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen. Det stilles således ikke noe krav om bruk – eller hensikt om å bruke varemerket – *forut* for registreringen. Noen plikt til å dokumentere bruk av varemerket ved registreringsfornyelse eksisterer heller ikke.

Vml. § 25a blir gjerne omtalt som ”brukspliktregele”. Ordet ”bruksplikt” er imidlertid egnet til å villedde. Som Lassen understreker innebærer ikke bruksplikten ”noen *plikt til å bruke* varemerkene”.<sup>1</sup> Det er således bare selve registreringsvernet som kan tapes ved unnlatt bruk. Den plikt som etter lovgivningen påhviler enkelte næringsdrivende til å merke sine varer med spesielle kjennetegn,<sup>2</sup> er med andre ord et annet rettslig fenomen enn det som reguleres i vml. § 25a. Formålet med brukspliktregele er i hovedsak å begrense antallet registrerte varemerker, og på den måten både bidra til at det blir større rom for nye merker og til å redusere muligheten for fremtidige varemerkekonflikter.

Rettsvirkningen av manglende bruk er ikke at varemerkeregistreringen kjennes ugyldig, men at den slettes fra varemerkeregisteret. Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at vml. § 25 første ledd annet punktum slår fast at en registrering ikke kan ”kjennes

---

<sup>1</sup> Lassen 1997 s. 161.

<sup>2</sup> Se for eksempel lov om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. av 6. juni 1891 nr. 2.

ugyldig på grunn av at merket er egnet til å forveksles med et annet varemerke, dersom vilkårene i § 25a for å slette registreringen av det andre merket er oppfylt”. En annen sak er at manglende oppfyllelse av bruksplikten kan være et egnet pressmiddel overfor varemerkeinnhaveren til å få overført eneretten til varemerket eller få samtykke til registrering (vml. § 14 annet ledd).

Varemerkeretten hører til en av immaterialrettens eldste disipliner og kan spores helt tilbake til antikken.<sup>3</sup> Den egentlige varemerkerett, slik den arter seg i dag, tar imidlertid først form under industrialiseringen på slutten av 1800-tallet. Varemerkenes *raison d'être* er å markere produktenes kommersielle opprinnelse. Man kan derfor noe kort og upresist si at varemerkene utgjør bindeleddet mellom den industrielle masseproduksjon og konsumentene, noe som gjør at det ofte er knyttet betydelige økonomiske interesser til det enkelte varemerke.<sup>4</sup>

## 1.2 Problemstilling

Oppgaven knytter seg til én enkelt bestemmelse i varemerkeloven. Siden det er en bestemmelse – og ikke et problem – som er gjenstand for analyse, er det vanskelig å formulere en entydig og presis problemstilling. Det sentrale siktemål vil imidlertid være å gi et samlet bilde av brukspliktregelens materielle innhold *de lege lata*. Dette innebærer at hvert enkelt av bestemmelsens vilkår vil bli drøftet og problematisert. Bestemmelsen vil gjennomgående bli behandlet i lys av de hensyn den tar sikte på å ivareta. Et sentralt spørsmål vil derfor være i hvilken grad brukspliktregelen – slik den er utformet i dag – er egnet til å nå disse målene.

## 1.3 Avgrensninger og terminologi

Oppgaven avgrenser seg i utgangspunktet til brukspliktregelens materielle sider. Bestemmelsens prosessuelle sider vil bare bli berørt i den grad de er egnet til å belyse de materielle spørsmål.

---

<sup>3</sup> Til det immaterialrettslige området regnes videre firma-, patent-, opphavs-, mønster-, kretsmønster- og planteforedlerretten.

<sup>4</sup> Til illustrasjon kan det nevnes at verdien av varemerket COCA-COLA i 2002 ble anslått å være 69,64 milliarder dollar (BusinessWeek, 5. august 2002 s. 95).

Varemerkeloven omhandler ”varemerker” og ”naturlige varekjennetegn”. Der loven taler om ”kjennetegn” eller ”varekjennetegn”, er det meningen at begge typer skal være omfattet.<sup>5</sup> Vml. § 25a regulerer imidlertid kun spørsmålet om bruksplikt for *varemerker*. Dette medfører at andre kjennetegnstyper faller utenfor oppgaven.<sup>6</sup> Det fremkommer av vml. § 1 annet ledd at et ”varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester, og som kan gjengis grafisk”.<sup>7</sup> Varemerkene deles ofte inn i ordmerker, figurmerker og kombinerte merker. Sistnevnte kategori er merker som består av kombinasjoner mellom ord og figurer.

Varemerkelovens tosporede system innebærer at retten til et varemerke kan oppnås gjennom innarbeidelse<sup>8</sup> eller registrering. Brukspliktregelen i vml. § 25a regulerer kun rettstilstanden for de *registrerte* varemerkene. I det følgende kommer jeg til å avgrense behandlingen til disse. Om, og eventuelt i hvilken grad, det kan oppstilles brukspliktregler for innarbeidede varemerker, vil derfor ikke bli behandlet.<sup>9</sup>

Det fremgår av vml. § 53 første punktum at en innføring i varemerkeregisteret om at en internasjonal registrering av et varemerke gjelder i Norge ”har samme virkning som om varemerket var registrert her i riket”. De internasjonale registreringene står med andre ord ikke i en særstilling i relasjon til reglene om bruksplikt.

Fellesmerkeloven av 3. mars 1961 nr. 5 (fml.) § 2 understreker at bestemmelsene i varemerkeloven gjelder ”i den utstrekning de passer også for fellesmerker”.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Lassen 1997 s. 14. Terminologien foreslås opprettholdt i utkastet til ny lov om varekjennetegn, jfr. NOU 2001: 8 s. 58 første spalte.

<sup>6</sup> I firmaloven av 21. juni 1985 nr. 79 § 3-1 er det gitt regler om bruk av firma.

<sup>7</sup> Som det påpekes i NOU 2001: 8 kan man ”säga att varumärken är alla kommersiella, identifierande, kommuniserande ”skiljetecken”, som har en latent ursprungsangivelsesfunksjon” (s. 21 annen spalte).

<sup>8</sup> Det fremkommer av vml. § 2 annet ledd at et merke ”anses å være innarbeidet når det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer”.

<sup>9</sup> I Rt. 1999 s. 1725 (Lundetangen) la Høyesteretts flertall til grunn at ikke-bruk i seg selv medfører tap av vern for innarbeidede varemerker. Dommen er kommentert og kritisert av Birger Stuevold Lassen i Nytt i privatretten nr. 1/2000 s. 10–11 og av Astri M. Lund i NIR 2000 s. 461 flg. Rettstilstanden dommen gir anvisning på er i NOU 2001: 8 karakterisert å harmonere ”dårlig med grunnleggende holdninger innenfor norsk kjennetegn- og markedsføringsrett” og foreslås i lovutkastet endret (s. 62 første spalte). I Oslo byretts dom av 3. januar 2001 (sak nr. 00-02165-A71) legges det til grunn at ”premissene i [...] Lassens kritikk av Lundetangen-dommen er korrekte” (s. 19).

<sup>10</sup> Jfr. også fml. § 5. Loven er i NOU 2001: 8 foreslått opphevet og inkorporert i ny lov om varekjennetegn.

Eventuelle særegne problemstillinger som reiser seg for fellesmerkene – i relasjon til spørsmålet om bruksplikt – vil imidlertid ikke bli behandlet.

Reglene om bruksplikt sonderer i utgangspunktet ikke mellom varemerker som brukes for varer og varemerker som brukes for tjenester.<sup>11</sup> Dette betyr imidlertid ikke at sondringen er helt uten betydning i forhold til reglene om bruksplikt. Der skillet har rettslig betydning vil dette uttrykkelig fremgå av behandlingen.

Det er alminnelig antatt i varemerkerettslig praksis og teori at bruk av et varemerke kan styrke dets særpreg.<sup>12</sup> I hvilken grad unnlattelse av å bruke varemerket kan få følger for merkets beskyttelsessfære faller imidlertid utenfor oppgavens rammer. Det er bruksplikten som sådan som er gjenstand for behandling, og ikke enerettens omfang og utstrekning.

#### 1.4 Rettskildebildet

I rettskildelæren ”gjøres det rede for hva man bygger på og hvordan man resonnerer når man tar standpunkt til rettsspørsmål de lege lata”.<sup>13</sup> Som Fleischer noe spissformulert har uttrykt det, er ikke rettsreglenes innhold ”noe man finner fram til ved å slå krone og mynt”.<sup>14</sup> Varemerkeretten kan i utpreget grad karakteriseres som et internasjonalt rettet rettsfelt, noe som også får betydning for rettsområdets rettskildemessige stilling. Både regionalt og globalt søkes det å oppnå dels lovharmonisering og dels et søknads- og registreringssamarbeid. I dette samarbeidet har utformingen av brukspliktreglene stått sentralt.<sup>15</sup>

Norsk varemerkerett er i all hovedsak et lovregulert område. Varemerkeloven og dens forarbeider utgjør derfor helt sentrale rettskilder. Det fremgår av Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992 (EØS-avtalen) art. 65 nr. 2 at

---

<sup>11</sup> Det fremgår av vml. § 1 tredje ledd at lovens ”bestemmelser om varer gjelder også tjenester når ikke annet fremgår av sammenhengen”.

<sup>12</sup> Lassen 1997 s. 181.

<sup>13</sup> Eckhoff 2001 s. 15.

<sup>14</sup> Fleischer 1998 s. 57.

<sup>15</sup> Levin går imidlertid etter mitt skjønn for langt når hun hevder at spørsmålet om bruksplikt ”har ur ett internasjonelt perspektiv kommit att betraktats som en av de viktigaste inom varumärkesrätten” (Levin 1990 s. 43).

varemerkeretten er omfattet av avtalen, jfr. protokoll 28 og vedlegg XVII punkt 4. Første rådsdirektiv av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker<sup>16</sup> (varemerkedirektivet) er derfor folkerettslig bindende for Norge. Det er grunn til å understreke at varemerkedirektivet kun tilsikter en delvis tilnærming av varemerkelovgivningen. Bare de viktigste områdene er omfattet, og en stor del av bestemmelsene er deklarasjonelle. Varemerkedirektivet er gjennomført i norsk rett ved lovendring av 27. november 1992 nr. 113 i varemerkeloven. Endringene trådte i kraft samtidig med EØS-avtalen 1. januar 1994. I Ot. prp. nr. 72 (1991–92) uttales det at brukspliktregelen i vml. § 25a ”tilsvarer direktivet artikkel 10, artikkel 12 paragraf 1 og delvis artikkel 13” (s. 81 første spalte). Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 17. november 1992 nr. 109 § 2 første punktum understreker at bestemmelser som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen ”skal i tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold”. Dette medfører i korte trekk at de bestemmelsene i varemerkeloven som tjener til å oppfylle varemerkedirektivet er *lex superior* i forhold til bestemmelser som ikke berøres av varemerkedirektivet.<sup>17</sup>

Ved EFs rådsforordning av 20. desember 1993<sup>18</sup> (forordningen) ble det innført et system med registrering av fellesskapsvaremerker, som kommer i tillegg til EU-landenes nasjonale registreringsordninger. Vedrørende reglene om bruksplikt har forordningen og varemerkedirektivet identisk ordlyd. Forordningen gjelder som lov i alle EU-land, men ikke i resten av EØS-området. Fellesskapsvaremerkene får virkning for hele Fellesskapet, noe som innebærer at et fellesskapsvaremerke må nektes registrert, eventuelt kjennes ugyldig, dersom det foreligger en registreringshindring i ett av landene.<sup>19</sup> Denne enhetlige virkningen får også konsekvenser for bruksplikten.<sup>20</sup> Varemerkeregistreringer i Fellesskapssystemet har, som Lassen understreker, ”hverken direkte eller indirekte gyldighet hos oss”.<sup>21</sup> Kontoret for harmonisering i det indre

---

<sup>16</sup> 89/104/EØF.

<sup>17</sup> Om forholdet mellom EØS-lovgivningen og rettskildelæren i et varemerkerettslig perspektiv, se Lassen 1997 s. 11 flg.

<sup>18</sup> 40/94/EF.

<sup>19</sup> For Norges vedkommende skaper dette problemer i forhold til Grunnloven av 17. mai 1814 § 93.

<sup>20</sup> Se blant annet kap. 7.4.

<sup>21</sup> Lassen 1997 s. 453.



marked (OHIM)<sup>22</sup> er varemerkemyndigheten i EU. Ankeinstansen for OHIMs avgjørelser er Førsteinstansdomstolen, og i siste instans EF-domstolen.<sup>23</sup> Høyesteretts uttalelse i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON), som gjaldt problemstillinger knyttet til vml. § 13, gir anvisning på hvilken verdi praksis fra disse organene vil ha for norske rettsanvendere: ”Forordningen er ikke bindende for Norge. Men fordi vilkårene [i varemerkedirektivet og forordningen] er identiske og fordi det for begge regelsett er EF-domstolen som har det siste ord, finner jeg klart at praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkningen av varemerkeloven [...] på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser” (s. 396). I norsk forvaltningspraksis har det vært lagt til grunn at en bør ta hensyn til avgjørelser fra OHIMs Boards of Appeal ved tolkningen av varemerkeloven.<sup>24</sup>

”På varemerkerettens område har det tradisjonelt vært en meget sterk nordisk rettsenhet” uttales det i Ot. prp. nr. 72 (1991–92) (s. 56 første spalte).<sup>25</sup> Som en følge av at varemerkedirektivet gir den nasjonale varemerkelovgivningen et visst spillerom, kommer det nordiske samarbeidet fortsatt til å spille en sentral rolle. Sverige og Finland innførte regler om bruksplikt allerede i henholdsvis 1960 og 1964. Også disse landene måtte modifisere sin varemerkelovgivning om bruksplikt som en følge av varemerkedirektivet. Praksis og teori som knytter seg til de sidene av brukspliktreglene som ikke ble berørt, vil imidlertid fortsatt kunne ha rettslig betydning.

De varemerkerettslige bestemmelsene – så vel de nasjonale som de regionale – som er skissert ovenfor, er alle utformet innenfor rammen av Pariskonvensjonen om industrielt rettsvern av 20. mars 1883.<sup>26</sup> Denne konvensjonen gir regler om internasjonalt vern på patent-, mønster- og kjennetegnensrettsens område, og har hatt stor betydning for den globale utviklingen av dagens varemerkerett. Også TRIPS-avtalen<sup>27</sup> av 15. april 1994

---

<sup>22</sup> Office for Harmonization in the Internal Market. De sentrale instansene er Opposition Division og Board of Appeal. Hjemmeside: <http://www.oami.eu.int>.

<sup>23</sup> Hjemmeside: <http://www.curia.eu.int>.

<sup>24</sup> Jfr. blant annet 2. avd. kj. 6922 NO MORE TANGLES (NIR 2000 s. 293).

<sup>25</sup> For et historisk overblikk over det nordiske samarbeidet på kjennetegnensrettsens område, se særlig NOU 2001: 8 s. 9 flg. og Innst. 1958 s. 8 flg.

<sup>26</sup> Konvensjonen er revidert en rekke ganger, sist i Stockholm i 1967. Det var imidlertid først gjennom endringene i Haag 6. november 1925 at det ble innført regler om bruk av varemerker.

<sup>27</sup> Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights.

må i denne sammenhengen nevnes. TRIPS-avtalen bygger på Pariskonvensjonen og regulerer de handelsrelaterte sidene ved immaterielle rettigheter.<sup>28</sup>

## 1.5 Oversikt over den videre fremstillingen

Innledningsvis vil jeg skissere de hensyn og behov som ligger bak reglene om bruksplikt (kap. 2). Dette vil danne et fundament for den videre drøftelsen, samt belyse oppgaven fra et verdimeslig ståsted. Deretter vil kravet om ”reell bruk” av varemerket bli behandlet (kap. 3). Enkelte deler av vilkåret om ”reell bruk” er det imidlertid hensiktsmessig å skille ut som egne drøftelser.<sup>29</sup> Dette gjelder problemstillinger knyttet til tredjemanns anvendelse av varemerket (kap. 4) og bruk av varemerket i endret utforming (kap. 5). Videre vil spørsmål knyttet til hvilke varer og tjenester varemerket kan anses brukt for – herunder delvis slettelse – bli drøftet (kap. 6). Hva som kan rettferdiggjøre en unnlattelse av å bruke varemerket, og således utgjøre ”rimelig grunn”, vil også bli undergitt behandling (kap. 7). Det samme gjelder spørsmål knyttet til selve femårsfristen (kap. 8). Avslutningsvis vil reglene om bruksplikt bli kommentert i et rettspolitisk perspektiv (kap. 9).

## 2 De bakenforliggende hensyn

Brukspliktregelen må forstås på bakgrunn av den enerettsposisjon som varemerkeloven etablerer. Vml. § 4 første ledd første punktum slår fast at ingen annen en varemerke-innehaveren ”i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn [...] for sine varer”. Det fremgår videre av tredje punktum at med samme kjennetegn menes kjennetegn som er så likt et annet ”at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning”. Kjennetegn anses imidlertid etter vml. § 6 første ledd første punktum bare egnet til å forveksles dersom de ”gjelder varer av samme eller lignende slag”. Enerettskonstruksjonen bygger på erkjennelsen ”av det berettigede i, at det omdømme,

---

<sup>28</sup> Bakgrunnen for TRIPS-avtalen er behandlet i St. prp. nr. 65 (1993–94) s. 119–120.

<sup>29</sup> I Ot. prp nr. 72 (1991–92) uttales det at vml. § 25a første ledd annet og tredje punktum ”presiserer at visse former for bruk av varemerket skal regnes som bruk av merket i forhold til første punktum. Det kunne ellers reises spørsmål om disse formene for bruk lå utenfor den bruk som første punktum krever” (s. 81 første spalte).

som en mand har erhvervet for sine varer i vedkommende forretnings- eller kundekreds, bevares for *ham* og ikke uhjemlet kommer *fremmede* varer tilgode”.<sup>30</sup>

Det har i norsk varemerkerett tradisjonelt vært sondret mellom defensivmerker og forrådsmerker.<sup>31</sup> Et *defensivmerke* er et varemerke som innehaveren registrerer for å hindre andre i å bruke det. Det er også en form for defensivregistrering dersom varemerket blir registrert for flere varer og tjenester enn det er meningen å bruke det for. *Forrådsmerker*, eller reservemerker som de også blir kalt, er derimot registrerte varemerker som innehaveren faktisk akter å ta i bruk. Denne kategorien omfatter både merker som er registrert for varer som forventes å føres i fremtiden, og merker som er registrert for varer det faktisk brukes for og varer som forventes å føres i fremtiden.<sup>32</sup> Den rettslige virkningen av defensivmerker og forrådsmerker er imidlertid den samme: Konkurrentene holdes på ”mer enn én armlengdes avstand”,<sup>33</sup> uten noen form for innsats fra varemerkeinnhaverens side, bortsett fra kostnadene knyttet til gebyrene ved fornyelse av registreringene.

I varemerkedirektivets fortale fremheves det at ”[f]or å redusere det samlede antall registrerte og vernede varemerker i Fellesskapet og følgelig antall konflikter som kan oppstå dem imellom, er det nødvendig å kreve at registrerte varemerker faktisk blir brukt og i motsatt fall blir opphevet” (8. ledd).<sup>34</sup> Dette kan i følge Lindgreen oppfattes som et ønske om ”at undgå, at for mange virksomheder involveres i retskonflikter i relation til registrerede mærker, som der alligevel ikke er knyttet nogen reell kommerciel interesse til”.<sup>35</sup> I dette ligger også erkjennelsen av at det ikke er et ubegrenset antall ”gode” varemerker; det vil si merker som er lette å huske, lette å

---

<sup>30</sup> Ot. prp. nr. 6 (1908) s. 41 første spalte.

<sup>31</sup> Lassen 1997 s. 17.

<sup>32</sup> Det er her verdt å merke seg divergensen mellom norsk og dansk varemerkerettslig terminologi. I dansk rett opereres det med kategoriene defensivmerker og offensivmerker. Disse to typene registreringer blir kalt for ”formalregistreringer”. Defensivmerkene omfatter ”afgrænsningmærker” og ”afværgemærker”, og offensivmerkene omfatter ”forrådsmærker” og ”expansionsmærker”. Den norske betegnelsen ”forrådsmerke” er således videre enn den tilsvarende danske betegnelsen. Dette får imidlertid ingen rettslig betydning. Den danske terminologien er etter mitt skjønn både mer treffende og beskrivende enn den norske, men den ser ikke ut til å ha fått fotfeste i norsk varemerkerett. I det følgende kommer jeg til å legge den tradisjonelle norske terminologien til grunn. Om den danske terminologien, se særlig Kockvedgaard 1965 s. 219 og Kockvedgaard 2002 s. 318.

<sup>33</sup> Lassen 1997 s. 17.

<sup>34</sup> De samme hensynene kommer også til uttrykk i 9. ledd i fortalen til forordningen om fellesskapsvaremerker.

<sup>35</sup> Lindgreen 2002 s. 132.

uttale, fantasibeton og med høy gjennomslagskraft. De norske forarbeidene gjentar de samme hensynene som varemerkedirektivet. I Ot. prp. nr. 72 (1991–92) uttales det således at bakgrunnen ”for bruksplikten er at den vil begrense omfanget av registrerte varemerker som ikke brukes, og på den måten både bidra til at det blir større rom for nye merker og til å redusere muligheten for varemerkekonflikter” (s. 54 annen spalte). Forarbeidene til den danske bestemmelsen om bruksplikt fremhever også at bestemmelsen vil føre til at ”den u hensigtsmæssighed, at varemærker beskyttes for varer eller tjenesteydelser, for hvilke de ikke bruges, blive fjernet”.<sup>36</sup> Patentstyrets granskningsarbeid vil også bli betydelig enklere dersom alle uvirksomme varemerker ble ”luket ut”.<sup>37</sup>

Som en følge av innføringen av reglene om bruksplikt, bortfaller det vern registreringen gir når merket ikke brukes for de varer det er registrert for. Som det påpekes i Ot. prp. nr. 59 (1994–95) har dermed ”defensivregistreringer ikke lenger noen *varig* verdi for sin innehaver” (s. 97 første spalte). Men selv om gevinstene ved defensivregistreringer nå er blitt ganske begrenset, er de ikke helt uten betydning. Som Lassen understreker kan fem år i mange situasjoner være tilstrekkelig tid å nyte godt av det ”utvidede” vernet; dette gjelder særlig ”i den første tiden av merkets liv, der det forsøkes innarbeidet på markedet”.<sup>38</sup> Det er også viktig å være oppmerksom på at varemerkene må slettes ved dom, noe som ikke bare er tidkrevende, men også svært kostbart.<sup>39</sup>

Også før varemerkedirektivets inntog i norsk rett, var varemerkelovens forutsetning at varemerker var til for å brukes. ”Rent prinsipielt er det selvsagt et riktig utgangspunkt at rettsvern ved registrering bare skulle være begrunnet i de tilfelle og i den utstrekning vedkommende varemerker virkelig blir brukt”, proklameres det i forarbeidene til varemerkeloven av 1961.<sup>40</sup> Forarbeidene til varemerkeloven av 2. juli 1910 nr. 5 understreker på samme måte at det er ”en forudsætning, naar loven overhovedet hjemler merkebeskyttelse, at merket skal bruges til adskillelse af egen vare fra fremmed”.<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup> F. t. varemerkelov spalte 1908.

<sup>37</sup> Levin 1998 s. 240.

<sup>38</sup> Lassen 1997 s. 18.

<sup>39</sup> Utkastet til ny lov om varekjennetegn åpner i § 30 første ledd for administrativ slettelse av varemerker, se nedenfor kap. 8.2.

<sup>40</sup> Innst. 1958 s. 25 annen spalte.

<sup>41</sup> Udkast til lov om varemerker og om utilbørlige vare- og forretningsbetegnelser (bilag til Ot. prp. nr. 6 (1908)) s. 48 første spalte.

Regler om bruksplikt ble imidlertid ansett unødvendige i et land med en så pass begrenset mengde registrerte varemerker som vi har.<sup>42</sup> Under forberedelsen av varemerkeloven av 1961 la man således vekt på at ulempene ved den daværende ordningen, uten regler om bruksplikt, ikke var ”så store at en lovendring på dette punkt skulle være påkrevet”.<sup>43</sup> Sverige var imidlertid mer skeptisk til denne argumentasjonsmåten; de ”invändningar mot användningstvång [...] äro väl i och för sig icke särskilt vägande”.<sup>44</sup>

På mange måter kan man si at reglene om bruksplikt nødvendiggjøres på grunn av ”misbruk” av det varemerkerettslige systemet.<sup>45</sup> De som ønsker beskyttelse for sine varemerker har mer eller mindre endret de premissene for varemerkerettslige eneretter som lovgiveren opprinnelig fastsatte: De ønsker å ”opnå en retsposition, der går direkte mod lovgivningens intentioner og fint udformede afgrænsningssystem”.<sup>46</sup> Regler som etter deres beskaffenhet var ment å være preseptoriske blir med andre ord helt eller delvis deklarasjon. På den annen side kan det argumenteres for at defensiv- og forrådsregistreringer ikke nødvendigvis trenger å være et resultat av ”varemerkerettslig grådighet”. Den enerettsposisjon som loven oppstiller gir tydeligvis ikke bra nok vern, siden det er nødvendig å etablere en ”fiktiv” beskyttelsessfære. Som nevnt ovenfor knytter det seg ofte store verdier til det enkelte varemerke, noe som kan friste enkelte konkurrenter til ”snylting”. Innehavere av registrerte varemerker vil derfor ha en berettiget interesse av å ”holde innpåslitne konkurrenter på avstand”.<sup>47</sup> Det kan med andre ord ”ikke sees bort fra den kjensgjerning at næringslivet i en viss utstrekning også kan ha et legitimt behov for rettsvern uavhengig av den bruk som blir gjort av et spesielt merke”.<sup>48</sup> Knoph peker på det samme vedrørende bakgrunnen for at varmerkeloven av 1910 ikke innførte noen regler om bruksplikt: ”[D]et kan tenkes legitime interesser som vilde skades ved en motsatt ordning”.<sup>49</sup> Det kan også argumenteres for at den alminnelige handlefrihet tilsier at man bør kunne registrere så mange varemerker som

---

<sup>42</sup> Lassen 1997 s. 161.

<sup>43</sup> Innst. 1958 s. 26 første spalte.

<sup>44</sup> SOU 1958: 10 s. 180.

<sup>45</sup> Carter nevner, som et ekstremt eksempel, at innehaveren av varemerket Seven-Up i sin tid søkte om å registrere 138 alternative varemerker, som kunne tenkes å konkurrere med Seven-Up (Carter 1990 s. 780 note 84).

<sup>46</sup> Kocktvedgaard 1965 s. 220.

<sup>47</sup> Knoph 1936 s. 469.

<sup>48</sup> Innst. 1958 s. 25 annen spalte.

<sup>49</sup> Knoph 1936 s. 469.

man selv ønsker, uten å frykte slettelse som en følge av manglende bruk. Også rent fiskale hensyn kan ligge bak ønsket om å tillate defensiv- og forrådsmerker.

### 3 Reell bruk

#### 3.1 Utgangspunktet

Vml. § 25a første ledd første punktum setter som vilkår for slettelse at innehaveren av et registrert varemerke ikke har ”tatt merket i bruk”. Bestemmelsen avviker fra forbildet i varemerkedirektivet art. 10 nr. 1, som krever at det er blitt gjort ”virkelig bruk av varemerket”.<sup>50</sup> Sammenlignet med den norske bestemmelsen er dette er en vesentlig snevrere formulering. På samme måte som varemerkedirektivet krever den danske varemerkeloven<sup>51</sup> § 25 ”reel brug” og den svenske varemerkeloven<sup>52</sup> § 25a ”verkligt bruk”. Det er imidlertid lite tvilsomt at en tilsvarende kvalifikasjon må innfortolkes i vml. § 25a.<sup>53</sup> Det er i denne sammenhengen også verdt å nevne at utkastet til ny lov om varekjenntegn § 28 tredje ledd uttrykkelig krever ”reell bruk”.<sup>54</sup> Det er med dette ikke tilsiktet noen realitetsendring. Bruken av varemerket må i følge vml. § 25a første ledd første punktum relateres til ”de varer det er registrert for”.<sup>55</sup> Det forutsettes i det følgende at dette vilkåret er oppfylt.

Varemerkedirektivet inneholder ingen presisering eller definisjon av begrepet ”virkelig bruk”. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at dersom de krav som stilles til bruken settes for lemfeldig, vil brukspliktorningen miste sin egentlige hensikt.<sup>56</sup> På den annen side tilsier ikke formålet bak reglene en altfor rigid og firkantet vurdering. I Ot. prp. nr. 72 (1991–92) uttales det at det med bestemmelsen ”siktes til bruk av merket i samsvar med normal markedsføringsaktivitet innen den aktuelle bransjen” (s. 81 første spalte). Vurderingsnormen forarbeidene gir anvisning på, er i en viss grad relativ: Hva som er i samsvar med ”normal markedsføringsaktivitet” vil med andre ord kunne

---

<sup>50</sup> Varemerkedirektivets engelske versjon bruker formuleringen ”genuine use”.

<sup>51</sup> Varemerkeloven nr. 341 af 6. juni 1991.

<sup>52</sup> Varumärkeslag 1960: 644.

<sup>53</sup> Lassen 1997 s. 162.

<sup>54</sup> NOU 2001: 8 s. 120 første spalte.

<sup>55</sup> Denne siden av brukspliktregele vil bli behandlet i kap. 6.

<sup>56</sup> Thommessen 1974 s. 232.

variere fra bransje til bransje. Vurderingsnormens relativitet viser seg også i europeisk praksis. Som det ble fremhevet av EF-domstolen i MINIMAX-saken,<sup>57</sup> vil det sentrale og avgjørende spørsmålet være om den bruken varemerke innehaveren har utvist "is viewed as warranted *in the economic sector concerned* to maintain or create a share in the market for the goods or services protected by the mark" (premiss 38, min kursivering). Man må derfor se hen til "the nature of the goods or service at issue, the characteristics of the market concerned and the scale and frequency of use of the mark" (premiss 39). Ved at det er bransjen som sådan som brukes som "målestokk", er det ikke relevant om varemerke innehaverens egen virksomhet er stor eller liten.<sup>58</sup>

De svenske forarbeidene fremhever at bruken "måste vara allvarligt menat, dvs. ske i samband med en på affärsmässiga överväganden grundad marknadsföring av varan eller tjänsten till allmänheten".<sup>59</sup> Men selv om bruken er "alvorlig ment" bør det – som Starell påpeker – kreves at bruken på en eller annen måte har manifestert seg "i dispositioner i näringsverksamhet av ett visst omfång och på ett sätt som ger konsumenterna anledning att förknippa varumärket med märkeshavarens varor eller tjänster".<sup>60</sup> Det er med andre ord det objektivt konstaterbare som er avgjørende. Det samme fremgår også av Førsteinstansdomstolens dom i HIWATT-saken,<sup>61</sup> der det uttales at "even if it is the owner's intention to make real use of his trade mark, if the trade mark is not objectively present on the market [...] there is no genuine use of the trade mark" (premiss 36). Hva varemerke innehaveren subjektivt har ment, er altså irrelevant for bedømmelsen av om bruken kan karakteriseres som reell.

Ved at det stilles krav om at bruken må være "reell", utelukkes bruk som bare kan karakteriseres som fiktiv eller symbolsk. I HIWATT-saken understreket Førsteinstansdomstolen at "[g]enuine use is [...] to be regarded as excluding minimal or insufficient use when determining that a mark is being put to real, effective use on a particular market" (premiss 36). Lignende uttalelser er å finne i MINIMAX-saken, der EF-domstolen la til grunn at "reell bruk" må bli "understood to denote use that is not merely token, serving solely to preserve the rights conferred by the mark" (premiss 36).

---

<sup>57</sup> C-40/01.

<sup>58</sup> Se blant annet uttalelse av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i C-40/01 (premiss 67).

<sup>59</sup> Reg. prp. 1992/93 s. 99.

<sup>60</sup> Starell 1992 s. 38.

<sup>61</sup> T-39/01.

Det er naturlig at vurderingen tar sitt utgangspunkt i betraktninger rundt varemerkens anerkjente funksjon og formål.<sup>62</sup> I HIWATT-saken ble det lagt til grunn at ”genuine use implies real use of the mark on the market concerned for the purpose of identifying the goods or services” (premiss 36). På samme måte fremhevet Board of Appeal i CARRERA-saken<sup>63</sup> at ”reell bruk” skal forstås som ”real use of the mark on the marketplace, so as to draw the attention of potential consumers to the goods or services effectively offered under the mark” (premiss 14). Varemerkeinnhaverens aktivitet må med andre ord være egnet til å markere varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse. Dette leder til et krav om at bruken må være av en viss *karakter* og et visst *omfang*. Brukens karakter og omfang må imidlertid ikke vurderes uavhengig av hverandre. Om bruken er reell vil således avhenge av en skjønnsmessig helhetsvurdering. Som Thommessen fremhever, vil vurderingen nødvendigvis måtte bero på et ”fornuftig skjønn over de konkrete omstendigheter i hver enkelt tilfelle, og utgangspunktet for skjønnnet må være at bruksplikten skal innebære en realitet”.<sup>64</sup>

### 3.2 Krav til brukens karakter og omfang

Ikke all aktivitet fra varemerkeinnhaverens side er relevant ved vurderingen av om bruken kan karakteriseres som ”reell”. Bruken må med andre ord være av en viss *karakter*. Varemerkelovens oppbygning og sammenhengen mellom reglene tilsier at kravet om ”reell bruk” leses i lys av reglene om enerettens utstrekning. Aktivitet som er omfattet av eneretten vil nødvendigvis også være relevant ved vurderingen av om bruksplikten er oppfylt. Det følger av vml. § 4 første ledd annet punktum at eneretten omfatter bruk av varemerket ”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”. Det må imidlertid sondres mellom bruk av eneretten og bruk av varemerket. Kun det siste er relevant ved vurderingen av om bruksplikten er oppfylt. En ren negativ bruk, som består i å nekte andre å bruke forvekselbare varemerker, vil således ikke alene kunne utgjøre ”reell bruk”.

---

<sup>62</sup> Annand 1998 s. 137. Se nærmere om varemerkebrukens formål i Lassen 1997 s. 6 flg. og Koktvedgaard 1998 s. 2.

<sup>63</sup> R 474/1999-1.

<sup>64</sup> Thommessen 1974 s. 233.



Varemerkeloven tar sikte på å sikre varemerke innehaverne den økonomiske og kommersielle fordelen det innebærer å ha eneretten til et varemerke. Dette tilsier at varemerke innehaverens bruk må være såpass *omfattende* at den fortjener lovens beskyttelse. At varemerke innehaverens bruk skal ha ført til noen innarbeidelse av varemerket (vml. § 2) eller at varemerket skal ha blitt velkjent (vml. § 6 annet ledd) kan imidlertid ikke kreves.<sup>65</sup> Det kan heller ikke oppstilles som noe vilkår at bruken må ha vært kontinuerlig eller ha strakt seg over hele den aktuelle perioden. I HERVALIA-saken<sup>66</sup> uttalte Board of Appeal at ”[t]he opponent does not have to prove that the trade mark was used continuously throughout that period or during a substantial part of that period. It is sufficient if the use commenced at the very end of that period, provided that the use was genuine” (premiss 21). At varemerke innehaveren kan oppfylle kravene til ”reell bruk” umiddelbart før femårsfristens utløp, fremgår også forutsetningsvis av vml. § 25a annet ledd.<sup>67</sup> Bruken må imidlertid ikke være sporadisk og tilfeldig.

Det er grunn til å understreke at bruksplikten knytter seg til bruk av varemerket som sådant, i motsetning til for eksempel bruk som firma eller personnavn.<sup>68</sup> I HIWATT-saken fremhevet Førsteinstansdomstolen at bruk av HIWATT som firma ikke ”constitute use of the sign as a trade mark for the purpose of identifying the goods covered by the [...] registration” (premiss 44). Fra nordisk praksis er det naturlig å vise til NJA 1983 s. 875 (AGRIVET),<sup>69</sup> der anvendelsen av firmaet Agrivet AB ikke ble ansett å utgjøre bruk av varemerket AGRIVET. På den annen side er det klart at det faktisk at varemerket er brukt som varemerke, ikke i seg selv nødvendigvis medfører at det er tale om noen reell bruk; det kreves noe mer.

Den typiske og mest vanlige formen for varemerkebruk er anbringelse av merket på varen og emballasjen. Som det fremheves av Sø- og Handelsretten i UfR 2001 s. 166 (SYVSOVER) må anbringelse av varemerket på varen ”i almindelighet være tilstrækkeligt til at opfylde kravet om reel brug, uden at der tillige kan stilles krav om markedsføring i form af anvendelse af mærket i reklamemateriale” (s. 172 første spalte). Det samme kommer implisitt til uttrykk i vml. § 25a første ledd annet punktum, som

---

<sup>65</sup> Jfr. Kockvedgaard 1998 s. 166.

<sup>66</sup> R 362/1999-1.

<sup>67</sup> Se kap. 8.2.

<sup>68</sup> Det kan ofte være uklart om det dreier seg om varemerkebruk eller firmabruk, se Lassen 1997 s. 4 flg.

<sup>69</sup> = NIR 1985 s. 483.

uttrykkelig slår fast at ”anbringelse av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport” skal anses som ”bruk av merket”. Bestemmelsen svarer til det rettslige forbildet i varemerkedirektivet art. 10 nr. 2 bokstav b. En problemstilling som i denne sammenhengen reiser seg, er om transitt skal bedømmes på samme måte som eksport. Utkastet til ny lov om varekjenner i NOU 2001: 8 kan her gi en viss veiledning. Det fremgår av utkastet § 4 tredje ledd nr. 3 at ”å innføre eller utføre varer under tegnet” skal anses som ”bruk i næringsvirksomhet”. Varemerkeutredningen II ønsket ikke – i motsetning til det finske forslaget – å konstruere en særskilt regel som skulle ta sikte på å ramme transitt.<sup>70</sup> Dette taler for at bruk av varemerket i transitt ikke skal være en relevant aktivitet ved vurderingen av om bruksplikten er oppfylt.

Det kan imidlertid ikke oppstilles noe ubetinget krav om at varemerket må anbringes på selve varen eller emballasjen for at bruken skal anses for å være reell. Ved salg av enkelte typer råvarer og halvfabrikata vil det også være lite hensiktsmessig å foreta en egentlig merking av varene.<sup>71</sup> Der det dreier seg om mer kurante varer, er det imidlertid naturlig at varemerket rent faktisk benyttes. De tilsvarende problemene viser seg når det gjelder tjenester. For de tjenesteytelser som bare tilbys på Internett, vil bruken av varemerket der kunne være den eneste naturlige form for bruk. Det kan for eksempel dreie seg om online distribusjonstjenester som går ut på at man over Internett kan spore hvor de varene man har sendt eller bestilt befinner seg. Disse ytelsene eksisterer kun på Internett og det kan, som Wallberg påpeker, ”ikke herske tvivl om, at bruken af mærket på nettet vil opfylde brugsplikten for den pågældende tjenesteydelse”.<sup>72</sup>

Forutsetningen for at anbringelse av varemerket på varen skal være tilstrekkelig for å utgjøre ”reell bruk” er naturlig nok at varene rent faktisk føres ut på markedet. Hensikten bak brukspliktreglene tilsier med andre ord at det som grunnvilkår må kreves at bruken må være ”synlig”. Varemerket vil jo bare fungere som et bindeledd mellom den industrielle masseproduksjon og konsumentene dersom varene utbys til salg. I COCOON-saken<sup>73</sup> slo Førsteinstansdomstolen fast at ”reell bruk” innebærer at varemerket blir brukt ”publicly and outwardly for the purpose of ensuring an outlet for

---

<sup>70</sup> NOU 2001: 8 s. 67 annen spalte.

<sup>71</sup> Starell 1992 s. 38.

<sup>72</sup> Wallberg 1997 s. 25.

<sup>73</sup> T-174/01.

the goods or services which it represents” (premiss 39). Det sier seg nærmest selv at reglene om bruksplikt fort ville ha blitt et slag i luften dersom det var tilstrekkelig for varemerke innehaveren å bruke varemerket innen sin egen organisasjon. Som EF-domstolen påpeker i MINIMAX-saken innebærer ”reell bruk” av varemerket ”use of the mark on the market for the goods or services protected by that mark and not just internal use by the undertaking concerned” (premiss 37). Den bruk som utelukkende foregår i varemerke innehaverens eget lønnkammer vil med andre ord normalt ikke kunne tillegges vekt.<sup>74</sup>

De svenske forarbeidene peker på at det må ”godtas att märket används i reklam eller kataloger eller i andra marknadsföringsåtgärder under förutsättning att detta sker i ett tidsmässigt rimligt samband med att varan förs ut på marknaden”.<sup>75</sup> Det er verdt å merke seg forarbeidenes reservasjon. Koktvedgaard fremhever på samme måte at ”[b]lot og bar reklamering er [...] ikke tilstrækkelig”.<sup>76</sup> Også andre former for bruk av varemerket er relevant ved vurderingen av om bruksplikten er oppfylt. Praksis fra OHIM viser at både bruk av varemerket på forretningsdokumenter (fakturaer osv.) og i muntlig omtale<sup>77</sup> blir tatt inn i vurderingen av om bruken kan karakteriseres som reell. En interessant problemstilling som i denne sammenhengen reiser seg, er om bruk av varemerket på reklamemateriale (parasoller, markiser, t-skjorter osv.) som varemerket er registrert for, er å anse som ”reell bruk” av varemerket for disse varene eller om denne formen for bruk bare kan bidra til å etablere ”reell bruk” for de varer det blir reklamert for. I disse tilfellene har ikke varemerket som funksjon å markere varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse. Det er derimot varemerkets reklamefunksjon som i disse tilfellene står i sentrum. Parasoll-, markise- og t-skjorte produsenten har sitt eget varemerke, som riktignok er mindre synlig enn varemerket til de produktene det reklameres for. I den engelske KODAK-saken<sup>78</sup> hadde Kodak registrert sitt varemerke for klær. Varemerket ble brukt på T-skjorter som bar logoen ”DO IT! USE KODAK FILMS AND PLATES”. Til tross for at varemerket var brukt for den registrerte varen,

---

<sup>74</sup> Thommessen 1974 s. 232 og Schricker 1971 s. 188.

<sup>75</sup> Reg. prp. 1992/93 s. 99. I NJA 1987 s. 22 (BUDWEISER) ble det oppstilt som krav at ”varan inom en med hänsyn till förhållandena rimlig tid kommer att finnas tillgänglig för den omsättningskrets inom vilken den skall avsättas” (s. 30).

<sup>76</sup> Koktvedgaard 1998 s. 166.

<sup>77</sup> Se også Holmqvist 1990 s. 342.

<sup>78</sup> [1990] FSR 49.

anså ikke retten bruksplikten for oppfylt. High Court uttalte at ”the sole purpose of the legend was to advertise films and plates [...] To my mind the shirt is principally a vehicle” (s. 56).<sup>79</sup> Det danske ankenævnets avgjørelse i FUN-saken<sup>80</sup> viser det samme. Varemerket FUN var registrert for vareklassene 2, 4-11, 14-27 og 29-34. Det var imidlertid ikke dokumentert bruk av varemerket for annet enn konsentrat til saft i klasse 32. Varemerkeinnhaveren påberopte seg at han også hadde tatt varemerket i reell bruk også for klær, lekedyr og parasoller. Dette var ankenævnet ikke enig og sluttet seg til Patent- og Varemerkestyrelsens uttalelse om at disse varene ”har ikke været udbudt i almindelig handel, men er brugt som reklamemateriale for læskedrikken FUN. Der har derfor ikke været gjort reel brug af mærket i varemærkelovens forstand for de nævnte varer i klasse 18, 25 og 28”. Det samme må antas å gjelde også for norsk varemerkerett.

Mens man ved dagliglivets forbruksvarer må forlange at det er solgt et ikke helt bagatellmessig antall, vil det kanskje være tilstrekkelig med salg av én enkelt enhet når det dreier seg om et varemerke for kostbart spesialmaskineri. I MINIMAX-saken legges det således til grunn at bruken av varemerket ikke nødvendigvis må være ”quantitatively significant for it to be deemed genuine, as that depends on the characteristics of the goods or service concerned on the corresponding market” (premiss 39). Det er med andre ord forskjell på tannpirkere og boreplattformer i relasjon til reglene om bruksplikt. I denne sammenhengen må ikke bare salg direkte til forbrukerne regnes med, men også salg til forhandlere. Som de svenske forarbeidene uttrykkelig påpeker, er det selvsagt en forutsetning at det er tale om virkelige salg, og ikke bare ulike former for proformatransaksjoner.<sup>81</sup>

Varemerkeinnhaverns bruk kan videre i visse tilfeller være ”reell” for allerede solgte og markedsførte produkter, selv om produktene ikke lenger ikke utbys til salg. Dette gjelder typisk ved salg av reservedeler, som inngår i de allerede solgte produktenes sammensetning og oppbygning. Forutsetningen er at varemerkeinnhaveren gjør ”reell bruk” av varemerket for disse delene, etter de kriterier som er skissert ovenfor. I MINIMAX-saken la EF-domstolen således til grunn at ”genuine use of the mark for

---

<sup>79</sup> Annand peker på at denne saken ”may be characteristic of future decisions on similar facts at Community level” (Annand 1998 s. 138).

<sup>80</sup> AN 2000 00019.

<sup>81</sup> Reg. prp. 1992/93 s. 99.

those parts must be considered to relate to the goods previously sold and to serve to preserve the proprietor's rights in respect of those goods” (premiss 41).

### 3.3 Brukens geografiske tilknytning

Det fremgår av vml. § 25a første ledd første punktum at den relevante bruken må ha skjedd ”her i riket”. Varemerkeloven inneholder ingen legaldefinisjon av dette begrepet. Etter alminnelig juridisk oppfatning omfatter ”riket” for det første alt norsk landområde og havområdene ut til territorialgrensen. I lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr. 11 § 4 første ledd er Kongen gitt hjemmel til å ”utferdige alminnelige forskrifter [...] om industrielt rettsvern”. Bestemmelsen er gitt tilsvarende anvendelse i lov om Jan Mayen av 27. februar 1930 nr. 2 § 2 annet ledd og lov av 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. § 2 annet ledd. Det er kun for sistnevnte lov at hjemmelen ikke er benyttet.<sup>82</sup> Bruk av varemerket om bord på skip som seiler under norsk flagg,<sup>83</sup> samt bruk som finner sted i tax free butikker på norske lufthavner, må også regnes som ”her i riket”.<sup>84</sup> Det samme må etter petroleumsloven av 29. november 1996 nr. 72 § 1–5 gjelde alle permanente innretninger som brukes i petroleumsvirksomheten.

Vml. § 25a gir ikke anvisning på hvor stor del av det ovenfornevnte territoriet bruken må ha tilknytning til. Ordlyden i vml. § 25a første ledd første punktum – ”her i riket” – gir ingen veiledning; den kan enten forstås som ”hele riket” eller ”i en hvilken som helst del av riket”. Bugge hevder, for dansk varemerkeretts vedkommende, at bruk i en del av Danmark kan være tilstrekkelig bruk.<sup>85</sup> Dette må være riktig også for norsk varemerkerett.

---

<sup>82</sup> Jfr. forskrift av 1. juli 1926 nr. 8940 (Svalbard) og forskrift av 24. juni 1983 nr. 1131 (Jan Mayen) som gjør varemerkeloven gjeldende for de aktuelle områdene. Førstnevnte forskrift taler imidlertid om varemerkeloven av 2. juli 1910, men må gjelde også for nye lover som avløser de lover det er henvist til. At hjemmelen ikke er benyttet for bilandene i Antarktis (Bouvet-øya m.m.) spiller muligens liten rolle siden det i alle tre lovene er bestemt at norsk privatrett gjelder for områdene.

<sup>83</sup> En finsk byrettsdom (sak S-96/835), som ble rettskraftig 14. oktober 1997 som en følge av at Finlands høyesterett avviste anken, viser at problemstillingen på ingen måte er upraktisk. Saken gjaldt slettelse av varemerket BECHEROVA, som var registrert for sprit i klasse 33. Et av spørsmålene i saken var om salg på skipet GTS Finnjet i internasjonalt farvann kunne likestilles med salg i Finland. Retten besvarte spørsmålet bekreftende og begrunnet svaret med at GTS Finnjet seilte under finsk flagg og derfor var underlagt finsk lovgivning (Bugge 1998 s. 146 note 57).

<sup>84</sup> Koktvedgaard 1998 s. 166 hevder det samme for dansk varemerkeretts vedkommende.

<sup>85</sup> Bugge 1998 s. 144 første spalte.

Varemerkeinnhaverens aktivitet må også ha en viss tilknytning til riket, for å komme i betraktning ved vurderingen av om ”reell bruk” foreligger. I de fleste tilfeller byr ikke spørsmålet på problemer; en vare som er solgt med varemerket på innen riket har selvsagt den nødvendige tilknytning. Problemene oppstår først og fremst ved varemerkebruk i utenlandske massemedier, som retter seg mot og er tilgjengelige i Norge, og varemerkebruk på Internett. Det sistnevnte spørsmålet har vært gjenstand for behandling i Verdensorganisasjonen for immaterialretts faste komité for varemerker. I en anbefaling<sup>86</sup> konkluderes det med at varemerkebruken på Internett må ha medført en kommersiell effekt i en medlemsstat. En slik kommersiell effekt må i følge anbefalingen bedømmes ut fra alle relevante omstendigheter, der blant annet graden av innehaverens kommersielle virksomhet her i riket, hvilken sammenheng varene eller tjenestene tilbys samt om nettstedet er registrert under toppnivådomenet ”.no” er viktige faktorer (jfr. art. 3).<sup>87</sup> Selv om anbefalingen – i rettskildemessig henseende – må karakteriseres som ”soft law”, er det lite tvilsomt at de nevnte momentene er relevante. I NOU 2001: 8 fremheves det, i relasjon til den foreløpige rapporten, at de kan bidra til å ”fastslå om ”bruksplikten” for et registrert varemerke i Norge er oppfylt” (s. 46 annen spalte).

### 3.4 Bevis for bruk

Er man innehaver av et registrert varemerke er det viktig at man til enhver tid kan bevise at bruksplikten er oppfylt. EFs Kommisjonsforordning nr. 2868/95 av 13. desember 1995 om gjennomføringsbestemmelser til forordningen om fellesskapsvaremerker regel 22 annet ledd slår fast at bevisene ”shall consist of indications concerning the place, time, extent and nature of use of the [...] trade mark for the goods and services in respect of which it is registered”. Det er videre fremhevet i tredje ledd at bevisene ”shall, in principle, be confined to the submission of supporting documents and items such as packages, labels, price lists, catalogues, invoices, photographs, newspaper advertisements, and statements in writing”. Dette er retningslinjer som også kan legges til grunn i norsk rett. Omtale og visning av merket i aviser, tv, radio og

---

<sup>86</sup> ”Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet”. Hjemmeside: <http://www.wipo.int>.

<sup>87</sup> Se NOU 2001: 8 s. 46 flg., SOU 2001: 26 s. 357 flg. og Koktvedgaard s. 309 flg. om varemerker og Internett.

lignende kan også være egnet til å bevise bruk.<sup>88</sup> I BLUES-dommen<sup>89</sup> fremheves det at å ”føre konkrete bevis for ikke-bruk vil ofte være vanskelig eller umulig” og at det derfor er saksøkte som må bevise at merkene har vært i bruk (s. 3). Det vil med andre ord i saker om slettelse etter vml. § 25a være omvendt bevisbyrde. Som Thommessen fremhever er det ”alltid vanskelig å bevise et negativt faktum, og det er varemerke-innehaveren som har hatt anledningen og oppfordringen til å sikre seg beviser for sin bruk”.<sup>90</sup>

#### 4 Tredjemanns bruk av varemerket

Utgangspunktet i vml. § 25a første ledd første punktum er at bruksplikten knytter seg til ”innehaveren av et registrert varemerke”. Vml. § 25a første ledd tredje punktum slår imidlertid fast at som varemerkeinnhaverens bruk av varemerket ”regnes også bruk av merket som en annen gjør etter samtykke fra merkehaveren”. Som det sies i de svenske forarbeidene, følger det ”av allmänna principer att även sådant bruk av märket som sker av annan med varumärkesinnehavarens samtycke bör godtas som bruk”,<sup>91</sup> og lovens presisering kan derfor synes noe unødvendig. Forbildet i varemerkedirektivet art. 10 nr. 3 fremhever at bruk ”av varemerket som gjøres med innehaverens tillatelse [...] skal betraktes som bruk gjort av innehaveren”, og det samme legges til grunn i Pariskonvensjonen art. 5 C nr. 3. TRIPS art. 19 nr. 2 har videreført denne tanken og understreker at en ”annens bruk av et varemerke skal når bruken er underlagt innehaverens kontroll, anerkjennes som bruk av varemerket for det formål å opprettholde registreringen”.

Et ”samtykke fra merkehaveren” vil typisk ha form som en lisensavtale. Vml. § 34 første ledd første punktum fremhever at innehaveren av et varemerke ”kan gi en annen rett til å bruke varemerket i næring (lisens)”. Lisensen kan etter annet punktum ”gjelde en del av eller alle de varer merket er vernet for” samt bruk ”i hele riket eller i en del av

---

<sup>88</sup> Se hjemmesidene til den danske Patent- og Varemerkestyrelsen:  
[http://www.dkpto.dk/varemaerke/brugspligt\\_sagsbehandling.htm](http://www.dkpto.dk/varemaerke/brugspligt_sagsbehandling.htm).

<sup>89</sup> Dom fra Oslo tingrett av 18. januar 2002 (Sak nr. 00-09211-A71 og 00-09461-A71).

<sup>90</sup> Thommessen 1974 s. 240.

<sup>91</sup> Reg. prp. 1992/93: 48 s. 100.

riket”. Lisensavtaler følger det alminnelige kontraktsrettslige prinsipp om formfrihet. Dersom utstedelse av lisenser skulle kunne føre til tap av varemerket på grunn av manglende oppfyllelse av bruksplikten, ville det innebære en lite hensiktsmessig utnyttelse av varemerkens iboende verdier. Som Lassen påpeker, er lisensavtaler ”en vesentlig forutsetning for at *trade mark merchandising* [...] skal kunne drives slik som i dag”.<sup>92</sup> Det er også grunn til å understreke at det i denne sammenhengen er irrelevant om lisensen er anmerket i varemerkeregisteret.

Samtykke fra merkehaveren kan foreligge selv om det ikke eksisterer noen egentlig lisensavtale. Forutsetningen er imidlertid at innehaveren av varemerket fortsatt må kunne sies å ha kontroll og rådighet over sitt varemerke.<sup>93</sup> Dette kravet kan utledes av TRIPS art. 19 nr. 2, som understreker at tredjemanns varemerkebruk må være ”underlagt innehaverens kontroll”. Det kan for eksempel være at varemerkeinnehaveren har gitt samtykke til import og omsetning av noen partier med varer som bærer varemerket, fra et land der andre har retten til det.

Et interessant spørsmål er om tredjemanns ulovlige bruk av varemerket skal kunne påberopes i varemerkeinnehaverens favør, som om han hadde vært varemerkeinnehaverens lisenstager. Koktvedgaard og Wallberg avviser kategorisk denne muligheten.<sup>94</sup> Bugge på sin side ser imidlertid ut til å holde muligheten åpen. Han fremhever at ”det kan anføres, at en varemærkeindehaver i relation til bruksplikten bør kunne drage nytte af, at en tredjemand – også ulovlig – har benyttet dennes varemærke i den relevante periode”.<sup>95</sup> Problemstillingen er særlig aktuell ved salg og annonsering av reservedeler, tilbehør og parallellimporterte varer samt sammenlignende reklame. For alle tilfellene gjelder, som et generelt utgangspunkt, at eventuelle tredjemenn må nøye seg med å benevne merkene.<sup>96</sup> Tredjemanns virksomhet vil først kunne karakteriseres som ”ulovlig” dersom han ikke bare benevner merket, men også bruker ”logoen”. Uavhengig av om ”logoen” er brukt eller ikke, er det lite naturlig å la tredjemanns bruk av varemerket komme i varemerkeinnehaverens favør ved vurderingen av om hans bruk kan karakteriseres som reell. Hensynene bak reglene om

---

<sup>92</sup> Lassen 1997 s. 167.

<sup>93</sup> Koktvedgaard 1998 s. 167.

<sup>94</sup> Koktvedgaard 1998 s. 167.

<sup>95</sup> Bugge 1998 s. 144 annen spalte.

<sup>96</sup> Se Lassen s. 238, 239 og 423.



bruksplikt, samt ordlyden i TRIPS art. 19 nr. 2, tilsier også at vurderingen knyttes til den virksomhet varemerkeinnhaveren har kontroll over.

## 5 Bruk av varemerket i endret utforming

### 5.1 Vurderingsnormen

Det fremgår av varemerkedirektivet art. 10 nr. 2 bokstav a at som bruk regnes også ”bruk av varemerket i en form som bare skiller seg fra den form varemerket ble registrert i, i enkeltheter som ikke endrer særpreget”. Bestemmelsen er utformet i samsvar med Pariskonvensjonen art. 5 C nr. 2. Vml. § 25a første ledd annet punktum peker på det samme: Som bruk av varemerket ”regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i, i enkeltheter som ikke endrer dets særpreg”. Den danske varemerkeloven § 25 annet ledd nr. 1 ser imidlertid ut til å gi anvisning på en noe annen vurderingsnorm, og lar det avgjørende være om det brukte varemerket ”væsentligt afviger fra den form, hvori det er registrert”. Som Lassen påpeker kan det etter ordlyden synes ”som om den danske loven her er noe mer romslig enn direktivet”.<sup>97</sup> Selv om formuleringene rent språklig avviker fra hverandre, er det imidlertid ikke grunn til å tro at intensjonen til den danske lovgiveren var å gi den danske bestemmelsen et materielt annet innhold enn varemerkedirektivet. Dette kommer tydelig frem i forarbeidene til den danske brukspliktregelen: ”Bestemmelsen er en gennemførelse af brugspligtsbestemmelsen i direktivets artikel 10. Formuleringen af § 25 følger i vidt omfang artikel 10”.<sup>98</sup> Også Ot. prp. nr. 72 (1991–92) understreker at det i ”sak menes det samme” med de forskjellige bestemmelsene (s. 81 annen spalte).

### 5.2 Forholdet til varemerkelovens regler om endring av varemerker

Det fremgår av vml. § 24 første punktum at det i et registrert varemerke kan ”gjøres uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket”. Dersom endringene ikke er ”uvesentlige”, må merket med endringene i så fall registreres som et eget varemerke, noe som kan få følger for varemerkets prioritet. Om bakgrunnen for bestemmelsen i

---

<sup>97</sup> Lassen 1997 s. 162.

<sup>98</sup> F. t. varemerkelov spalte 1917.

vml. § 24 peker forarbeidene på at det hender ”ikke så sjelden at et varemerke, særlig etter lengere tids bruk, undergår visse mindre forandringer. Det kan dreie seg om endringer i stavemåten av enkelte ord, eller mindre endringer i en beskrivende tekst, som ikke berører selve merket, eller det kan være en modernisering av en eller annen detalj i en figur. Som nevnt [...] kan visse forandringer av denne art særlig være påkrevet når et merke har gått over til ny innehaver etter overdragelse”.<sup>99</sup> Samlet sett gir forarbeidene anvisning på en nokså snever adgang til endring.

Spørsmålet som her oppstår er om terskelen for endring etter vml. § 24 tilsvarer det ”slingringsmonn” innehaveren av et varemerke har etter vml. § 25a. Forholdet mellom vml. § 25a og vml. § 24 er blant annet berørt i den svenske TOM-saken.<sup>100</sup> Her understreket Hovrätten at endringer som ligger innenfor vml. § 24 i utgangspunktet er tilstrekkelig til å oppfylle bruksplikten, men at dette dog ikke innebærer ”att användningskravet skall anses uppfyllt endast om märket brukats i en form, som faller inom ramen för vad som kunnat godtagas enligt 24 §” (s. 607 i NIR referatet). Lassen peker på at hensynene bak brukspliktregelen på ingen måte ”tilsier restriktivitet på linje med den man har ansett nødvendig når det gjelder *endring* av et registrert varemerke”.<sup>101</sup> Selve vurderingstemaet er annerledes: Etter vml. § 25a første ledd annet punktum er det – i motsetning til vml. 24 – ikke tale om at ”den endrede form merket har vært brukt i, skal få noen som helst betydning for enerettens utstrekning”.<sup>102</sup>

### 5.3 Forholdet til varemerkelovens regler om forvekselbarhet

Forvekselbarhet, i varemerkelovens forstand, er en kombinasjonseffekt av kjennetegnslighet og vareslagslikhet.<sup>103</sup> I relasjon til reglene om bruksplikt oppstår spørsmålet om kravet til bruk *alltid* er oppfylt dersom det kan konstateres at det brukte varemerket er forvekselbart med det registrerte. Spørsmålet må gis et klart benektende svar. Nok en gang kan det vises til at hensynene bak de to regelsettene er vesensforskjellige. Å legge til grunn en forvekselbarhetsnorm vil således neppe la seg forene med formålet bak brukspliktreglene, snarere tvert imot.

---

<sup>99</sup> Innst. 1958 s. 40 annen spalte.

<sup>100</sup> NIR 1985 s. 604.

<sup>101</sup> Lassen 1997 s. 163.

<sup>102</sup> NOU 2001: 8 s. 90 første spalte.

<sup>103</sup> Lassen 1997 s. 256 flg. Se ovenfor kap. 2.

## 5.4 Retningslinjer for bedømmelsen

### 5.4.1 Generelt

Det nærmere innhold av vurderingsnormen i vml. § 25a første ledd annet punktum kan bare presiseres gjennom en studie av praksis knyttet til bestemmelsen. Det faktum at bestemmelsen ikke bare gjelder ulike typer varemerker, men også ulike typer endringer, gjør det vanskelig å konstatere konkrete og lett håndterbare retningslinjer. Her skal det undersøkes om det kan pekes på enkelte generelle trekk ved domstolenes og registreringsmyndighetenes argumentasjon, som synes å være avgjørende for om avviket fra det registrerte varemerket blir godtatt. Det er imidlertid grunn til å understreke at det må gjøres en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Dette kommer tydelig frem av blant annet NJA 1991 s. 619 (BIGMAC), der Högsta domstolen uttalte at spørsmålet bør ”avgöras efter en samlad bedömning av likheter och skillnader i olika hänseenden” mellom merkene (s. 624).

### 5.4.2 Helhetsinntrykket og dets elementer

Praksis fra OHIM viser at det ved vurderingen er naturlig å ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir. I CARGOBULL-saken<sup>104</sup> uttalte Opposition Division at det sentrale spørsmålet er om det brukte varemerket avviker fra det registrerte ”in elements substantially affecting the general appearance of the sign” (s. 5). Det må derfor foretas en analyse av de elementene som danner helhetsinntrykket. Disse kan knytte seg til syns-, lyd- og forestillingsbildet. Det vil i de fleste varemerker være ett eller noen få elementer som er klart dominerende, og – som Lassen uttrykker det – ”tar luven fra de andre innslagene i merket”.<sup>105</sup> Disse elementene blir gjerne kalt for dominanter, og må antas å ha stor betydning for hvilket helhetsinntrykk varemerket etterlater seg.

---

<sup>104</sup> Opp. div. 3484/2002.

<sup>105</sup> Lassen 1997 s. 343.

### 5.4.3 Særpreget

Ved forvekselbarhetsvurderingen får styrken av merkets særpreg betydning når dets beskyttelsessfære skal fastsettes.<sup>106</sup> Av denne grunn sondres det gjerne mellom sterke og svake merker. Et merkes særpreg vil være resultat av en rekke forskjellige elementer. Ett og samme varemerke kan bestå av både sterke og svake merkeelementer, og det har derfor betydning hvilket merkeelement endringen knytter seg til. Gode grunner taler for at særpregets styrke også bør tillegges vekt ved vurderingen av om bruksplikten er oppfylt. En endring i et svakt varemerke vil lettere kunne anses å endre dets særpreg, enn om den tilsvarende endringen hadde blitt gjort i et sterkt varemerke.

### 5.4.4 Endret figur- og fargemessig utforming

Ved registrering av et ordmerke gjelder registreringen selve ordet. Som Koktvedgaard understreker, kan retten derfor opprettholdes ”uanset i hvilken figurlig utforming mærket anvendes”.<sup>107</sup> Dette gjelder uansett om ordmerket endres fra store til små bokstaver eller brukes i en annen skrifttype. Et godt eksempel på det førstnevnte gir OMEGA-saken.<sup>108</sup> Her ble det lagt til grunn at en endring fra store til små bokstaver ikke får betydning for varemerkets distinktive karakter. BIODERMA-saken<sup>109</sup> gir en god illustrasjon på det siste. Det registrerte ordmerket BIODERMA var i denne saken brukt – som det sies i avgjørelsen – i en noe mer ”fancy” skrifttype. Det ble generelt uttalt at innehaveren av et ordmerke ”is free to use his word mark in a wide variety of different scripts, and for such use to be still considered as using the mark as registered” (s. 6). I HELADERIA PALAZZO-saken<sup>110</sup> fremhevet Board of Appeal at ”a word mark registration serves to protect the conceptual content of the word or expression, not visual features or a specific appearance, such as devices, colours, fancy lettering, or the like”. Tvert imot er ordmerker ”rarely intended to be used exactly as represented in the register” (premiss 17). Som det understrekes i BIOTEX-saken,<sup>111</sup> vil en registrering av et ordmerke ”have very little value if any variation on its basic form employed in the

---

<sup>106</sup> Lassen 1997 s. 272.

<sup>107</sup> Koktvedgaard 1998 s. 167.

<sup>108</sup> R 286/1999-1.

<sup>109</sup> Opp. div. 3131/2001.

<sup>110</sup> R 608/2000-4.

<sup>111</sup> R 812/2000-1.

marketplace might result in invalidating the rights conferred on it by trade mark registration” (premiss 16).

For figurmerkene gjelder registreringen i utgangspunktet bare den utformingen som er angitt ved registreringen. Uttalelsen av Opposition Division i ESCORPION-saken<sup>112</sup> er betegnende: ”[T]he opponent’s registrations concern figurative marks, meaning that protection has been granted for the specific graphic representation of the sign contained in the certificate” (s. 7).



*Registrert varemerke*



*Brukt varemerke*

Det ble konkludert med at ”the mark is used in a fashion that alters significantly the overall impression of the [registered] sign and thus it directly affects its distinctive character” (s. 8). Også når det dreier seg om figurmerker er det imidlertid rom for skjønn. I PUMA-saken<sup>113</sup> besto forskjellen mellom det registrerte og det brukte varemerket i at figurmerket var speilvendt.



*Registrert varemerke*



*Brukt varemerke*

Opposition Division slo fast at ”the direction of the puma’s jump has only a secondary bearing on the distinctiveness of the opponent’s signs, as the overall impression thereof depends much more on the kind of animal concerned and on its particular attitude” (s. 7). I de svenske forarbeidene er NJA 1991 s. 23 (GATT) brukt som eksempel for å

---

<sup>112</sup> Opp. div. 758/2000.

<sup>113</sup> Opp. div. 1835/2000.

bevise at svensk rett er i overensstemmelse med varemerkedirektivet.<sup>114</sup> Varemerket GATT var registrert som et kombinert merke.



*Registrert varemerke*



*Brukt varemerke*

Högsta domstolen la betydelig vekt på at det vesentlige i varemerket var ordet ”gatt”, et ord som utvilsomt var registrerbart i seg selv, og konkluderte med at bruksplikten var oppfylt. Varemerket hadde således fått sin særpregede karakter gjennom ordet ”gatt”. Blant annet Pawlo er kritisk til dommen, og konkluderer med at det synes ”osannolikt att en domstol av idag skulle resonera likadant som [Högsta domstolen] gör i Gatt-fallet”.<sup>115</sup> I lys av OHIMs praksis i relasjon til figurmerker og kombinerte merker synes kritikken både fornuftig og berettiget. Bruk av kun ord delen i et kombinert merke kan med andre ord i alminnelighet ikke være tilstrekkelig til å opprettholde registreringen.

Et varemerke anses i norsk varemerkerett som beskyttet for enhver fargesammensetning når det er registrert uten at bestemte farger er angitt.<sup>116</sup> Dersom bestemte farger er angitt begrenser vernets utstrekning seg i utgangspunktet til disse. Denne forskjellen skyldes at farger kan være en medvirkende faktor til å gi varemerket det fornødne særpreg, slik at det kan bli registrert. Disse prinsippene bør også legges til grunn i relasjon til reglene om bruksplikt. Dette betyr at registreringer i sort/hvitt vil bli opprettholdt gjennom bruk i en eller flere fargekombinasjoner. Dette gjelder selv om fargene i en sort/hvitt-registrering inverteres. Praksis fra OHIM viser at der varemerket er registrert i farger, vil en eventuell endring i fargesammensetningen kunne ha betydning for vurderingen av om særpreg er endret. I ZARAGOZA-saken<sup>117</sup> hadde varemerke innehaveren registrert et figurmerke som viste en indianer med en sombrero. Endringen, som besto i at sombreroen og bakgrunnen hadde skiftet farge, ble imidlertid ikke ansett tilstrekkelig til å endre varemerkets særpreg.

<sup>114</sup> Reg. prp. 1992/93 s. 99.

<sup>115</sup> Pawlo 1998 s. 14.

<sup>116</sup> Lassen 1997 s. 364. Dette ble først antatt i Rt. 1932 s. 353, der førstvoterende uttalte at det må ”antas at et registrert varemerke er beskyttet for en hvilken som helst farvesammensetning, naar farven ikke er angitt som et særkjenne ved merket” (s. 354). Denne forståelsen ble opprettholdt i Rt. 1992 s. 1030.

<sup>117</sup> Opp. div. 1044/2000.

#### 5.4.5 Endret innholdsmessig utforming

Forskjellen mellom det registrerte og det brukte varemerket kan også være av innholdsmessig karakter. Ulike former for merkeelementer kan være tillagt, fjernet eller modifisert i forhold til det registrerte varemerket. NJA 2001 s. 265 (SPOTLIGHT) kan i denne sammenhengen være illustrerende. Her var hovedspørsmålet om bruk av varemerket SPOTLIGHT var tilstrekkelig for å opprettholde det registrerte varemerket SPOTLIGHTSERIEN, der de tre ordene SPOT, LIGHT og SERIEN var skrevet i ulike skrifttyper og størrelser.

*Registrert varemerke*

SPOTLIGHT

*Brukt varemerke*

Högsta domstolen uttalte at den ”form som har använts får anses ha avvikit i så hög grad från den form i vilken märket registrerats att det registrerade märkets egenartade karaktär har förändrats” (s. 269). For ordmerkenes vedkommende vil ordenes lengde ofte ha stor betydning for om særpreget kan anses endret. Dersom det registrerte varemerket består av et ord med få bokstaver, skal det i utgangspunktet mindre til før særpreget anses endret, enn dersom det dreier seg om et langt ord. I LUPO-saken<sup>118</sup> ble Fiat bedt om å bevise ”reell bruk” av varemerket LUPO. Bevis for bruk av varemerket LUPETTO ble av Opposition Division ikke ansett som relevant fordi ”this mark is substantially different from the mark LUPO, which is the only one on which the opposition is based and for which evidence of use was requested” (s. 5). NJA 1991 s. 619 (BIGMAC) viser imidlertid at man ikke må legge en altfor rigid vurderingsnorm til grunn. Hovedspørsmålet i saken var om McDonald’s sin bruk av varemerket BIGMAC var å anse som bruk av det registrerte varemerket BIGMAC. Högsta domstolen innledet med å understreke at det registrerte og det brukte varemerket skilte seg fra hverandre ved at de henholdsvis var skrevet i ett og to ord. Denne forskjellen kunne imidlertid ”rent utseendemässigt inte anses som väsentlig” (s. 624). Delingen av ordet hadde også betydning for forestillingsbildet da det engelske ordet for adjektivet ”stor” –

---

<sup>118</sup> Opp. div. 1269/1999.

BIG – ble tydeliggjort. Retten kom imidlertid frem til at den alminnelige kjennskapen til det engelske språket tilsa at de fleste ville oppfatte BIG som ”stor” uavhengig av om varemerket var skrevet i ett eller to ord. Det var med andre ord ikke grunn til å tro at BIGMAC lettere ville bli oppfattet som et fantasiord. I den engelske HUGGARS-saken<sup>119</sup> ble derimot endringen fra HUGGARS til HUGGERS ikke godtatt, da endringen hadde betydning for forestillingsbildet. Det brukte varemerket HUGGERS var, i motsetning til det registrerte varemerket HUGGARS, suggestivt for varene merket var registrert for, nemlig klær.<sup>120</sup> Selv om avgjørelsen er gammel, er det etter mitt skjønn ikke grunn til å tro at resultatet ville blitt annerledes i dag.

Et av spørsmålene i UfR 2000 s. 1123 (ELLE-BELLE) var om bruk av varemerket Elle la Belle i særegen utforming, var å regne som bruk av det registrerte varemerket ELLE-BELLE.

ELLE-BELLE

*Registrert varemerke*



*Brukt varemerke*

Tilføyelsen av ordet ”la” – den franske bestemte artikkel for hunkjønn – tydeliggjorde den franske betydningen ”hun, den skjønn”. Høyesteret sluttet seg til SØ- og Handelsrettens uttalelse om at det ”anvendte varemærke inneholder begge ord i det registrerte varemærke, og indføjelset af ordet la i stedet for bindestregen ændrer ikke væsentligt det visuelle indtryk af varemærket, ligesom ”la” heller ikke sprogligt ændrer betydningen av varemerket” (s. 1125 første spalte). I UfR 2001 s. 166 (SYVSOVER) måtte SØ- og Handelsretten ta stilling til om bruken av det kombinerte merket 7SOVER utgjorde bruk av det registrerte ordmerket SYVSOVER.

---

<sup>119</sup> [1979] FSR 310.

<sup>120</sup> ≈ Tettsittende.



SYVSOVER



*Registrert varemerke*

*Brukt varemerke*

Retten uttalte at denne ”brug af figurmærket indebærer samtidig en brug af ordmærket, idet de to mærker har samme begrepsmessige betydning og må oppfattes som identiske” (s. 172 første spalte). Endringer som består i at et ordmerke som helhet blir gjort om til et figurmerke bør imidlertid i alminnelighet ikke godtas, selv om det begrepsmessige innhold ikke blir endret. Som eksempel kan det nevnes at den sveitsiske føderale høyesterett ikke anså bruken av et figurmerke bestående av fem stjerner, som tilstrekkelig for å opprettholde det registrerte ordmerket ”FÜNFSTERN”.<sup>121</sup>

Koktvedgaard fremhever at registreringen av et varemerke må opprettholdes dersom ”mærket brukes sammen med en rent descriptiv bestanddel, der ikke er omfattet af registreringen”.<sup>122</sup> Dette vil typisk være tilfellet for modellangivelser. I MILES-saken<sup>123</sup> ble det registrerte ordmerket MILES brukt sammen med ordet BASICS og et figurativt element. Da ordet BASICS var en betegnelse på en modell av skoene som ble solgt under varemerket MILES, konkluderte Opposition Division med at bruken av ordet ikke hadde noen betydning for det registrerte varemerkets særpreg. I VAQUER-saken<sup>124</sup> var det spørsmål om bruk av varemerket VAQUER i ulike kombinasjoner med blant annet ordene MUEBLES, RÚSTICO og PROVENZAL, kunne anses som bruk av det registrerte varemerket VAQUER. Board of Appeal la avgjørende vekt på at ”the word VAQUER is the dominant and distinctive element” (premiss 23). Videre ble det fremhevet at varemerket VAQUER fungerte ”as a badge of origin and that the other words merely denote different styles of furniture” (premiss 21). De andre ordene betydde henholdsvis møbler, rustikk og provençalsk, og var således av rent deskriptiv karakter uten betydning for særpreget. Også HELADERIA PALAZZO-saken viser det samme.

---

<sup>121</sup> Dom av 3. mars 1966 (Schricke 1971 s. 195).

<sup>122</sup> Koktvedgaard 1998 s. 167.

<sup>123</sup> Opp. div. 802/1999.

<sup>124</sup> R 1138/2000-2.

HELADERIA PALAZZO

*Registrert varemerke*

HELADERIAS

**PALAZZO**

ITALIANAS

*Brukt varemerke*

Board of Appeal godtok avviket mellom det registrerte og brukte varemerket, og uttalte at forskjellene ”consist of the word ”Italianas” and the plural form of ”Heladeria”. Both terms are little distinctive, as they may indicate the origin and the nature of the goods” (premiss 17). I VICIO-saken<sup>125</sup> besto forskjellen mellom det registrerte varemerket VICIO og det brukte varemerket i at sistnevnte var skrevet i en annen skrifttype, det var brukt rød farge og figurative elementer samt ikke-distinktive slagord. Opposition Division konkluderte imidlertid med at ”the use of the word ”VICIO” is so dominant in the mark as used that it fulfils the requirements of having been used as registered” (s. 7).

Der det registrerte varemerket brukes sammen med et distinktvt merkeelement, skal det mindre til før man anser dets særpreg endret. På samme måte vil varemerker som består av flere distinktive elementer ”ikke kunne deles, hvorfor brug af en af bestanddelene ikke kan udgøre brug af det samlede registrerede mærke”.<sup>126</sup> AURAL-saken<sup>127</sup> er i denne sammenhengen illustrerende.



*Registrert varemerke*



*Brukt varemerke*

Opposition division anså særpreg for endret og uttalte at det brukte varemerket ”is very different from the registered mark as it does not include the hexagonal element or the stripes but instead consists of a distinctive G clef” (s. 6). Ofte kan bruk av symboler,

<sup>125</sup> Opp. div. 3758/2002.

<sup>126</sup> Koktvedgaard 1998 s. 167.

<sup>127</sup> Opp. div. 170/2003.

som for eksempel ”®” og ”™”, skape en viss avstand mellom det registrerte varemerket og andre merkeelementer. Dette legges til grunn blant annet i VISIO-saken.<sup>128</sup> Særpreget til det registrerte ordmerket VISIO ble ikke ansett endret ved at merket ble brukt sammen med andre ord, da symbolet ”®” konsekvent var blitt brukt i tilknytning til VISIO. Board of appeal uttalte at det ikke er ”uncommon for a trade mark, used as a house mark or as an identifier of a product series, to be followed by another indication, which may be linked to the common term by a hyphen” (premiss 21).

## 6 Vareavgrensningen

### 6.1 Klasselistens rettslige betydning

Vml. § 16 første punktum slår fast at varemerker ”registreres for bestemte varer innenfor bestemte vareklasser”. En registrering av et varemerke gir med andre ord ikke enerett til å bruke dette for alle tenkelige varer og tjenester; man må foreta en spesifisering. Det kommer videre frem av annet punktum at inndelingen i vareklasser ”bestemmes av Kongen”. Det fremgår av forskrift om nærmere bestemmelser om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker av 17. desember 2001 nr. 1487 at det er 34 klasser for varer og 11 klasser for tjenester. Disse bestemmelsene er laget i samsvar med en internasjonalt vedtatt klassifikasjon.<sup>129</sup> Hensikten med vareklassesystemet er å skape et systematisk hjelpemiddel som gjør gransknings- og søknadsbehandlingen enklere. Det ligger også rent fiskale hensyn bak, da det i tillegg til grunnavgiften for registrering av et varemerke kreves inn en tilleggsavgift for hver klasse mer enn én som merket søkes registrert for. Vareklasseinndelingen er imidlertid i utgangspunktet uten betydning for avgjørelsen av om varene er av ”samme eller lignende slag” etter vml. § 6 første ledd første punktum. En annen sak er at de varer som er plassert i samme vareklasse oftere vil være av samme eller lignende slag enn varer som ikke er i samme klasse. Før lovrevisjonen i 1995 kunne et varemerke registreres for hele vare- og tjenesteklasser, med bare angivelse av klassens

---

<sup>128</sup> R 129/2000-1.

<sup>129</sup> Nice-arrangementet av 15. juni 1957, sist revidert i Stockholm i 1967.

nummer.<sup>130</sup> Man kan imidlertid fortsatt la varefortegnelsen omfatte hele klassebetegnelsen.

## 6.2 Bruk av varemerket for de varer det er registrert for

Det fremkommer av vml. § 25a første ledd første punktum at varemerket må tas i bruk ”for de varer det er registrert for”. Det fremgår videre av vml. § 25a tredje ledd at dersom varemerket bare har vært brukt ”for noen av de varer merket er registrert for, skal registreringen slettes bare for de varer merket ikke har vært brukt for”. Bestemmelsen er i samsvar med varemerkedirektivet art. 13.

Varemerkeinnhaveren bestemmer selv hvor vid eller snever hans varefortegnelse skal være. Som det fremheves av High Court i MINERVA-saken<sup>131</sup> er det i denne sammenhengen viktig å være oppmerksom på at ”[w]ide words can cover what are commercially quite different sorts of articles” (premiss 20). Dersom varemerkeinnhaveren for eksempel ønsker å registrere sitt varemerke innenfor klasse 15, kan han enten benytte en snever formulering som ”kontrabasser” eller en vid formulering som ”strenginstrumenter” eller endog ”musikkinstrumenter”. Dersom varemerket bare er brukt for fioliner oppstår det i det førstnevnte tilfelle spørsmål om varemerket er brukt ”for de varer det er registrert for”. Hvis spørsmålet ubetinget besvares benektende må det antas at det i fremtiden vil ”bli et sterkt press fra søkere som vil ha registreringer med rimelig romslige varebetegnelser”.<sup>132</sup> Dette vil stride mot hensynene bak brukspliktregele. I sistnevnte tilfelle vil det eventuelt i tillegg være spørsmål om hvilke varer registreringen skal opprettholdes for dersom det foretas en delvis slettelse. Det er naturlig at spørsmålene ikke besvares uavhengig av hverandre. Det er med andre ord ikke rimelig at en varemerkeinnhaver – i relasjon til reglene om bruksplikt – skal komme dårligere ut av det om han formulerer en presis varefortegnelse, og således etterlever intensjonen ved lovendringen.

---

<sup>130</sup> Det påpekes i Ot. prp. nr. 59 (1994–95) at selv ”om en ordning med bruksplikt ikke kan sies å være prinsipielt *uforenelig* med en ordning med klasseregistrering, synes kombinasjonen å måtte betegnes som uhensiktsmessig, og det foreslås derfor at adgangen til klasseregistrering oppheves” (s. 89 annen spalte).

<sup>131</sup> [2001] ETMR 1013.

<sup>132</sup> Lassen 1997 s. 164.

### 6.3 Retningslinjer for vareavgrensningen

Som Lassen påpeker, gir verken loven eller varemerkedirektivet holdepunkter ”for avgjørelsen av hvor vid avgrensningen skal være”.<sup>133</sup> I de svenske forarbeidene er det fremhevet at det er vanskelig å oppstille en allmenn regel, som kan fungere som retningslinje ved avgrensningen.<sup>134</sup> En mulig fremgangsmåte er å legge til grunn samme vurderingsnorm som man bruker for fastleggelsen av ”likeartethet” i forvekselbarhets-spørsmål. Her er det imidlertid grunn til å utvise varsomhet. Det eksisterer ingen klar sammenheng mellom vernets omfang og hvordan varearten bør avgrenses etter vml. § 25a. Som det påpekes i BLUES-dommen følger dette ”forsåvidt også logisk av at beskyttelsesområde[t] kan være større enn oppregningen av vareslag, men ikke mindre omfattende enn denne oppregningen” (s. 7).

En annen fremgangsmåte som kan legges til grunn ved avgrensningen, er å oppfatte den vareangivelsen som er gjort i varemerkeregisteret helt bokstavelig. Problemet med denne fremgangsmåten er at den overhodet ikke gir rom for nyanser. Annenvoterendes resonnement i den svenske TRIUMF-saken<sup>135</sup> er illustrerende. Varemerket TRIUMF var registrert for en rekke varer i klassene 29 og 30. Varemerke innehaveren hadde bare gjort bruk av varemerket for ”våffelstrutar”, noe som kan sammenlignes med en kjeks formet som et kremmerhus eller en krumkake. Stockholm tingsrätt fant at ”det skulle vara helt oförenligt med lagtexten att [...] anse den användning som skett av varumärket i samband med marknadsföring av våffelstrutar som användning, inte bara för käk och konditorivaror, utan även för de övriga varuslagen” (s. 320 i NIR-referatet). Når det gjaldt spørsmålet om registreringen kunne opprettholdes for kjeks og konditorvarer var det dissens blant dommerne. To dommere mente – dog med forskjellig begrunnelse – at registreringen også måtte slettes når det gjaldt disse varene. Annenvoterende, som sammen med førstvoterende utgjorde flertallet,<sup>136</sup> mente at bruk *bare* for ”våffelstrutar” ikke kunne opprettholde registreringen for kjeks- og konditorvarer. Hun oppfattet med andre ord den vareangivelsen som var gjort i varemerkeregisteret helt bokstavelig. Som

---

<sup>133</sup> Lassen 1997 s. 164.

<sup>134</sup> Reg. prp. 1992/93: 48 s. 100.

<sup>135</sup> NIR 1995 s. 318.

<sup>136</sup> Den første dommeren anså det ikke bevist at ”våffelstrutar” var omfattet av kategorien kjeks- og konditorvarer.

Lassen påpeker bør man se dette standpunktet som ”uforenelig med vml. § 25a siste ledd”.<sup>137</sup>

Behovet for en nyansert vurderingsnorm tilsier at avgrensningen bør fundamenteres et sted mellom de to ovenfor skisserte ”ytterpunktene”. Utgangspunktet bør, etter Lassens oppfatning, være at vareangivelsen i varemerkeregisteret ”oppfattes nokså bokstavelig – men ikke helt bokstavelig”.<sup>138</sup> Det er muligens dette som ligger i den engelske versjonen av varemerkedirektivet art. 10 nr. 1, som krever at varemerket må brukes ”*in connection with the goods or services in respect of which it is registered*” (min kursivering). Formuleringen ser ut til å gi rom for en noe videre vareavgrensning enn ordlyden i vml. § 25a, som svarer til den norske versjonen av varemerkedirektivet art. 10 nr. 1.

Ot. prp. nr. 72 (1991–92) peker på at et ”naturlig utgangspunkt kan være oppslagsordene i den alfabetiske varelisten etter § 16” (s. 81 annen spalte). Det er imidlertid grunn til å understreke at den alfabetiske listen ikke ble laget med dette formålet for øyet. Å konsekvent legge den alfabetiske listen til grunn vil derfor i mange tilfeller signalisere ”en meget restriktiv holdning”.<sup>139</sup> Et annet problem er at den alfabetiske listen heller ikke fremstår som entydig, noe som gjør at dens veiledningsverdi ved avgrensningsspørsmålet blir noe begrenset. Dette gjenspeiles også i praksis knyttet til vml. § 25a tredje ledd. I TRIPP TRAPP-dommen<sup>140</sup> ble det understreket at den alfabetiske listen ofte ville være et naturlig utgangspunkt, men at ”den konkrete bruk av varemerket kan tilsi både en snevrere og videre avgrensning enn denne opererer med” (s. 10). På samme måte ble det i BLUES-dommen fremhevet at det ville være lite i samsvar med den reelle markedsføringssituasjonen å lete gjennom den alfabetiske listen for å finne noen klesplagg som er nevnt der, men som ikke er med på de fakturaer og lignende som er fremlagt, og deretter unnta disse fra registreringen. Det virker imidlertid som at lovkonsipistene har vært klar over at det i forarbeidene foreslåtte utgangspunkt er mangelfullt, idet det uttales at spørsmålet må ”overlates til praksis, der

---

<sup>137</sup> Lassen 1997 s. 165.

<sup>138</sup> Lassen 1997 s. 164.

<sup>139</sup> Lassen 1997 s. 164.

<sup>140</sup> Dom fra Oslo tingrett av 23. oktober 2002 (TOSLO-2001-11200).

en må legge betydelig vekt på de svar en kommer frem til innen EØS-området for øvrig”.<sup>141</sup>

Avgrensningen vil i første rekke bero på en vurdering av hva som er praktisk og formålstjenlig under hensyntagen til den faktiske bruk av varemerket. Man bør med andre ord gå forholdsvis konkret til verks. I den engelske DECON-saken<sup>142</sup> la High Court til grunn at den beste avgrensingsmåten var å spørre ”what would be a fair specification of goods having regard to the use that the proprietor has in fact made of the mark and assuming further that he will continue that use” (premiss 23). Det ble videre fremhevet at det er ”a balance to be held between the proprietor, other traders and the public having regard to the use which has in fact taken place” (premiss 24). Dette er prinsipper som også bør legges til grunn i norsk varemerkerett. I TRIPP TRAPP-dommen understrekes det at hensynene bak brukspliktregelen ”tilsier at man bør tillate en eldre registrering opprettholdt i et omfang som ikke er like snevert som den enkelte vare, men heller ikke nødvendigvis så omfattende som en større gruppe av varer” (s. 10). Som det påpekes i de danske forarbeidene bør man akseptere ”at registreringen opprettholdes for et overbegrep, eksempelvis ”lægemidler”, selv om varemærket kun anvendes for et bestemt lægemiddel”.<sup>143</sup>

Norsk rettspraksis viser et nokså broket bilde av hvordan avgrensningen av vare- og tjenestearten bør foretas. Så langt foreligger det bare underrettsdommer som belyser problemstillingen. I PRIMUS-dommen<sup>144</sup> tok retten – som foreslått i forarbeidene – utgangspunkt i oppslagsordene i den alfabetiske listen. Retten fant at saksøkte hadde brukt varemerket PRIMUS for varmeanlegg der telerelaterte apparater (som for eksempel personsøkere eller GSM-telefoner) er nødvendige objekter for fjernstyring av varmeanleggene. Det ble antatt at det ikke var ”lovens intensjon at slik bruk innebærer at man har registrert beskyttelse for alle telerelaterte varer” (s. 7). Lovens intensjon måtte tvert imot være ”tap av vern for alle telerelaterte varer bortsett fra det *spesifikke*

---

<sup>141</sup> Ot. prp. nr. 72 (1991–92) s. 81 annen spalte.

<sup>142</sup> [2001] ETMR 486. Her omfattet varemerkeinnhaverens registrering av varemerket DECON ulike typer vaske- og rensemidler for vareklassene 3, 5, og 7. Som en følge av at bevisene i saken viste at den faktiske bruken av varemerket kun knyttet seg til vaske- og rensemidler ment for det teknisk/industrielle området, fant High Court det naturlig å begrense registreringen gjennom tilføyelsen av kvalifikasjonen ”all for non-domestic use”.

<sup>143</sup> F. t. varemærkelov spalte 1919.

<sup>144</sup> Dom fra Oslo byrett av 2. mars 2001 (Sak nr. 00-04983 A83).

området merket har vært i aktiv bruk”, nemlig apparater til bruk for fjernstyring av varmeanlegg (s. 7, min kursivering). Retten la med andre ord en svært snever avgrensning av varearten til grunn. I så måte svarer rettens standpunkt til den tredje dommerens votum i TRIUMF-saken, som tok til orde for å slette registreringen for alle andre varer enn ”våffelstrutar”. Som Lassen påpeker må den tredje dommerens votum kunne ”betegnes som meget restriktivt”.<sup>145</sup> I BLUES-dommen var saksøktens ordmerker I BLUES og BLUES CLUB registrert for vareklasse 25 (klær, fottøy og hodeplagg). Retten fant at begge varemerkene hadde vært i bruk for en rekke forskjellige typer klesplagg, for hodeplagg, og for I BLUES også for sko; alle varer for kvinner og piker. Retten kom derfor til at det ville ”være i nært samsvar med markedsføringssituasjonen, og også i samsvar med en restriktiv linje til hva som kreves av bruk for å beholde en registrering, å kjenne merkene ugyldige<sup>146</sup> for så vidt angår klær, hodeplagg og sko for herrer og gutter” (s. 7). Resultatet i saken ble at I BLUES ble slettet for varene klær, fottøy og hodeplagg; alle for herrer og gutter. BLUES CLUB ble på sin side slettet for varene klær for herrer og gutter, hodeplagg for herrer og gutter, samt fottøy. For varemerket BLUES CLUB ble med andre ord registreringen for fottøys vedkommende slettet generelt; uavhengig av kjønn.<sup>147</sup> TRIPP TRAPP-dommen er den nyeste saken som berører problemstillingen. Varemerket TRIPP TRAPP var registrert i klasse 20 for ”møbler, herunder stoler”. Bevisføringen i saken viste at varemerket var brukt for én bestemt stoltype med tilleggsutstyr, som hovedsakelig var blitt benyttet og markedsført som en barnestol. Stolen kunne imidlertid i prinsippet også brukes av voksne personer, noe som markedsføringen tydelig viste. Om PRIMUS-dommen og BLUES-dommen uttalte retten at de ”synes å ha gått forholdsvis langt i adgangen til å åpne for sletting som følge av ikke bruk” (s. 10). Etter rettens oppfatning kunne registreringen på den ene side ikke opprettholdes for hele varegruppen ”møbler”, og på den annen side ville det bli for snevert å slette varemerket for alle andre varer enn ”høye barnestoler” i klasse 20. Retten kom deretter til – etter en konkret helhetsvurdering – at varemerket TRIPP TRAPP måtte slettes for alle andre varer enn stoler i klasse 20. Samlet sett gir TRIPP

---

<sup>145</sup> Lassen 1997 s. 165.

<sup>146</sup> Formuleringen ”å kjenne merkene ugyldige”, må formodentlig skyldes en inkurie. Det er *slettelse*, ikke ugyldighet, som er den aktuelle rettsvirkningen.

<sup>147</sup> Det er i denne sammenhengen verdt å nevne at det danske ankenævnet i sak AN 1999 00064 fant at bruk av varemerket OLYMPIA for undertøy og t-shirts for gutter og herrer var tilstrekkelig til å opprettholde registreringen i sin helhet for ”undertøy og t-shirts” (uavhengig av kjønn) ”idet undertøy til damer og piger – f.eks. sportsundertøy – ofte må anses for identisk eller dog likeartet med de varer, for hvilke Patentdirektoratet har fundet, at der er dokumenteret bruk”.



TRAPP-dommen anvisning på en hensiktsmessig linje ved avgjørelsen av hvordan vareavgrensning bør foretas. Dommen er også i tråd med de danske forarbeidernes forslag om å opprettholde registreringen for nærmeste overbegrep.

#### 6.4 Betydningen av at varemerket er velkjent

Et interessant spørsmål er hvilken betydning det har for vareavgrensningen at det registrerte varemerket er velkjent. Vml. § 6 annet ledd slår fast at kjennetegn som ligner hverandre skal 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”. Denne bestemmelsen blir gjerne omtalt som kodakregelen og innebærer et unntak fra kravet om vareslagslikhet. Lindgreen hevder, blant annet på bakgrunn av UfR 2001 s. 2094 (HOME),<sup>148</sup> at gjeldende rett i Danmark er ”at velkendte mærker skal underkastes en betydeligt mildere bedømmelse end mærker med ”sædvanligt” beskyttelsesomfang, når det bedømmes, i hvilken udstrækning mærkernes registrering kan opretholdes over for en påstand om ophævelse på grund af manglende brug”.<sup>149</sup> TRIPP TRAPP-dommen ser imidlertid ut til å forkaste en slik tankegang. Retten la her til grunn at ”ved avgjørelsen av brukspliktens omfang vil rettens fokus i større grad bli rettet mot bredden av den varegruppe som merket faktisk har vært benyttet på, enn på om merket er velkjent” (s. 8). Det faktum at det dreier seg om et velkjent varemerke har med andre ord ingen innvirkning på vareavgrensningen, noe som for så vidt er i tråd med det ovenfor skisserte utgangspunkt om at det ikke eksiterer noen klar sammenheng mellom vernets omfang og vml. § 25a.

#### 6.5 Kort om utformingen av påstanden

For hvert rettsforhold en part krever dom for, må det også formuleres en påstand; med andre ord en angivelse av hvilket domsresultat han mener retten skal komme frem til.<sup>150</sup> Det fremgår av vml. § 27 første ledd at dersom registreringen av et varemerke slettes

---

<sup>148</sup> = NIR 2002 s. 160.

<sup>149</sup> Lindgreen 2002 s. 134.

<sup>150</sup> Hov 2000 s. 39.

”skal avgjørelsen anmerkes i registeret og kunngjøres” (jfr. vml. § 44). I saker der saksøkeren krever total slettelse av varemerket oppstår ingen spesielle problemer. Her vil påstanden kort og godt gå ut på at varemerket slettes. I saker der varemerket blir gjenstand for delvis slettelse, er det imidlertid mer komplisert. Det er her viktig å formulere påstanden – og domslutningen – på en fornuftig måte, slik at Patentstyret vet hva de har å forholde seg til. I PRIMUS-dommen gikk domslutningen ut på at varemerkeregistreringen skulle ”slettes for alle *tele*relaterte apparater i klasse 9 unntatt apparater til bruk for fjernstyring av varmeanlegg”. Det sier seg selv at det er vanskelig for Patentstyret å ha oversikt over alle *tele*relaterte varer. Påstanden bør derfor utformes slik at det tydelig angis hvilke varer varemerkeregistreringen skal opprettholdes for, slik at registreringen slettes for alle andre varer. Man bør med andre ord legge til grunn de samme retningslinjene som Patentstyret følger ved registrering av varemerker.

## 7 Rimelig grunn

### 7.1 Retningslinjer for vurderingen

I enkelte situasjoner vil det være svært urimelig overfor en varemerkeinnhaver dersom hans manglende bruk av varemerket skulle medføre tap av registreringen. Vml. § 25a første ledd første punktum bestemmer derfor at registreringen ikke kan slettes dersom det ”foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen”. Kriteriet ”rimelig grunn” er ment å tilsvare formuleringen ”legitime grunner” i varemerkedirektivet art. 10 nr. 1. Paris-konvensjonen art. 5 C nr. 1 uttrykker seg noe annerledes. Det avgjørende er etter denne bestemmelsen om varemerkeinnhaveren ”har gyldig grunn for sin unnlåtelse”. TRIPS art. 19 nr. 1 første punktum krever på samme måte ”gyldig grunn”. Det er ikke grunn til å tro at bestemmelsene gir anvisning på materielt forskjellige rettslige normer.

De ulike formuleringene gir atskillig spillerom med hensyn til deres rettslige innhold. Det har i den juridiske litteraturen vært antydnet at begrepet ”rimelig grunn” bør tolkes i tråd med de obligasjonsrettslige prinsippene om *force majeure*. TRIPS art. 19 nr. 1 annet punktum inneholder en presisering av begrepet, og slår fast som en generell retningslinje at ”[o]mstendigheter som ligger utenfor varemerkeinnhaverens kontroll

og som utgjør en hindring for varemerkets bruk [...] skal anerkjennes som gyldig grunn til manglende bruk”. De samme tankene viser seg også i forarbeidene til den svenske brukspliktregelen. Det uttales her at som ”grundläggande princip torde emellertid gälla att bara situationer som uppstår oberoende av varumärkesrättens innehavare kan grunda sådana giltiga skäl”.<sup>151</sup>

I INVERMONT-saken<sup>152</sup> ble ”rimelig grunn” foreslått tolket ”in a business sense”, slik at de påberopte forholdene måtte være ”apt, acceptable, reasonable, justifiable in all the circumstances” (s. 130). Dette er prinsipper som også bør anses gyldige i norsk varemerkerett. Det er nærliggende å sondre mellom *generelle forhold*, som rammer bransjen som helhet, og *individuelle forhold*, som rammer en enkelt aktør innenfor bransjen. Det er med andre ord ikke noe krav om at det forholdet som hindrer varemerkebruken må være av allmenn karakter. Men om hindringen rammer allment eller ikke, vil imidlertid kunne ha en indirekte betydning: Jo mer allmenn hindringen er, desto vanskeligere vil det være for varemerkeinnhaveren å overvinne den.

## 7.2 Hvor sterkt må varemerkeinnhaveren berøres?

Uavhengig av om det påstås å foreligge generelle eller individuelle forhold som utgjør ”rimelig grunn”, er det en selvsagt forutsetning at varemerkeinnhaveren rent faktisk berøres. Et spørsmål som i denne sammenhengen reiser seg er om det er tilstrekkelig at varemerkebruken blir vanskeliggjort, eller om det kreves at bruk av varemerket er blitt objektivt umulig. Hensynene bak reglene om bruksplikt taler for å legge en nokså nyansert vurdering til grunn. Vurderingen må imidlertid være såpass streng at den ikke åpner for – og frister til – utnyttelse og spekulasjon. Etter min oppfatning gir Schrickers anvisning på en hensiktsmessig retningslinje: ”The trademark owner should be considered as excused not only in cases of an act of God which he is unable to prevent, but also if use is in fact possible, but the effort required is completely out of proportion to the desired result”.<sup>153</sup> Også forhold som gjør det så ekstraordinært tyngende å bruke varemerket at de etter en objektiv vurdering i praksis står i veien for oppfyllelse, kan

---

<sup>151</sup> Reg. prp. 1992/93: 48 s. 101.

<sup>152</sup> [1997] RPC 125.

<sup>153</sup> Schricker 1971 s. 202.

med andre ord utgjøre ”rimelig grunn”. Dette innebærer at også rent økonomiske forhold i prinsippet kan anses som en hindring.

### 7.3 Generelle forhold

Krigshandlinger blir gjerne trukket fram som forhold som utvilsomt tilfredstiller kravet til ”rimelig grunn”. Det bør legges til grunn en nokså romslig forståelse av begrepet krigshandling. At en situasjon rent folkerettslig kan karakteriseres som krig, er med andre ord verken tilstrekkelig eller nødvendig.

I samme stilling som krigshandlinger står naturkatastrofer og andre former for krisetilstander. Grensen nedad, mot forhold som ikke kan karakteriseres som noen form for krisetilstand, byr det imidlertid på store vanskeligheter å fastsette. NJA 1983 s. 875 (AGRIVET) kan i denne sammenhengen være illustrerende. Her hadde hele den svenske industrien blitt rammet av en omstillingskrise, samtidig som vanskelige økonomiske forhold tvang industrien til omprioriteringer. Högsta domstolen kom til at disse omstendighetene – tatt i betraktning den lange tiden som var gått siden varemerket ble registrert (11 år) – ikke var av en slik beskaffenhet at de kunne rettferdiggjøre unnlåtelsen av å bruke varemerket.

Også andre forhold av generell karakter må kunne karakteriseres som ”rimelig grunn”. TRIPS art. 19 nr. 1 annet punktum nevner uttrykkelig importrestriksjoner. Det samme må gjelde ulike former for internasjonale sanksjoner, boikotter og embargoer. Et reklameforbud<sup>154</sup> vil derimot i alminnelighet ikke kunne utgjøre noen ”rimelig grunn” til å ikke bruke varemerket. Reklameforbudet vil bare ramme varemerkeinnhaverens *annonsering* av de aktuelle varene, og hindrer således ikke at varemerket blir tatt i ”reell bruk” gjennom salg eller lignende. At varemerkeinnhaveren velger å ikke bruke varemerket de to første månedene etter kunngjøringsdagen (vml. § 21 første ledd), på grunn av at han vil se om det kommer innsigelser, kan heller ikke utgjøre noen ”rimelig grunn”. Denne perioden må anses ”innbakt” i femårsfristen.

---

<sup>154</sup> Se for eksempel alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 kap. 9 og tobakkskadeloven av 9. mars 1973 nr. 14 § 2.

#### 7.4 Individuelle forhold

Det faktum at et varemerke er registrert som et defensiv- eller forrådsmerke kan selvfølgelig aldri rettferdiggjøre en unnlattelse av å bruke varemerket. Det er jo nettopp denne typen registreringer brukspliktregelen tar sikte på å fjerne. I den svenske GOLDEN LINE-saken<sup>155</sup> anførte Philip Morris, som grunn for at selskapet ikke hadde anvendt varemerket GOLDEN LINE på over fem år, at de avventet resultatet av en pågående tvist vedrørende varemerket GOLDEN LIGHTS. Dersom Philip Morris skulle tape tvisten ville det være hensiktsmessig å ha varemerket GOLDEN LINE i reserve. Svea Hovrätt fant det utvilsomt at dette ikke var interesser av beskyttelsesverdig karakter.

Vanskeligheter og problemer, som i større eller mindre grad inngår som et ledd i alle virksomheters hverdag, bør – som et generelt utgangspunkt – ikke tilfredstille kravet til ”rimelig grunn”. Som de svenske forarbeidene fremhever bør derfor ikke ”finansiella svårigheter, svårigheter att få arbeidskraft, svårigheter att erhålla råmaterial eller svårigheter vid marknadsföringen kunna grunda giltiga skäl för att varumärket inte använts”.<sup>156</sup> Dette er også i tråd med praksis fra OHIM. I ERCROS-saken<sup>157</sup> ble det av Opposition Division generelt uttalt at ”[b]ankruptcy, insolvency, reconstructions etc are common circumstances that cannot be considered as independent obstacles out of the control of the owner of a trade mark. In fact these kinds of problems are connected to the business as such and would not have arisen independently” (s. 5). I INVERMONT-saken ble det forhold at det tok lang tid å utvikle og lansere et alkoholprodukt ikke ansett som tilstrekkelig. De påberopte forholdene var i følge den britiske registreringsmyndigheten ”normal in the industry concerned and in the relevant market place” og kunne derfor karakteriseres som ”within the businessman’s own control” (s. 130).

Der varemerke innehaveren derimot rammes av mer uforutsette og inngripende forhold, er det naturlig at dette ikke skal få fatale følger for hans varemerkerettslige stilling. Skoleeksempelet i denne sammenhengen er ”produksjonsstans på grunn av fabrikkbrann”.<sup>158</sup> Men også mindre ”dramatiske” hendelser bør kunne kvalifisere til

---

<sup>155</sup> NIR 1984 s. 119.

<sup>156</sup> Reg. prp. 1992/93: 48 s. 101.

<sup>157</sup> Opp. div. 1446/2001.

<sup>158</sup> Ot. prp. nr. 72 (1991–92) s. 81 første spalte.

karakteristikken ”rimelig grunn”. I den engelske MAGIC BALL-saken<sup>159</sup> ble denne problemstillingen satt på spissen. Zeta var her innehaver av det registrerte varemerket MAGIC BALL, som var ment å brukes for en ny type ”sprakende” kjærlighet på pinne. Tilvirkningen av det nye godteriet nødvendiggjorde utviklingen av en ny produksjonsteknikk, noe som medførte at varemerket ikke var blitt brukt på over fem år. High Court konkluderte med at problemene som Zeta møtte kvalifiserte til ”rimelig grunn”. Det ble i denne sammenhengen uttalt at ”[t]he lengthy difficulties which Zeta has experienced in getting a satisfactory manufacturing machine in place have surely been outside Zeta’s control” (s. 232). Bevisene i saken viste tydelig at Zeta hadde gjort alt som sto i deres makt for å utbedre produksjonsutstyret. Problemene kunne heller ikke karakteriseres som normale eller rutinemessige. Retten ga klart uttrykk for at det måtte gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og at produksjonsproblemer som sådan ikke alltid vil utgjøre ”rimelig grunn”. Det er også verdt å merke seg at retten ikke krevde at Zeta skulle starte tilvirkning av ”vanlige” kjærligheter på pinne, da de forsto at produksjonsproblemene ville ta tid å utbedre. Dette ville i så fall ”caused large commercial losses” (s. 232). Avgjørelsen fremtrer som ”snill”, og det er etter mitt skjønn tvilsomt om OHIM ville resonnert på samme måte.

Innenfor visse bransjer gjør spesielle forhold seg gjeldende som en følge av at bruk av varemerket krever godkjenning eller tillatelse fra offentlig myndighet. Dette gjelder blant annet legemiddelindustrien.<sup>160</sup> TRIPS art. 19 nr. 1 annet punktum nevner ”krav fra det offentlige i forbindelse med varer eller tjenester som kommer inn under beskyttelsen av varemerket” som et eksempel på forhold som er å anse som ”gyldig grunn”. Det er også uttrykkelig nevnt i de norske, svenske og danske forarbeidene at slik manglende myndighetsgodkjenning skal regnes som ”rimelig grunn”.<sup>161</sup> Bugge antar ”at såfremt indehaveren selv forsinker godkennelsesproceduren, da kan denne forsinkelse ikke anerkendes som rimelig grund til ikke bruk”.<sup>162</sup> Uttalelsen fremstår som noe bastant, og det bør nok foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Etter omstendighetene må også en ennå ikke avgjort patent- eller mønstersøknad utgjøre ”rimelig grunn”.

---

<sup>159</sup> [2000] ETMR 226.

<sup>160</sup> Jfr. legemiddeloven av 4. desember 1992 nr. 132 kap. V.

<sup>161</sup> Jfr. henholdsvis Ot. prp. nr. 72 (1991–92) s. 81 første spalte, Reg. prp. 1992/93: 48 s. 101 og F. t. varemerkelov spalte 1918.

<sup>162</sup> Bugge 1998 s. 148 annen spalte.

Der varemerke innehaveren skal lansere sitt varemerke i flere land, kan fem år i mange tilfeller ikke være tilstrekkelig. Det kan for eksempel by på problemer å skaffe formidlere og distributører. Videre er det urealistisk å bringe varene i handelen samt markedsføre varene i mange land samtidig, siden dette krever store ressurser. Alle disse grunnene taler etter Starells oppfatning for at ”en inte alltför rigorös syn på vad som utgjör godtagbar underlåtenhetsorsäkt får anläggas”.<sup>163</sup> Her er det etter min oppfatning grunn til å utvise varsomhet. Utgangspunktet bør være at det er opp til varemerke innehaveren selv å velge den lanseringsstrategi som passer best ut fra hans behov og finansielle situasjon. Lanseringsstrategien må med andre ord konstrueres slik at brukspliktreglene overholdes i de land varemerket er registrert. Når det gjelder fellesskapsvaremerker, der registreringen gjelder for alle EU-land, er det imidlertid nok å overholde bruksplikten i ett av landene.<sup>164</sup> På denne måten innebærer registrering av et fellesskapsvaremerke en praktisk og verdifull fordel for varemerke innehaveren.

#### 7.5 Når det unormale blir det normale

Dersom de forholdene som varemerke innehaveren hevder å utgjøre ”rimelig grunn” viser seg ikke å være midlertidige, men tvert i mot ser ut til å fortsette på ubestemt tid, oppstår spørsmålet om forholdene etter en stund mister sin evne til å rettferdiggjøre unnlåtelsen av å bruke varemerket. De til å begynne med unormale forholdene kan med andre ord til slutt bli en del av de normale betingelsene for handel. Som eksempel bruker Bently USAs embargo mot Cuba, som tok til i 1962.<sup>165</sup> Etter mitt skjønn er dette tanker som også må ha betydelig gjennomslagskraft i norsk varemerkerett. Det er nærliggende å tro at det etter en stund vil være naturlig for de fleste varemerke innehavere å søke nye ”jaktmarker”. Hvor lang tid som eventuelt må kunne forløpe er det vanskelig å si noe generelt om, men også her bør varemerke innehaverens atferd holdes opp mot normal forretningsmessig virksomhet.

---

<sup>163</sup> Starell 1992 s. 48.

<sup>164</sup> Se nærmere om dette temaet i Annand 1998 s. 139 og Kellerhals 1999 s. 18 annen spalte.

<sup>165</sup> Bently 2001 s. 854.

## 7.6 Følgene av at det foreligger "rimelig grunn"

Har bruken av varemerket vært utelukket i en periode, er den praktiske konsekvensen at denne perioden ikke regnes med ved vurderingen av om femårsfristen er overskredet.<sup>166</sup> Så snart årsakene til den manglende bruken opphører, må varemerke innehaveren påbegynne bruken innen rimelig tid.<sup>167</sup> Femårsfristen fortsetter med andre ord ikke å løpe umiddelbart etter opphøret av det forholdet som utgjør "rimelig grunn", men varemerke innehaveren må gis en viss tid til å "summe seg". Hva som i det enkelte tilfelle er å anse som "rimelig tid" må avgjøres ved en konkret vurdering, der blant annet karakteren og styrken av de hindrende forhold inngår som viktige momenter.

## 8 Femårsfristen

### 8.1 Femårsfristens utgangspunkt

Det fremgår av vml. § 25a første ledd første punktum at et varemerke først kan slettes dersom det ikke har vært tatt i bruk "innen fem år fra registreringsdagen" eller dersom bruken har vært avbrutt "i fem år i sammenheng". Det gis med andre ord anvisning på to alternative femårsfrister, som begge må overholdes. Når det gjelder selve fristberegningen er det bare fristens utgangspunkt som byr på problemer; fristens avslutning er i begge tilfeller fem år fra utgangspunktet. Femårsfristen løper imidlertid tidligst fra det tidspunktet gjennomføringsloven trådte i kraft, som var samtidig med EØS-avtalens ikrafttreden 1. januar 1994.

Når det gjelder det førstnevnte alternativet, er det nødvendig å klarlegge hva som ligger i begrepet "registreringsdagen". Ot. prp. nr. 72 (1991–92) definerer registreringsdagen som "den dagen det ble truffet endelig avgjørelse om registrering" (s. 81 første spalte). Inntil varemerkeloven ble endret ved lov av 22. desember 1995 nr. 82 svarte definisjonen i forarbeidene til dagjeldende § 22 første ledd annet punktum. Denne bestemmelsen ble opphevet fordi det ble ansett som unødvendig "å presisere i lovteksten at registreringsdagen er den dagen merket er innført i varemerke-

---

<sup>166</sup> Jfr. Koktvedgaard 1998 s. 197.

<sup>167</sup> Bugge 1998 s. 148 annen spalte.



registeret”.<sup>168</sup> Som Lassen påpeker, skulle lovens løsning nå tilsynelatende ”bli at brukspliktfriheten begynner å løpe selv om det ikke er truffet endelig avgjørelse om registreringen, men er reist innsigelsessak m.v.”.<sup>169</sup> Det er imidlertid ikke grunn til å tro at varemerkeloven i materielt henseende tilsikter å gi en annen løsning enn den varemerkedirektivet gir anvisning på. Varemerkedirektivet art. 10 nr. 1 lar utgangspunktet for fristberegningen være ”den dato da registreringsprosedyren ble avsluttet”, og vml. § 25a må leses på samme måte. Det er også grunn til å nevne at det i utkastet til ny lov om varekjenner § 28 tredje ledd foreslås å bruke formuleringen ”den dag endelig avgjørelse om merkets registrering ble truffet”.<sup>170</sup> Denne formuleringen tar sikte på fjerne eventuell tvil angående tolkningen.

Det andre alternativet – at bruken må ha vært avbrutt ”i fem år i sammenheng” – byr også på problemer når fristens utgangspunkt skal konstateres. Det sier seg nærmest selv at det er vanskelig å påvise akkurat når bruken avbrytes. Det er imidlertid nærliggende å tro at resultatet uansett vil avhenge av en konkret helhetsvurdering. I praksis vil imidlertid de mest problematiske grensedragningene sjelden bli satt på spissen. Det vil ikke være domstolenes oppgave i det enkelte tilfelle å gi noen eksakt tidsangivelse for når bruken ble avbrutt. Domstolene vil typisk kun måtte ta stilling til om varemerket var i bruk etter et bestemt tidspunkt eller ikke.

Det kan ikke gis oppreisning for oversittelse av femårsfristen i vml. § 25a. Vml. § 60 første ledd første punktum gir bare adgang til oppreisning for frister ”fastsatt i eller medhold av kapittel 2”, mens vml. § 25a er plassert i kapittel 3.

## 8.2 Det må reises slettsessak

Så lenge ingen anfekter varemerkeregistreringen, blir den stående i varemerkeregisteret som virksomt mothold. Det er med andre ord ikke slik at ubrukte varemerker forsvinner av seg selv. I så måte kan man si at en registrering av et varemerke bare skaper en presumpsjon for rettens eksistens.

---

<sup>168</sup> Ot. prp. nr. 59 (1994–95) s. 25 første spalte.

<sup>169</sup> Lassen 1997 s. 166. Vml. § 21 første ledd første punktum bestemmer at ”[e]nhver kan fremsette innsigelse mot registreringen av et varemerke”.

<sup>170</sup> Se mer om bakgrunnen for denne presiseringen i NOU 2001: 8 s. 89 annen spalte.

Vml. § 25a første ledd slår uttrykkelig fast at varemerket kun kan ”slettes ved dom”. På dette punktet foreslår NOU 2001: 8 en materielt sett viktig endring av den nåværende rettstilstanden. Utkastet til ny lov om varekjenne­tegn åpner i § 30 første ledd for administrativ slet­ting av varemerker; det skal med andre ord bli mulig å begjære en registrering slettet ved avgjørelse av Patentstyret. Som bakgrunn for denne lovendringen blir det anført at dagens regler om bruksplikt ”vil få liten effekt, dersom det ikke åpnes en enklere vei enn søksmål frem til slet­ting av slike registreringer”.<sup>171</sup>

Det fremgår av vml. § 25c første ledd at når ”både merkehaveren og den som angriper dennes rett, *er enige om det*, kan spørsmålet [...] om slet­ting av registreringen kreves endelig avgjort av Patentstyrets annen avdeling” (min kursivering). En slik avgjørelse kan i utgangspunktet ikke bringes inn for domstolene til overprøvelse. Patentstyrets annen avdeling kan etter vml. § 25c annet ledd også på eget initiativ avsi kjennelse om slet­ting dersom ”vilkårene for varemerkevern åpenbart ikke har vært eller åpenbart ikke lenger er til stede” og ”merkehaveren ikke gjør innvending mot det”. Dette har hittil ikke forekommet.

Vml. § 25b første punktum bestemmer at søksmål etter vml. § 25a ”kan reises av enhver som har rettslig interesse i det”. Kretsen av søksmålsberettigede vil her være forholdsvis vid. Siden eneretten som varemerket etablerer kan gjøres gjeldende mot alle som driver næringsvirksomhet, bør rettslig interesse for disses vedkommende anses dokumentert – som Lassen har uttrykt det – ”ved at de har tatt det bry å reise sak”.<sup>172</sup> Dersom saksøkeren ikke er næringsdrivende, er det naturlig å kreve at vedkommende dokumenterer en særlig rettslig interesse. Det bør være tilstrekkelig at det ubrukte varemerket hindrer privatpersonen i å få registrert et forvekselbart merke. Et generelt ønske om å ”rydde opp” i registeret vil imidlertid ikke være tilstrekkelig.

Det fremkommer av vml. § 25a annet ledd annet punktum at en registrering ikke kan slettes ”dersom varemerket tas i bruk eller bruken av det gjenopptas etter utløpet av femårsperioden, men før det er reist søksmål om slet­ting”. Bruk som har funnet sted ”i de siste tre månedene før søksmål reises” blir det i følge vml. § 25a annet ledd annet

---

<sup>171</sup> NOU 2001: 8 s. 53 annen spalte.

<sup>172</sup> Lassen 1997 s. 172.

punktum ikke tatt hensyn til ”dersom forberedelsene til bruken først er innledet etter at merkehaveren har fått kjennskap til at søksmål kan bli reist”. Varemerkedirektivet art. 12 nr. 1 slår fast at denne tremåneders-perioden tidligst starter ”ved utløpet av det sammenhengende tidsrommet med manglende bruk på fem år”. Dette medfører, som det fremheves i NOU 2001: 8, at tremåneders-regelen ikke vil gjelde ”dersom bruk påbegynnes eller gjenopptas før merket har vært ute av bruk i fulle fem år, selv om det er all grunn til å tro at innehaveren ved ibruktagelsen hadde kjennskap til at slettelses-søksmål kunne bli reist [...] og selv om slik kjennskap var årsak til ibruktagelsen eller gjenopptagelsen av bruken” (s. 90 annen spalte).

Det neste spørsmålet som må besvares, er når et søksmål kan anses for ”reist”. Tvistemålsloven av 13. august 1915 nr. 6 (tvml.) § 63 fremhever at et ”krav er tvistegjenstand fra det tidspunkt, da forliksklage er kommet ind til forliksrådet eller stevning til retten”. Det fremgår imidlertid av tvml. § 273 nr. 5 at mekling i forliksrådet ikke skal foretas i saker om varemerker. I slike saker skal forliksrådet overhodet ikke ha noe med saken å gjøre, slik at det heller ikke har kompetanse til å avsi dom (tvml. § 1 tredje ledd).<sup>173</sup> Det er videre bestemt i vml. § 42 nr. 2 at søksmål angående ”slettelse av en registrering” skal reises ved Oslo tingrett.

Innehaveren av varemerket må ha fått ”kjennskap til at søksmål kan bli reist”. Varemerkedirektivet art. 12 nr. 1 lar det avgjørende tidspunkt være da varemerke-innehaveren ”er blitt kjent med at begjæring om opphevelse kan bli fremsatt”. Bestemmelsenes ordlyd krever ikke at merkehaveren har fått klare signaler om at søksmål faktisk *vil bli* reist; ordlyden tilsier nærmest at det er tilstrekkelig at et søksmål ”ligger i luften”. Hvordan merkehaveren har fått informasjonen kan ikke spille noen rolle for vurderingen. Det må imidlertid kreves at informasjonen er noenlunde konkret og fast, i motsetning til løs spekulering.

Kjennskapskravet knytter seg til ”merkehaveren”. Varemerkeloven inneholder ingen definisjon av dette begrepet. Det er i denne sammenhengen viktig å være oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom den som er registrert som merkehaver, og den som faktisk har rett til å bruke varemerket. Som nevnt ovenfor (kap. 4) kan det

---

<sup>173</sup> Hov 2000 s. 46.

for eksempel foreligge en lisens, og det er i norsk varemerkerett heller ingen plikt til å melde eventuelle overdragelser til varemerkeregisteret.<sup>174</sup> Av denne grunn stemmer varemerkeregisteret ikke alltid overens med virkeligheten. Vml. § 33 tredje ledd slår fast at søksmål som gjelder et registrert varemerke alltid kan ”reises mot den som står som innehaver i registeret”. Dersom ”rette eier” er kjent, må det på den annen side være tilstrekkelig å etablere ”ond tro” hos denne, uten å gå veien om den som er oppført i varemerkeregisteret. Den som ønsker en registrering slettet bør med andre ord bli stilt forholdsvis fritt.

Dersom slettelssak blir reist, og varemerkeinnhaveren helt eller delvis taper registreringen, vil avgjørelsen først få virkning fra domstidspunktet (*ex nunc*).<sup>175</sup> Registreringsvirkningene opphører således ikke nødvendigvis samtidig med utløpet av femårsfristen. En avgjørelse som sletter et varemerke vil ikke bare ha virkning mellom partene i saken, men overfor alle.<sup>176</sup>

### 8.3 Situasjonen ved overdragelse

Det kommer frem av vml. § 32 første ledd at retten til et varemerke ”kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet, i hvilken det brukes”. Spørsmålet som i denne sammenhengen reiser seg, er om det begynner å løpe en ny femårsfrist for den nye eieren. I GOLDEN LINE-saken hevdet Philip Morris, under behandlingen i Stockholms tingsrätt, at femårsfristen skulle regnes fra det tidspunktet selskapet hadde ervervet retten til varemerket. I Stockholms tingsrätt ble anførselsen kategorisk avvist og den ble av Philip Morris heller ikke gjentatt under behandlingen i Hovrätten. Utgangspunktet må med andre ord helt klart være at en overdragelse ikke virker inn på et varemerkes rettslige status i relasjon til brukspliktreglene.

### 8.4 Omgåelse – gjenregistrering

Sterke reelle hensyn tilsier at man ikke kan frigjøre seg fra bruksplikten ved å gjenregistrere det ikke-brukte varemerket hvert femte år. Det er imidlertid ikke forbudt

---

<sup>174</sup> Jfr. vml. § 32.

<sup>175</sup> I Oslo byretts dom av 3. mai 2000 (Sak nr. 99-04155-A31) er dette sågar uttrykkelig fremhevet i selve domsslutningen.

<sup>176</sup> Lassen 1997 s. 178.

for en innehaver av et varemerke å selv begjære varemerket slettet (jfr. vml. § 27 annet ledd) og så registrere det på nytt umiddelbart etter slettelsen. Hensynene bak reglene om bruksplikt tilsier at rettsordenen ikke ubetinget bør akseptere en slik virksomhet. Viser det seg under en senere rettssak at slike gjenregistreringer er foretatt for å omgå brukspliktregelelen, bør de derfor ikke tillegges vekt.<sup>177</sup> Det samme bør legges til grunn når det gjelder internasjonale registreringer som fører til bortfall av en eldre identisk norsk registrering etter reglene i vml. § 55 første ledd første punktum. Noe annet ville – som Lassen påpeker – føre til at ”en utenlandsk innehaver av en norsk varemerke-registrering gjennom internasjonal registrering kunne skaffe seg iallfall én ekstra femårsperiode”.<sup>178</sup>

## 9 Avsluttende bemerkninger

Loggivers intensjon og forutsetning har alltid vært at den enerettsposisjon som etableres gjennom en varemerkeregistrering, bare er begrunnet i de tilfeller og i den utstrekning vedkommende varemerke virkelig blir brukt. Dette kommer også forutsetningsvis til uttrykk i en rekke av varemerkelovens bestemmelser. Det var imidlertid først ved implementeringen av varemerkedirektivet i norsk rett, at det gjennom regler om bruksplikt uttrykkelig ble knyttet rettslige konsekvenser til unnlåtelsen av å bruke varemerket.

Reglene om bruksplikt tar sikte på å begrense omfanget av registrerte varemerker som ikke brukes, og på den måten både bidra til at det blir større rom for nye merker og til å redusere muligheten for fremtidige varemerkekonflikter. I hvilken grad er brukspliktregelelen – slik den er utformet i norsk rett i dag – egnet til å nå disse målene? Lassen konkluderer med at ”bruksplikten må betegnes som ganske lempelig”.<sup>179</sup> Først og fremst hindrer bestemmelsen varig glede av defensiv- og forrådsregistreringer. Fordelene knyttet til denne typen registreringer er gjort tidsbegrenset til en femårsperiode. En annen sak er at femårsfristen i mange tilfeller vil være illusorisk, som

---

<sup>177</sup> Kockvedgaard 1998 s. 166.

<sup>178</sup> Lassen 1997 s. 169.

<sup>179</sup> Lassen 1997 s. 168.

en følge av at det kreves dom for slettelse. Dette er ikke bare en langvarig, men også en svært kostbar affære. Varemerkeutredningen II går derfor i NOU 2001: 8 inn for å åpne for administrativ slettelse. Der hvor varemerket er gjenstand for delvis slettelse, kan også slettelsens rettslige verdi være begrenset. For de varene og tjenestene som varemerket opprettholdes for, må det foretas en vanlig forvekselbarhetsvurdering. Slettelsen innebærer med andre ord ikke at saksøkeren automatisk har rett til å få sitt varemerke registrert. Av denne grunn er reglene om bruksplikt blitt karakterisert som en ”tandlös tiger”.<sup>180</sup>

Etter mitt skjønn gir reglene om bruksplikt uttrykk for en prinsipielt sett viktig begrensning av eneretten. Kanskje det til og med er grunnlag for å se reglene som utslag av et kjennetegnsrettslig prinsipp.<sup>181</sup> Samlet sett er reglene av stor betydning for å sikre varemerkenes funksjon – nemlig å markere de aktuelle varenes og tjenestenes kommersielle opprinnelse. Som Hakulinen uttalte i samband med den regelen om bruksplikt som ble foreslått innført i Finland i 1945, er ikke industrielle eneretter noe som etableres ”blott för själva rättighetens skull, utan för att tillgodose ett behov, som är välförtjänt av rättsskydd”.<sup>182</sup> Der behovet for vern ikke er til stede, bør eneretten begrenses tilsvarende. I så måte kan man si at brukspliktreghen harmonerer med grunnleggende holdninger innenfor konkurranse- og markedsføringsretten.

---

<sup>180</sup> Pawlo 1998 s. 28.

<sup>181</sup> Blant annet Kellerhals fremhever at bruksplikten ”ist ein markenrechtliches Grundprinzip” (Kellerhals 1999 s. 14 annen spalte).

<sup>182</sup> Sitert fra Levin 1990 s. 41.

## Forkortelser

AN	Ankenævnet
ETMR	European Trade Mark Reports
FSR	Fleet Street Reports
GRUR-Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
NIR	Nordisk Immaterielt Rättsskydd
NJA	Nytt juridisk arkiv
NOU	Norges offentlige utredninger
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market
Ot. prp.	Odelstingsproposisjon
Reg. prp.	Regeringens proposition
RPC	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
Rt.	Norsk Retstidende
Sml.	Samling af Domstolens afgørelser
SOU	Statens offentliga utredningar
St. prp.	Stortingsproposisjon
TfR	Tidsskrift for Rettsvitenskap
UfR	Ugeskrift for Retsvæsen

## Litteraturliste

- Annand 1998: Annand, Ruth E. *Guide to the Community Trade Mark*. Ruth E. Annand og Helen E. Norman. London, 1998
- Bugge 1998: Bugge, Jens Jakob. *Varemærker og brugspligt*. I: UfR 1998 B s. 141–153
- Carter 1990: Carter, Stephen L. *The Trouble with Trademark*. I: The Yale Law Journal (1989–90) s. 759–800
- Eckhoff 2001: Eckhoff, Torstein. *Rettskildelære*. 5. utg. ved Jan E. Helgesen. Oslo, 2001
- Fleischer 1998: Fleischer, Carl August. *Rettskilder og juridisk metode*. Oslo, 1998
- Holmqvist 1990: Holmqvist, Lars. *Anvendningstvånget i svensk varumärkesrätt*. I: NIR 1990 s. 331–350
- Hov 2000: Hov, Jo. *Rettergang III. Sivilprosess*. Oslo, 2000
- Kellerhals 1999: Kellerhals, Miriam. *Der Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht*. I: GRUR-Int. 1999 s. 14–24
- Knoph 1936: Knoph, Ragnar. *Åndsretten*. Oslo, 1936
- Koktvedgaard 2002: Koktvedgaard, Mogens. *Lærebog i immaterialret*. 6. utg. København, 2002
- Koktvedgaard 1998: Koktvedgaard, Mogens. *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven*. Mogens Koktvedgaard og Knud Wallberg. 2. utg. København, 1998
- Koktvedgaard 1965: Koktvedgaard, Mogens. *Konkurrenceprægede immaterialretspositioner*. København, 1965
- Lassen 1997: Lassen, Birger Stuevold. *Oversikt over norsk varemærkerett*. 2. utg. Oslo, 1997
- Levin 1998: Levin, Marianne. *Praktisk varumärkesrätt*. Red. Marianne Levin og Susanne Bonnier. Stockholm, 1998
- Levin 1990: Levin, Marianne. *Noveller i varumärkesrätt*. I: Juridiska Fakulteten i Stockholm; Skriftserien nr. 27, Stockholm, 1990
- Lindgreen 2002: Lindgreen, Nicolai. *Dansk dom om brugspligt og velkendte mærker*. I: NIR 2002 s. 129–135



- Pawlo 1998: Pawlo, Mikael. *Användningstvånget i svensk varumärkesrätt*. I: NIR 1998 s. 4–29
- Schricker 1971: Schricker, Gerhard. *Loss of Trademark Rights by Nonuse: A study of German and Comparative Law*. I: IIC 1971 s. 173–205
- Starell 1992: Starell, Johan. *Användningstvångets framtida utformning*. I: NIR 1992 s. 34–55
- Thommessen 1974: Thommessen, Gunnar. *Bruksplikt for registrerte varemerker*. I: NIR 1974 s. 225–241
- Wallberg 1997: Wallberg, Knud. *Brug af varemærker og domænenavne på Internettet*. I: UfR 1997 B s. 23–27

## Offentlige publikasjoner

F. t. varemærkelov	Folketingstidende 1990/1991 (2. samling), Tillæg A, Bind II
Innst. 1958	Innstilling til lov om varemerker (Bergen 1958)
NOU 2001: 8	Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
Ot. prp. nr. 6 (1908)	Angaaende utfærdigelse av love for det industrielle rettsvern
Ot. prp. nr. 72 (1991–92)	Om lov om lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m.v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen
Ot. prp. nr. 59 (1994–95)	Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern
Reg. prp. 1992/93: 48	Varumärkesrätt
SOU 1958: 10	Varumärkeslag
SOU 2001: 26	Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
St. prp. nr. 65 (1993–94)	Resultatet av Uruguay-runden (1986–1993) og om samtykke til ratifikasjon av Avtale om opprettelse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) m.m.

## Rettspraksis

### Høyesterettsdommer

Rt. 1932 s. 353 (ENGLISH CROWN)

Rt. 1992 s. 1030 (SPENDRUP'S)

Rt. 1999 s. 1725 (LUNDETANGEN)

Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON)

### Underrettsdommer

- |   |  |
|---|--|
| Dom fra Oslo byrett av 3. mai 2000        | Sak. nr. 99-04155-A31 (JENSEN'S BØFHUS)      |
| Dom fra Oslo byrett av 3. januar 2001     | Sak nr. 00-02165-A71 (HYGEA)                 |
| Dom fra Oslo byrett av 2. mars 2001       | Sak nr. 00-04983-A83 (PRIMUS)                |
| Dom fra Oslo tingrett av 18. januar 2002  | Sak nr. 00-09211-A71 og 00-09461-A71 (BLUES) |
| Dom fra Oslo tingrett av 23. oktober 2002 | Publisert: TOSLO-2001-11200 (TRIPP TRAPP)    |

### EF-domstolen

- C-40/01 Prejudisiell avgjørelse av 11. mars 2003 vedrørende tolkningen av varemerkdirektivet art. 12 nr. 1 etter anmodning fra Hoge Raad der Nederlanden (MINIMAX). Ennå ikke referert i Sml.

### Førsteinstansdomstolen

- T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM (HIWATT). Dom av 12. desember 2002, ennå ikke referert i Sml.
- T-174/01 Jean M. Goulbourn v. OHIM (COCOON). Dom av 12. mars 2003, ennå ikke referert i Sml.

### Svenske dommer

- NJA 1983 s. 875 = NIR 1985 s. 483 (Högsta domstolen) (AGRIVET)
- NIR 1984 s. 119 (Svea hovrätt) (GOLDEN LINE)

NIR 1985 s. 604	(Hovrätten över Skåne og Blekinge) (TOM)
NJA 1987 s. 22	(Högsta domstolen) (BUDWEISER)
NJA 1991 s. 23	(Högsta domstolen) (GATT)
NJA 1991 s. 619	(Högsta domstolen) (BIGMAC)
NIR 1995 s. 318	(Stockholms tingsrätt) (TRIUMF)
NJA 2001 s. 265	(Högsta domstolen) (SPOTLIGHT)

### **Danske dommer**

UfR 2000 s. 1123	(Højesteret) (ELLE-BELLE)
UfR 2001 s. 166	(Sø- og Handelsretten) (SYVSOVER)
UfR 2001 s. 2094 = NIR 2002 s. 160	(Sø- og Handelsretten) (HOME)

### **Finsk dom**

Finsk byrettsdom	Sak S-96/835 (BECHEROVA)
------------------	--------------------------

### **Engelske dommer**

[1979] FSR 310	Huggars Trade Mark (The High Court of Justice) (HUGGARS)
[1990] FSR 49	Kodak Trade Mark (The High Court of Justice) (KODAK)
[2000] ETMR 226	Nestle UK Ltd. v. Zeta Espacial SA (The High Court of Justice) (MAGIC BALL)
[2001] ETMR 486	Decon Laboratories Ltd. v. Fred Baker Scientific Ltd. and Veltek Associates Ltd. (The High Court of Justice) (DECON)
[2001] ETMR 1013	Pomaco Ltd. v. Reed Consumer Books Ltd. (The High Court of Justice) (MINERVA)

### **Sveitsisk dom**

Sveitsisk føderal høyesterettsdom av 3. mars 1966 (FÜNFSTERN)
---

## Administrativ praksis

### **Administrativ praksis fra OHIM**

#### *Board of Appeal*

- R 286/1999-1 Almirall Prodesfarma, S.A. v. MyoRx Corporation (OMEGA)
- R 362/1999-1 Cosmética General v. Börlind (HERVALIA)
- R 474/1999-1 Carrera y Carrera v. Carreras Limited (CARRERA)
- R 129/2000-1 Espe Dental Aktiengesellschaft v. Chameleon Dental products Inc. (VISIO)
- R 608/2000-4 José Luis Cea Esteban v. Aldi GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (HELADERIA PALAZZO)
- R 812/2000-1 Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V. v. Bio-Tek Industries, Inc. (BIOTEX)
- R 1138/2000-2 Mr Isidoro Vaquer Roca v. Baker, Knapp & Tubbs, Inc. (VAQUER)

#### *Opposition Division*<sup>183</sup>

- Opp. div. 802/1999 Hoogenbosch Schoenen B.V. v. Karl Kochmann Köln GmbH & Co. KG (MILES)
- Opp. div. 1269/1999 Fiat Veicoli Industriali S.p.A. v. Volkswagen AG (LUPO)
- Opp. div. 758/2000 Amberes, S.A. v. Genuine International Investment Limited (ESCORPION)
- Opp. div. 1044/2000 Mr. Santiago Lascasas Monreal v. Cibao Meat Products, Inc. (ZARAGOZA)
- Opp. div. 1835/2000 PUMA AG Rudolf Dassler Sport v. EXXON Corporation (PUMA)
- Opp. div. 1446/2001 Ercros, S.A. v. Eden Enterprises, Inc. (ERCROS)
- Opp. div. 3131/2001 Adrião Tubarão Mendes, S.A. v. Biodermal Trademarks B.V. (BIODERMA)

---

<sup>183</sup> Alle sidehenvisninger i teksten stammer fra avgjørelsene i PDF-format, slik de er å finne på OHIMs hjemmesider – <http://www.oami.eu.int>.

Opp. div. 3484/2002 Schmitz Cargobull Aktiengesellschaft v. Hoover Universal, Inc.  
(CARGOBULL)

Opp. div. 3758/2002 Joclafe – Sociedade de Confecções, Lda. v. Vicio Industria e  
Comercio Ltda (VICIO)

Opp. div. 170/2003 Aural, Gabinetes de Correccion Auditiva, S.L. v. Diaural LLC  
(AURAL)

**Administrativ praksis fra Norge**

NIR 2000 s. 293 (2. avd. kj. 6922) (NO MORE TANGLES)

**Administrativ praksis fra Danmark**

AN 1999 00064 (OLYMPIA)

AN 2000 00019 (FUN)

**Administrativ praksis fra England**

[1997] RPC 125 Invermont Trade Mark (Trade Marks Registry 27. september  
1996) (INVERMONT)