

VERNET FOR VELKJENTE VAREMERKER

Kandidatnr: 406

Veileder: Are Stenvik

Leveringsfrist: 30.4.2004

Til sammen 14820 ord

04.05.2004

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|--------------|
| 1 INNLEDNING | S. 1 |
| 1.1 TEMA OG PROBLEMSTILLINGER..... | S. 1 |
| 1.2 RETTSKILDER | S. 1 |
| 2 RETTSKILDEBILDET | S. 3 |
| 2.1 HISTORISK BAKGRUNN..... | S. 3 |
| 2.1.1 KODAKDOKTRINEN..... | S. 3 |
| 2.1.2 ROTTEGIFTREGELEN..... | S. 5 |
| 2.2 EF-DIMENSJONEN..... | S. 5 |
| 2.2.1 VAREMERKEDIREKTIVET..... | S. 5 |
| 2.2.2 FORHOLDET MELLOM VAREMERKELOVEN OG VAREMERKEDIREKTIVET..... | S. 7 |
| 2.2.3 FORHOLDET MELLOM VAREMERKRELOVEN OG EF-FORORDNING 40/94..... | S. 8 |
| 2.3 WIPO RAPPORT OM VELKJENTE VAREMERKER..... | S. 10 |
| 2.4 KODAKREGELEN - UNNTAK FRA KRAV OM VARELIKHET..... | S. 11 |
| 3 REGELENS FORMÅL OG BEGRUNNELSE | S. 13 |
| 3.1 HOMOGENITETSMÅLSETTINGEN | S. 13 |
| 3.2 HENSYN FRA FORARBEIDENE..... | S. 14 |
| 3.3 UTVIDELSE AV VERNET ETTER INNFØRINGEN AV BRUKSPLIKT..... | S. 16 |
| 4 VML § 6 ANNET LEDD OG VAREMERKEDIREKTIVET ART. 5(2) | S. 18 |
| 4.1 ORDLYDEN..... | S. 18 |
| 4.1.1 VERNET OMFATTER OGSÅ BRUK I FORHOLD TIL VARER/TJENESTER AV SAMME SLAG...S. 18 | |
| 4.2 DEN VIDERE DRØFTELSE..... | S. 20 |
| 5 "VELKJENT" OG "ANSEELSE" | S. 21 |
| 5.1 FORHOLDET TIL INNARBEIDELSE, VML § 2..... | S. 21 |
| 5.2 HVA MÅ TIL FOR AT ET VAREMERKE ER VELKJENT OG HAR ANSEELSE ?..... | S. 22 |
| 5.2.1 KVANTITATIV ELLER KVALITATIV NORM ?..... | S. 22 |

| | | |
|-------|---|-------|
| 5.2.2 | OMSETNINGSKRETS..... | s. 24 |
| 5.2.3 | OMFANGET AV KJENNSKAP INNENFOR OMSETNINGSKRETSEN..... | s. 26 |
| 5.2.4 | TERRITORIELL AVGRENSNING..... | s. 31 |

6 "URIMELIG UTNYTTELSE ELLER FORRINGELSE" S. 33

| | | |
|------------|--|--------------|
| 6.1 | KJENNETEGN SOM LIGNER HVERANDRE..... | S. 33 |
| 6.1.1 | FREMANGSMÅTEN FOR Å MÅLE LIKHETEN..... | s. 35 |
| 6.1.2 | GRADEN AV LIKHET MELLOM KJENNETEGNENE..... | s. 35 |
| 6.2 | NÆRMERE OM UTNYTTELSE OG FORRINGELSE..... | S. 36 |
| 6.3 | "UTNYTTELSE"..... | S. 39 |
| 6.4 | "URIMELIG"..... | S. 40 |
| 6.5 | "FORRINGELSE"..... | S. 44 |
| 6.5.1 | FORRINGELSE AV SÆRPREG..... | s. 44 |
| 6.5.2 | FORRINGELSE AV ANSEELSE..... | s. 46 |

7 BEVISBYRDEN S. 49

| | | |
|------------|--|--------------|
| 7.1 | I FORHOLD TIL VILKÅRET OM VELKJENT OG ANSEELSE..... | S. 49 |
| 7.2 | I FORHOLD TIL VILKÅRET OM URIMELIG UTNYTTELSE ELLER FORRINGELSE.. | S. 50 |

8 OPPSUMMERING/KONKLUSJON S. 52

LITTERATURLISTE.....S. 54

1 Innledning

1.1 Tema og problemstillinger

Tema for denne oppgaven er vernet for velkjente varemerker etter bestemmelsen i varemerkeloven (vml)¹ § 6, annet ledd.

Varemerkeloven ble endret da EFs varemerkedirektiv ble gjennomført i norsk rett. Dermed skal det rettes fokus mot hvilken betydning dette medfører for rettsanvendelsen i forhold til vml §6, annet ledd.

Som en følge av at det med varemerkedirektivet ble innført endringer på rettsområdet, var det påkrevd en periode med avklaring i praksis for at konturene av vernet for velkjente merker skal klarne.² Det skal undersøkes om det kan spores en avklaring som igjen kan bidra til forutberegnelighet for rettsanvendelsen og om noen problemstillinger fortsatt har en usikker eller diskutabel løsning. Oppgaven vil disponeres ut fra de rettsspørsmål som oppstår i forhold til de enkelte problemstillinger.

Hovedproblemstillinger er hva som menes med at et varemerke er ”velkjent” og ”har anseelse”, og hva som skal forstås med en ”urimelig utnyttelse eller forringelse” av anseelse.

Når det i denne oppgaven brukes betegnelser som varemerke, merke eller kjennetegn, menes den betydning som fremgår av legaldefinisjonen i vml § 1, annet ledd: 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, blant annet ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, figurer og avbildninger, bokstaver og tall og en vares form, utstyr og emballasje.

¹ Lov om varemerker, 3. mars. Nr. 4. 1961

² Grundén, NIR 1995, s. 228

1.2 Rettskilder

Følgende rettskilder er benyttet i oppgaven:

- Lovtekst:

Lov om varemerker (Varemerkeloven). 3. mars. Nr.4 1961 (vml)

- Lovforarbeider:

Ot.prp.nr.59 (1994-1995). Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern
NOU-2001-8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II

- EF-rettskilder:

Varemerkedirektivet

EF-forordning 40/94

- Rettspraksis

- Juridisk teori

- WIPO-rapport om velkjente varemerker

Detaljerte opplysninger om ovennevnte rettskilder finnes i litteraturlisten på side 54.

2 Rettskildebildet

2.1 Historisk bakgrunn

2.1.1 Kodakdoktrinen

Regelen i vml § 6, annet ledd, betegnes ofte kodakregelen. Dette skyldes langvarig praksis med utspring i en engelsk dom fra 1898 hvor innehaver av det kjente merket for fotografiapparater fikk medhold i at en annens bruk av Kodak som kjennetegn for sykler, innebar en krenkelse av det kjente varemerket, dette selv om innehaver av et varemerke i utgangspunktet bare kunne forby bruk i forhold til samme varer som dem han brukte merket for.³ Med bakgrunn i denne dom ble det utviklet en ulovfestet regel om en utvidet forvekslingslære i forhold til velkjente varemerker som fikk betegnelsen kodakdoktrinen.

§ 6, annet ledd ble endret i forbindelse med gjennomføringen av varemerkedirektivet i 1995, men det utvidede vernet for velkjente varemerker er ingen ny rettsregel i norsk lovgivning. Den har eksistert siden varemerkeloven ble vedtatt i 1961, som en kodifisering av den praksis som fulgte av den nevnte kodakdoktrinen, men med et noe annerledes innhold enn hva den har i dag.

Et spørsmål blir om det i praktiseringen av dagens bestemmelse i § 6, annet ledd kan søkes tolkningsmomenter i rettspraksis om forståelsen av den tidligere kodakregel. I utgangspunktet ville det være en logisk slutning at en benytter den eventuelle rettspraksis som følger av den eldre kodakregel som tolkningsmoment ved forståelsen av den nye regel. Dette vil kunne bidra til en kontinuitet i rettsanvendelsen, og sikre at

³ Stuevold Lassen / Stenvik s. 329 og Koktvedgaard, s. 353

det ikke oppstår et slags rettstomt område hvor det i praktiseringen av den nye regelen i vml § 6, annet ledd, ikke finnes noen praksis som kan brukes som veiledende tolkningsmoment. Mye taler imidlertid imot at praksis tilknyttet den tidligere kodakregel vil ha en relevans ved anvendelsen av den nåværende. Dette fordi ordlyden er blitt endret vesentlig. Der det før var et vilkår at et varemerke måtte være ”særlig sterkt innarbeidet” og ”kjent i vide kretser”, er de nåværende vilkår at varemerket må være ”velkjent” og ha ”anseelse”. Videre var det kun en ”utilbørlig utnyttelse eller forringelse” det ble vernet mot, mens den nye bestemmelse omhandler ”urimelig utnyttelse eller forringelse”. At noe er *utilbørlig* vil normalt tilsi at det kan rettes en sterk bebreidelse mot noen,⁴ og med sitt vilkår om at det kreves *særlig sterk* innarbeidelse og kjennskap til merket i *vide kretser*, var den tidligere kodakregel en nokså snever unntaksregel.

I dansk rett har den tidligere kodakregel i varemerkeloven § 6 stk. 2, som tilsvarte den norske bestemmelse, kun blitt anvendt i noen få tilfeller, og avgjørelsene tilknyttet denne har nå ”så åpenbart mistet deres præjudikatverdi, idet Varemerkeloven nu tilsigter en helt annerledes bred beskyttelse”.⁵ Fra svensk hold er det anført at den harmonisering som varemerkedirektivet tilsikter med det utvidede vernet for velkjente varemerker, synes å innebære en vesentlig forandring av den beskyttelse som hittil har forefunnets i de fleste EU-land.⁶

Uansett vil denne problemstillingen neppe volde praktiske problemer, da den nåværende kodakregel i varemerkeloven som en følge av EØS-samarbeidet først og fremst må bedømmes ut fra et europeisk perspektiv.⁷ Av den grunn vil det i denne oppgaven fokuseres på den praksis som er oppstått i tiden *etter* endringen av varemerkeloven. Praksis knyttet til den eldre kodakregel vil imidlertid brukes i den grad det kan tjene til illustrasjon for anvendelsen av den nyere bestemmelse.⁸

⁴ NOU 2001-8, s. 66

⁵ Koftvedgaard, s. 363

⁶ Levin, NIR 1995, s. 464

⁷ Levin, NIR 1995, s. 464

⁸ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 339

2.1.2 Rottegiftsregelen

Før endringen fantes den såkalte ”rottegiftsregel” i varemerkeloven.⁹ Den skulle beskytte innehaver av et varemerke mot annens bruk av et identisk eller lignende merke i forhold til varer som ville skape negative assosiasjoner hos kjøpere. Navnet stammer fra et ofte anvendt eksempel om at det ville være uheldig å bruke Freia som navn på rottegift, på grunn av de negative assosiasjoner det ville skape i forhold til sjokoladefabrikantens produkter. Denne regelen ble ansett overflødig å videreføre i den nye varemerkeloven, da den nå antas å være omfattet av bestemmelsen i § 6, annet ledd.¹⁰

2.2 EF-dimensjonen

2.2.1 Varemerkedirektivet

Varemerkeloven ble endret i 1992¹¹ som en følge av en folkerettslig forpliktelse etter EØS-avtalen til å implementere EFs varemerkedirektiv. Endringene trådte i kraft 1. januar 1994, samtidig med EØS-avtalen.¹² § 6, annet ledd ble endret i 1995, og trådte i kraft 1. april 1996. Med innføringen av EF Varemerkedirektiv i norsk rett, er rettskildesituasjonen på varemerkerettens område blitt tilført en ny dimensjon.¹³ Før innholdet av vml. § 6, annet ledd drøftes nærmere vil det være klagjørende å se konkret på hva EF-dimensjonen innebærer for lovanvendelsen.

⁹ Tidligere varemerkelov, § 6 annet ledd c.

¹⁰ Ot.prp. nr. 59 s. 104. Rottegiftsregelen er for øvrig nærmere omtalt i Stuevold Lassen / Stenvik, s. 333

¹¹ Endringslov til varemerkeloven, 27. november 1992 nr. 113

¹² Stuevold Lassen/Stenvik, s. 27

¹³ Levin, NIR 2000, s. 522

Varemerkedirektivet tar sikte på en harmonisering av EU/EFTA-statenes lovgivning om varemerker.¹⁴ EF-domstolen har uttalt om dette at formålet er en innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes nåværende lovgivning om varemerker og en fastsettelse av like betingelser i samtlige medlemsstater for å erverve og bevare retten til et registrert varemerke. Den overordnede målsetning er å avskaffe ulikheter i forskjellige medlemsstaters lovgivning som kan hindre fri bevegelse av varer og tjenesteytelser, samt fremme den frie konkurranse.¹⁵

Det har medført en vesentlig endring i rettskildesituasjonen på varemerkerettens område: Der man tidligere først og fremst hadde nasjonal lovgivning og nasjonal rettspraksis som de relevante rettskildefaktorer, må nå nye momenter som direktivet og ikke minst rettspraksis fra EF-domstolen rundt dette, vurderes i drøftelser av rettslige problemstillinger. Domstolene er forpliktet til en direktivkonform tolkning av varemerkeloven, hvilket følger av at man ut fra presumpsjonsprinsippet i norsk rett, som innebærer at norsk rett forutsettes å være i samsvar med våre folkerettslige prinsipper, kan utlede at norsk varemerkerett presumeres å være i samsvar med de folkerettslige forpliktelser som følger av EØS-avtalen.

Det skal bemerkes at direktivet ikke tilsikter en fullstendig harmonisering, men i første omgang er begrenset til å gjelde regler om registreringssøknader og registrerte varemerker. Videre er noen bestemmelser i direktivet valgfrie for medlemsstatene å gjennomføre, herunder bestemmelsen om vernet for velkjente varemerker i art. 5(2).¹⁶ Det er imidlertid ikke tvilsomt at når en medlemsstat velger å implementere art. 5(2), vil bestemmelsen være utgangspunktet for fortolkningen av den tilsvarende nasjonale bestemmelse. EF-domstolen har presisert at selv om art. 5(2) er en for medlemsstatene valgfri regel, må de stater som velger å innføre et slikt vern forholde seg til det innhold den er gitt.¹⁷

¹⁴ Direktivets preambel, avsnitt 1 og 9

¹⁵ C-273/00, referert i Stuevold Lassen / Stenvik, s. 27

¹⁶ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 27

¹⁷ C- 408/01, ADIDAS, premiss 14,15

Dette medfører at når Norge har valgt å implementere art. 5(2), skal denne bestemmelsen brukes til å presisere innholdet i den tilsvarende nasjonale bestemmelse i vml § 6, annet ledd.

2.2.2 Forholdet mellom varemerkeloven og direktivet

Direktivet tar altså sikte på en ensartet praksis innenfor EØS-området, og denne homogenitetsmålsettingen viser tydelig at en må bruke direktivet som rettesnor når man skal tolke § 6, annet ledd.¹⁸

Dette er uttrykkelig fastslått av Høyesterett i en avgjørelse hvor tolkningen av vml § 13 var det sentrale spørsmål.¹⁹ Førstvoterende gir uttrykk for enighet i betraktninger som fremgår i en avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling:

”[h]ensynet til rettsenhet tilsier at det ved praktiseringen av varemerkeloven tas hensyn til varemerkedirektivets ordlyd, og til praksis knyttet til direktivet.”

En slik forståelse er også kommet til uttrykk i forarbeidene fra da direktivet ble innført:

”ved tolkningen av varemerkeloven må det i fremtiden legges vesentlig vekt på forholdet til direktivet”.²⁰

Når varemerkeloven skal tolkes på bakgrunn av direktivet skal utgangspunktet tas i direktivets ordlyd, men språklige variasjoner i de ulike nasjonale oversettelser kan ofte skape usikkerhet og dermed begrense ordlydens vekt som tolkningsmoment. Det blir dermed avgjørende i hvilken grad det foreligger praksis fra EF-domstolen i forhold til direktivet, og om det gjør det, vil denne utgjøre det sentrale grunnlaget for tolkningen.²¹

Mer konkret for denne oppgavens tema vil det si at hva som er omfattet av vernet for velkjente varemerker i vml § 6, annet ledd, ikke alene kan drøftes ut fra varemerkeloven

¹⁸ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 28

¹⁹ Rt.2002/391 Referert I NIR 2002. Kommentar av Stenvik, s. 323 flg.

²⁰ Ot.prp. nr. 72 (1991-92)

²¹ Stuevold Lassen/ Stenvik. s. 28

og nasjonal praksis. Ordlyden i direktivets art. 5(2), og især praksis fra EF-domstolen, blir viktige rettskildefaktorer for forståelsen av regelens innhold.

2.2.3 Forholdet mellom varemerkeloven og EF-forordning 40/94

Med EF Forordning 40/94²² om fellesskapsmerker er det etablert et organ, OHIM²³, som mottar og behandler søknader om registrering av varemerke som gjelder for hele EU-området, såkalte fellesskapsmerker. Nærmere om vilkår for registrering og hindringer for dette er regulert i forordningen. Denne forordningen er ikke omfattet av Norges EØS-samarbeid, men norske firmaer kan gjennom agenter som er etablert i EU-land søke om registrering som fellesskapsmerke.²⁴

Forordningens art. 8(5) slår fast at det er en hindring for registrering at det merke som søkes registrert er identisk med eller ligner et merke som er velkjent når det vil innebære en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets særpreg eller anseelse. Dette er identisk med de vilkår bestemmelsen i direktivet, art. 5(2), oppstiller. En problemstilling er om også praksis knyttet til EF-forordning 40/94 fellesskapsvaremerker, som på sentrale punkter har klare likhetstrekk med varemerkedirektivet, kan være relevant ved tolkningen av varemerkeloven og direktivet.

Høyesterett tok stilling til dette i ovennevnte dom.²⁵ Førstvoterende uttalte at:

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

²² Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark

²³ Office for Harmonization in the Internal Market

²⁴ EF forordning 40/94, art. 88, 89.

²⁵ Rt. 2002/391

Slik praksis vil først og fremst være av betydning når den kommer fra EF-domstolens øverste instans, ettersom avgjørelse herfra normalt utgjør en sentral rettskildefaktor på varemerkerettens område.²⁶ Praksis knyttet til forordningen kan imidlertid også være ankesaker i forbindelse med søknad om Felleskapsmerke til OHIM. I tilfeller hvor en søknad om registrering av et merke er avvist, eller hvor en innehaver av et tidligere varemerke retter innsigelse mot en søknad, behandles den først i appellkammer i OHIM. Avgjørelser herfra vil umiddelbart synes å ha en begrenset vekt, da det er snakk om en lavere rettsinstans. Avgjørelsene fra appellkamrene kan imidlertid ankes til høyere rettsinstanser, i første omgang til Førsteinstansretten og videre til øverste hold: EF-domstolen. Praksis herfra fungerer dermed som en veiledning for OHIMs praksis. Praksis fra OHIMs appellkamre vil kunne være en relevant faktor når den er i samsvar med gjeldende rett slik EF-domstolen har lagt til grunn. En problemstilling er om det skal skilles mellom praksis som tydelig følger en av EF-domstolen klarlagt linje, og praksis som gir uttrykk for rettslige argumenter som ikke er drøftet av EF-domstolen? Det forekommer i praksis at EF-domstolen tegner opp en annen kurs enn det som er lagt til grunn i de lavere instanser,²⁷ og dette kan tyde på at praksis fra Førsteinstansretten og OHIM som gjelder uavklarte eller diskutabile spørsmål må tillegges en begrenset vekt. Et godt argument for at slik praksis allikevel bør benyttes som rettskildefaktor, er at i mangel av avklarende praksis fra EF-domstolen, vil de lavere organers avgjørelser utgjøre det beste grunnlag for en enhetlig praksis innenfor EØS.²⁸

Det ble ikke presisert av Høyesterett i GOD MORGON-dommen om et slikt skille skal gjøres. Dette kan på den ene side tale for at det ikke er avgjørende om OHIM-praksis er en videreføring av sikre standpunkter fra høyere hold, mens det på den annen side ikke kan utelukkes at en slik presisering ikke var et tema, da det var snakk om en generell uttalelse om praksisens relevans. Etter dette kan intet sikkert standpunkt tas til denne problemstillingen, men det er antatt i teorien at praksis fra OHIM og Førsteinstansretten bør tillegges en betydelig, om enn ikke alltid avgjørende, vekt.²⁹

²⁶ Stuevold Lassen og Stenvik, s. 28

²⁷ op. cit. s. 29 og sak C-383/99 BABY-DRY

²⁸ l.c.

²⁹ l.c.

Videre er det viktig å merke seg at det er de rettslige normer man kan utlede fra praksis som er relevante, ikke løsningen av den enkelte sak. I en kjennelse fra Patentstyrets klageavdeling³⁰ er det fremhevet at:

”Hensynet til rettssenhet innebærer at de samme rettslige normene bør legges til grunn. Derimot kan det ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det er ikke noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land.”

En slik løsning har gode grunner for seg med tanke på at det i de ulike europeiske land vil være vesentlige forskjeller når det gjelder språk, markedsforhold, kulturelle variasjoner etc. Å søke en enhetlig praksis i forhold til at like saker skal få samme utfall synes som en uoverkommelig oppgave. Dessuten vil like saker, det vil si når sakenes faktum er av samme art i forhold til vare, omsetningskrets, likhet mellom det eldre og det yngre merke, sjelden være helt like.³¹

2.3 WIPOs rapport om velkjente varemerker

WIPO³² er en mellomstatlig organisasjon som Norge er medlem av. Den har sitt hovedsete i Genève og fungerer blant annet som registrar for søknader om internasjonal registrering av varemerker etter Madridprotokollen, jf. vml § 45. I 1999 kom WIPO med en rapport om velkjente varemerkers beskyttelse.³³ Rapporten er en anbefaling til hvordan WIPOs i alt 180 medlemsstater kan eller bør verne velkjente varemerker. Den er ikke bindende for medlemsstatene og har således ingen formell rettskildeværdi, men kan like fullt bidra med tolkningsmomenter i forhold til problemstillinger som reises ved en anvendelse av kodakregelen. Det er tvilsomt hvilken vekt det kan legges på WIPO-rapporten som tolkningsmoment ettersom den i tillegg til ikke å være formelt

³⁰ 2. avd. kj. 6922. Referert i NIR 2000 s. 293.

³¹ op.cit s. 29

³² World Intellectual Property Organization

³³ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks

bindende også er relativt ny, og foreløpig ikke anvendt i praksis. Den vil derfor ikke tillegges noen avgjørende vekt her, men kan tjene til en veiledning i forhold til en ytterligere avklaring av visse problemstillinger i denne oppgaven.

Rapporten gir ingen eksplisitt definisjon av hva som menes med et velkjent varemerke, men stiller opp en rekke momenter som kan tas i betraktning i en vurdering av om et varemerke skal gis et utvidet vern.³⁴ De lege ferenda kan det anføres gode grunner for å benytte seg av WIPO-rapporten. Det vil på sikt kunne bidra til en enhetlig global forståelse av velkjente varemerkets vern.

2.4 Kodakregelen – unntak fra krav om vareslagslikhet

Utgangspunktet for anvendelsen av § 6, annet ledd, er at det er en unntaksregel fra den generelle hovedregel i § 6, første ledd, i og med at det ikke kreves vareslagslikhet for at krenkelse av et eldre varemerke foreligger. Hovedregelen om når et varemerke er krenket, går i korte trekk ut på at det skal foretas en helhetsvurdering basert på likheten mellom det eldre og det yngre varemerke og likheten mellom de varer eller tjenester de brukes for. Dersom det kan påvises en grad av likhet som samlet kan føre til en forvekslingsfare i forhold til omsetningskretsen, kan innehaver av det eldre merket nekte den annen part å bruke det aktuelle merke i forretningsøyemed.³⁵ Hvis det derimot ikke dreier seg om varer av samme eller lignende slag, vil en eventuell merkelikhet ikke være tilstrekkelig for at det foreligger en fare for forveksling i den alminnelige omsetning, vml § 6, jf. § 4, første ledd i.f.

³⁴ Aspholm / Oker-Blom, NIR 2000, s. 351

³⁵ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 279

Hvis for eksempel en næringsdrivende søker om å ta i bruk merket SWIX for symaskiner, vil innehaver av det eldre varemerket SWIX, som brukes for ski og sportsutstyr, etter hovedregelen ikke kunne nekte bruk av det yngre merket. Uansett om merkene er like, er varene av helt forskjellig art. Men hvis det derimot kan bevises at det eldre varemerket SWIX er velkjent og har anseelse, vil bruken av det yngre merket likevel kunne anses egnet til å forveksles med det eldre, hvis det innebærer en urimelig utnyttelse eller forringelse av den anseelse SWIX har opparbeidet.

Nå det gjelder unntaksregelen i § 6, annet ledd, er den tradisjonelle oppfatning at så vel redaksjonen som lovhistorien viser at den gjør et unntak for vareslagslikhet, og ikke kjennetegnslikhet.³⁶ I en avgjørelse i Patentstyrets 2. avdeling fra 2000³⁷ uttales det at :

”Selv om bestemmelsen etter sin ordlyd kan sies å åpne for en tolkning som utvider de vanlige rammer for kjennetegnslikhet, og selv om det kan foreligge situasjoner som de lege ferenda kan tale for en slik lesning, må man etter flertallets oppfatning legge avgjørende vekt på at så vel redaksjonen som lovhistorien viser at § 6 handler om vareslagslikhet, og ikke om kjennetegnslikhet. (...) Noe unntak fra lovens vanlige krav om kjennetegnslikhet som vilkår for å konstatere forvekselbarhet, kan etter flertallets oppfatning ikke forankres i § 6, annet ledd.”

³⁶ NOU-2001-8, s. 65

³⁷ Kjennelse av Patenstyrets 2. avdeling 10. juli 2000 sak nr. 6823. Referert i NIR 2001, s. 284 ff

3 Regelens formål og begrunnelse

At det eksisterer et utvidet vern for velkjente varemerker synes umiddelbart å ha gode grunner for seg. Det vil vel ofte være fristende for mer eller mindre redelige forretningsdrivende å sko seg på andres suksess, og nå ut til en betydelig del av markedet på en rask og billig måte. Ved å benytte et velkjent slagord, firmanavn, symbol etc, eller noe som er svært likt sådanne, vil en produsent eller tjenesteyter kunne oppnå et fortrinn ved at noen for eksempel tror at varen som selges stammer fra en produsent de kjenner og har tillitt til, og derfor kjøper den. Dette vil være en snylting på den posisjon den annen part har oppnådd, som ofte er et resultat av betydelige investeringer i form av markedsføring, og slik handling vil neppe vekke begeistring, verken hos produsent eller den alminnelige forbruker, og er heller ikke beskyttelsesverdig. Velkjente varemerker har således en egenskap eller kvalitet som frister til illojal utnyttelse, og har dermed et særlig behov for beskyttelse.³⁸

Før det tas fatt på en fortolkning av regelen om velkjente varemerkers vern, vil det være nyttig å gjennomgå noen klargjørende formålbetraktninger og reelle hensyn som ligger til grunn for regelen.

3.1 Homogenitetsmålsetningen

Som allerede nevnt er den EF-rettslige påvirkningen av stor betydning, og enhver anvendelse av regelen i varemerkelovens kodakregel må foretas i lys av direktivets art. 5(2) og praksis knyttet til det, særlig fra EF-domstolen. Homogenitetsmålsetningen i direktivet – målet om ensartet europeisk praksis for å fremme den fri utveksling av varer

³⁸ Kocktvedgaard, s. 353

og tjenester – er et viktig bakgrunnstappe for rettsanvendelsen.³⁹ Dette er også uttrykkelig slått fast av Høyesterett.⁴⁰

3.2 Hensyn fra forarbeidene

Videre fremgår en rekke hensyn som begrunner et utvidet vern for velkjente varemerker av forarbeidene til varemerkeloven.⁴¹

For det første nevnes at et særlig sterkt innarbeidet merke som er kjent for kvalitet, vil kunne få forringet sin reklameverdi dersom andre tar det i bruk for mindreverdige varer. Et eksempel på dette kan være at en produsent av billige sko bruker ”Mercedes” som kjennetegn på enten en modell eller hele produksjonslinjen. Den kjente bilprodusent Mercedes-Benz vil da kunne *risikere* at deres varemerke, som vel må sies å være kjent for kvalitet, får forringet sin reklameverdi.

Et eksempel på at dette hensynet vernes i praksis, kan finnes i avgjørelse fra OHIMs appellkammer hvor en produsent av hundemat ble nektet å bruke merket CHIVAS, fordi det ville skade den betydelige good-will som var knyttet til det kjente skotske whiskymerket CHIVAS REGAL.⁴²

For det andre vil etterligning av annens kjennetegn kunne føre til en urimelig snylting på dennes renommé og goodwill, selv om det ikke skjer noen reell forveksling av varene. Hvis vi holder oss til eksemplet ovenfor, vil det klart kunne argumenteres for at skoprodusentens handling ved enten å kalle skoene sine for Mercedes eller benytte deres kjente stjerne logo, kan kalles snylting i denne forstand. Skoprodusenten vil da kunne tjene på annens intensive og kostbare prosess med å bygge opp et kjent varemerke.

³⁹ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 27

⁴⁰ Rt 2002/391 GOD MORGON

⁴¹ Ot.prp.nr. 59 (1994-95)

⁴² R 165/2002-1 CHIVAS. Avgjørelsen er omtalt nedenfor under pkt. 6.5.2

Et eksempel på at dette vektlegges i praksis kan finnes i en avgjørelse fra dansk rett⁴³ hvor det ble funnet bevist at bruken av et merke som lignet på det som ble brukt for det velkjente champagnemerket MUMM, medførte en utnyttelse av dette merkets renommé.

Et tredje hensyn som anføres er at etterligning kan føre til at merkets blikkfangereffekt svekkes; såkalt utvanning. Det er opplagt at det er viktig for innehaver av et varemerke som skal selge sine produkter eller tjenester, å synes i terrenget. Hvis for eksempel Mercedes-Benz måtte tåle at andre benyttet deres navn eller kjennetegn for andre varer enn det de selv forbindes med, vil det på sikt kunne minske deres evne til å tiltrekke seg konsumentenes oppmerksomhet.

I forarbeidene nevnes også at et behov for å verne allmennheten mot å bli villedet gjør seg gjeldende. Spesielt når det gjelder merker som er forbundet med en viss kvalitet.

Hvis for eksempel en sykkelprodusent bruker Mercedes som varemerke og bruken av navn og logo ligger så tett opp til hvordan den kjente bilprodusenten fremstår, vil det kunne føre til at noen tror at sykkelen er et produkt Mercedes-Benz står bak.

Automatisk vil man da kunne tro at den kvalitet man forbinder med MB også er knyttet til slike sykler, og således inngå et kjøp på uriktige forutsetninger. Hensynet til å hindre villedning av allmennheten er imidlertid i all hovedsak vernet gjennom markedsføringsloven.⁴⁴

Endelig er det et hensyn bak regelen at innehaveren av det velkjente varemerke kan ha interesse i å utvide merkebruken til nye vare- eller tjenesteslag. Det kan for eksempel tenkes at Mercedes-Benz ønsker å ekspandere sin posisjon i markedet gjennom en merchandising-virksomhet, og for eksempel selge eksklusive skinnprodukter som sko, vesker, lommebøker etc.

Det påpekes i forarbeidene at felles for de ovennevnte hensyn er at de ikke isolert begrunner unntaksregelen, men også det generelle vernet for et varemerke. Det anføres at det må utøves en smidig praktisering av reglene, idet det er en glidende overgang fra et alminnelig varemerke til status som velkjent. En slik status oppnås ikke over natten,

⁴³ SHD 2.4.93. Referat i NIR 95, s. 657

⁴⁴ Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår. 16. juni. Nr. 47.1972

og derfor skal et varemerkes vern hele tiden vurderes konkret, helt fra det er nytt og ukjent til det eventuelt oppnår status som et virkelig berømt merke.⁴⁵

Summerer man de nevnte hensyn, er det tydelig snakk om at det først og fremst er de kommersielle krefters interesser som skal vernes. Selv om det også nevnes hensyn til at forbrukere ikke villedes, er dette ikke de primære hensyn som søkes vernet.⁴⁶

Dette er i og for seg naturlig da det jo er innehaverne av varemerker, fortrinnsvis næringsdrivende, som er rettighetssubjektene etter bestemmelsen i vml § 6, annet ledd – det er dermed naturlig at det er deres interesser og investeringer som skal vernes.

De lege ferenda kan det anføres at det i praktiseringen av regelen bør søkes å tydeliggjøre relativt klare retningslinjer for bruken av bestemmelsen. Dette for å tilgodese det behov næringslivet har for at utfallet av en rettslig prøvning normalt kan forutses med god sikkerhet.⁴⁷

3.3 Utvidelse av vernet etter innføringen av bruksplikt

Videre er det en sentral formålbetraktning at vernet for de velkjente merker skal utvides som en konsekvens av at det ble innført en bruksplikt med implementeringen av varemerkedirektivet.⁴⁸

Bruksplikt innebærer at det må være en reell bruk av merket for de varer det er registrert for, og dersom dette ikke blir gjort innenfor en femårsperiode vil det kunne kjennes ugyldig.⁴⁹ Bakgrunnen for en slik bruksplikt er angitt i direktivets preambel, hvor det sies at av hensyn til å redusere det samlede antall registreringer og vernede merker og

⁴⁵ Stuevold Lassen / Stenvik s. 331

⁴⁶ Op.cit., s. 330. Levin, NIR 2001: ”Man skulle kanskje også kunna uttrycka det som at om artikel 5.1 har såväl märkehavarens skydd som konsumentskyddet i fokus, så är artikel 5.2 ett skydd med endast märkeshavaren i fokus.

⁴⁷ Grundén, NIR 1995, s. 228

⁴⁸ Ot.prp.nr.59 (94-95) s. 97

⁴⁹ Jf. vml § 25 a

dermed minske antallet av potensielle konflikter, har det stor betydning å kreve at registrerte varemerker faktisk blir brukt og i motsatt fall opphevet.⁵⁰

Den tidligere ordningen var at innehaver av et varemerke kunne skaffe seg et mer omfattende vern ved å registrere sitt kjennetegn for flere vareklasser enn hans produkter eller tjenester egentlig omfattet. For eksempel kunne da innehaveren av et varemerke for matvarer også registrere dette for vareklasser som omfattet verktøy, vaskemidler, tekstiler, møbler etc., for på den måten å hindre andre i å ta i bruk sitt varemerke på andre områder enn der han selv opererte. Slike defensivregistreringer vil nå miste sin effekt, og i utgangspunktet vil velkjente varemerker risikere å bli mer utsatt for snylting. Derfor var det et formål ved endringen av § 6, annet ledd at det særlige vernet utvides,⁵¹ og det er viktig å bruke denne formålbetraktningen som tolkningsmoment i tvilstilfelle.

⁵⁰ Varemerkedirektivets preambel, avsnitt 8

⁵¹ Ot.prp. nr. 59, s. 97

4 Varemerkeloven § 6, annet ledd og varemerkedirektivet art. 5(2)

4.1 Ordlyden

Skal en innehaver av et varemerke nyte den utvidede beskyttelse et velkjent varemerke innebærer, må det undersøkes hvorvidt vilkårene etter § 6, annet ledd er oppfylt. I den videre drøftelse skal det ses nærmere på hvilke tolkningsspørsmål som reises når § 6 skal praktiseres i harmoni med art. 5(2).

§ 6, annet ledd lyder:

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

Den norske oversettelse av art. 5(2) som omhandler de velkjente varemerker, er:

”Enhver medlemsstat kan også bestemme at innehaveren skal ha rett til å forby tredjemann som ikke har hans samtykke, å bruke i næringsvirksomhet et tegn som er identisk med eller ligner varemerket, for varer eller tjenester som ikke ligner dem som varemerket er registrert for, dersom dette er særlig kjent i medlemsstaten og bruk av tegnet vil dra en utilbørlig fordel av, eller være til skade for, varemerkets særpreg eller anseelse.”

4.1.1 Vernet omfatter også bruk i forhold til varer/tjenester *av samme slag*

En tvetydighet i direktivets ordlyd som har fått betydelig oppmerksomhet er om det utvidede vernet skal begrenses til kun å gjelde tilfeller der den påstått ulovlige bruken er knyttet til varer eller tjenester som *ikke* er av samme slag som det velkjente varemerket er registrert eller innarbeidet for.

For å illustrere med et eksempel: Innehaver av det velkjente varemerket Coca-Cola fikk i dansk Højesteret medhold i at de kunne nekte andre i å produsere sko som het Coca-Line.⁵² Dette vil være i samsvar med art. 5(2) da det gjelder en vare som ikke ligner dem Coca-Cola er registrert for, som typisk vil være drikkevarer. Men vil art. 5(2) også kunne verne Coca-Cola mot en produsent av saft som kaller produktet sitt for Coco-Colo, selv om en risiko for forveksling etter hovedregelen ikke foreligger?

En tidligere forståelse var at vernet kun omfattet varer eller tjenester som *ikke* ligner dem det velkjente merket er registrert for,⁵³ som for så vidt kunne begrunnes ut fra ordlyden i art. 5(2): ”for varer eller tjenester som ikke ligner dem som varemerket er registrert for”. På den annen side var en slik løsning alt annet en logisk, da det vanskelig kan begrunnes hvorfor et velkjent merke, når det først skal gis et utvidet vern, bare skal beskyttes mot snylting hvis den annen part gjør det i forhold til helt andre varer enn det som det velkjente merket brukes for. Dette kom også til uttrykk på flere hold i juridisk teori.⁵⁴ Spørsmålet fikk sin endelige avklaring etter at problemstillingen ble drøftet av EF-domstolen i ADIDAS-dommen.⁵⁵ Domstolen er av den klare oppfatning at ordlyden skal tolkes til å omfatte begge situasjoner: Ordlyden i direktivet skal forstås slik at vernet også omfatter situasjoner hvor det yngre merket skal brukes til varer eller tjenester som er identiske eller ligner på, dem som er omfattet av det velkjente merket.⁵⁶ Art. 5(2) kan ikke tolkes slik at velkjente varemerker ville få et svekket vern i forhold til varer eller tjenester som er av samme slag, i forhold til hvor et merke benyttes for varer eller tjenester som ikke er identiske eller like.⁵⁷

En slik forståelse av direktivet er også lagt til grunn i Varemerkeutredningen II, merknader til utkast til ny lov om varekjenntegn.⁵⁸ Her påpekes det at:

”Varemerkeutredningen II finner det nokså åpenbart at det her må foreligge en ren inkurie ved avfattelsen av direktivbestemmelsen (...)”

⁵² Ufr 1991.697 H

⁵³ Uttalelse fra Generaladvokaten i forkant av CHEVY-dommen. Premiss 29 ”Protection is provided only in relation to goods or services which are not similar”

⁵⁴ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 328, Wessmann, NIR 98, s. 496 og Levin i NIR 2001, s. 237 : ”Enligt min mening är det bara jurister, och därtill endast överdrivet bokstavgroga sådana, som skulle kunna komma på något så dumt och verklighetsfrämmande”

⁵⁵ C-408/01

⁵⁶ ADIDAS, premiss 14

⁵⁷ ADIDAS, premiss 19

⁵⁸ NOU-2001-8, s. 65-66

4.2 Den videre drøftelse

Når det gjelder en videre analyse av hvilken rettsregel § 6, annet ledd, sammenholdt med art. 5(2), innebærer, springer det i øynene at hva som menes med ”så velkjent og har en slik anseelse” og ”urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill)” er de sentrale vilkår. Det må også avgjøres hva som ligger i vilkåret om at kjennetegnene må ”ligne hverandre”.

5 "Velkjent" og "anseelse"

5.1 Forholdet til "innarbeidelse", vml § 2

Verken varemerkeloven eller direktivet gir noen nærmere holdepunkter for hva som menes med at et varemerke er velkjent og har anseelse. En naturlig språklig forståelse kan være at det må kreves noe mer enn at et merke er innarbeidet i vml § 2-forstand.⁵⁹ Et varemerke er innarbeidet "når det innenfor vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer."⁶⁰

Innarbeidede varemerker skal etter varemerkeloven vernes på lik linje med registrerte merker. Varemerkedirektivet er begrenset til å gjelde bestemmelser for varemerker som er oppnådd ved registrering, men det presiseres i direktivets fortale at det ikke fratår medlemstatene retten til fortsatt å gi vern til varemerker oppnådd ved bruk.⁶¹ Et varemerke som ikke er registrert hos Patentstyret, jf. vml § 12, kan også oppnå vern etter § 6, annet ledd. Innarbeiding etter vml § 2 er en alternativ måte å oppnå vern for et varemerke uten at det registreres, hvilket kalles det tosporede system. Gjennom en systematisk og langvarig bruk kan et kjennetegn oppnå tilstrekkelig særpreg til å være vernet av varemerkelovens bestemmelser. Det kan da spørres om denne vurderingen kan utgjøre en form for minstestandard, slik at et varemerke som *ikke* tilfredstiller dette kravet, heller ikke kan være velkjent og ha anseelse mens et varemerke som *er* innarbeidet, kan være velkjent dersom det kan påvises noe mer som skiller merket fra de mer alminnelige? Det er utrykkelig forutsatt i forarbeidene til loven at dette ikke skal være et ufravikelig krav.

⁵⁹ Stuevold Lassen / Stenvik s. 337

⁶⁰ vml § 2, annet ledd

⁶¹ Varemerkedirektivets preambel, avsnitt 4

Videre heter det i forarbeidene at det normalt heller ikke vil være tilstrekkelig at merket er innarbeidet for å oppnå vern etter § 6, annet ledd. Det må i tillegg foreligge forhold som gir en goodwill-verdi noe ut over den de helt ordinære innarbeidede merker har, for eksempel en spesiell sårbarhet.⁶²

5.2 Hva må til for at et varemerke er velkjent og har anseelse?

Den neste problemstilling blir hvordan en skal gå frem for å finne ut om et varemerke har en status ut over det mer alminnelige: Hvordan avgjøre om et varemerke kan subsumeres under vilkåret om at det må være velkjent og ha anseelse?

5.2.1 Kvantitativ eller kvalitativ norm ?

Den norske oversettelse av direktivets art. 5(2) opererer bare med ett kriterium, at varemerket må være "særlig kjent", mens vml § 6, annet ledd stiller opp to vilkår: Varemerket må være "velkjent" og ha "anseelse". At det opereres med to kriterier i varemerkeloven og bare ett i direktivet, er imidlertid bare et resultat av språklige nyanser, og det er antatt at disse variasjonene ikke kan anses å gi uttrykk for noen reelle uoverensstemmelser.⁶³ Formuleringen i § 6, annet ledd er valgt for å understreke at det kreves noe ekstra utover at et varemerke er innarbeidet etter § 2, og utgangspunktet er at det legges opp til en nokså bred rimelighetsvurdering, som vil kunne variere fra sak til sak.⁶⁴ Når det er lagt opp til en slik helhetsvurdering vil det være uproblematisk at §6 opererer med to vilkår i motsetning til direktivets ene: det ikke et spørsmål om hvorvidt begge vilkår som fremgår av § 6, annet ledd, faktisk er oppfylt, men snarere en generell helhetlig vurdering av merkets status.

⁶² Ot.prp.nr. 59, s. 105

⁶³ Stuevold Lassen og Stenvik, s. 336

⁶⁴ Ot.prp.nr. 59, s. 105

Hva er så utgangspunktet for denne vurderingen? Det må i første omgang avgjøres om den skal baseres på et kvantitativt eller kvalitativt grunnlag: Med andre ord om det må påvises i hvilken grad merket er kjent i et visst målbart omfang eller om det avgjørende er at varemerket er kjent for en viss kvalitet og har et godt omdømme.

At det er et valgt et uttrykk om at varemerket må ha "en slik anseelse" i varemerkeloven kan i utgangspunktet tyde på at varemerkets kvalitative egenskaper er avgjørende. Det må spørres om vilkåret om "anseelse" innebærer at det kreves at et varemerke må forbindes med noe positivt, slik at varemerker som kanskje er kjent i en stor utstrekning men representerer en tvilsom kvalitet eller en lav status, ikke er omfattet av det utvidede vernet? Dette er ikke tilfelle. I forarbeidene er det uttrykkelig nevnt at det bevisst ble valgt bort en formulering som innebar en slik forståelse. Det ble i utgangspunktet operert med begrepet "velansett"⁶⁵ men dette ble endret til "har en slik anseelse", med den begrunnelse at "velansett" lett kunne oppfattes som et krav om at kjennetegnets anseelse må ha en positiv karakter. Kodakregelen skal imidlertid også verne kjennetegn som har en anseelse som er av negativ eller nøytral karakter.⁶⁶

Dette er også den forståelse som fremgår av EF-domstolens uttalelser i CHEVY-dommen⁶⁷ Her ble Domstolen forelagt et spørsmål om forståelsen av vilkåret i varemerkedirektivet art. 5(2) i forbindelse med en sak fra Nederland hvor General Motors, som er innehaver av varemerket CHEVY for biler, søkte å forby en produsent av vaskemidler, Yplon, å benytte seg av dette navnet.

Domstolen foretar først en sammenligning av medlemsstatenes ulike språklige versjoner av vilkåret. Her fremgår at den svenske versjonen har som krav at varemerket "är känt" og den tyske "bekannt ist", mens det i den engelske versjon heter at merket må ha "a reputation" i medlemsstaten for å være omfattet av vernet, og den danske bruker betegnelsen "er renommert". Her er det tilsynelatende en disharmoni mellom de ulike lands språklige versjoner da det på den ene side benyttes uttrykk som ikke angir i hvilken grad varemerket må være kjent, og det på den annen side brukes begrep som

⁶⁵ Ot.prp. nr. 59, s. 97

⁶⁶ Ot.prp. nr. 59, s. 21

⁶⁷ Sak, C-375/97

antyder at det må påvises at merket er kjent i et visst omfang. Direktivets ordlyd, og ulikhetene mellom de forskjellige språklige versjonene, bidrar altså ikke til noen avklaring i forhold til forståelsen av hva som må til for at et varemerke er velkjent og har anseelse etter vml § 6, annet ledd.

Domstolen konstaterer at selv om det foreligger nyanseforskjeller fører de ikke til noen reell motsetning.⁶⁸ Videre uttales at ut i fra en uniform forståelse av felleskapsretten, reiser vilkåret et krav til *en viss kjennskap blant allmennheten*.⁶⁹

Dette betyr at det i en drøftelse av om et varemerke er velkjent og har anseelse skal tas utgangspunkt i en kvantitativ vurdering,⁷⁰ hvor det skal måles om det foreligger en viss kjennskap til merket blant allmennheten.

Med dette som utgangspunkt må en rekke problemstillinger avklares. For det første skal det ses nærmere på hva som egentlig menes med allmennheten; innenfor hvilken personkrets må varemerket være kjent? Deretter må det ses nærmere på hvor stort omfang av kjennskap som kreves og hvordan dette kan måles. Videre må det avgjøres innenfor hvilket geografisk område kjennskapen til varemerket skal vurderes.

5.2.2 Omsetningskrets

Det avgjøres hvem varemerket må være kjent for – en presisering av hva som menes med ”allmennheten” Det fremgår ikke uttrykkelig av direktivet innenfor hvilken gruppe av personer det velkjente merke skal være kjent. I praksis står valget mellom det eldre merkets egen omsetningskrets og det yngre merkets omsetningskrets.⁷¹

Skal regelen forstås slik at et varemerke må ha anseelse innenfor det yngre merkets omsetningskrets, vil den få et snevert bruksområde. Det vil i utgangspunktet være

⁶⁸ CHEVY, premiss 22

⁶⁹ CHEVY, premiss 23

⁷⁰ Levin, NIR 2000, s. 522

⁷¹ Bernitz ... [et.al.], s. 200

betydelig lettere for innehaver å påvise at ens varemerke er kjent innenfor sin egen omsetningskrets.

I CHEVY-dommen anførte General Motors at vilkåret om at merket er velkjent skal vurderes i forhold dets egen omsetningskrets ("the public concerned").⁷² Saksøkte, Yplon, argumenterte på den annen side for at et varemerke for å være velkjent etter art. 5(2), må være kjent av størsteparten av befolkningen.

Domstolen uttaler i premiss 24 at:

"The public amongst which the earlier trademark must have acquired a reputation is that concerned by that trademark, that is to say, depending on the product or service marketed, either the public at large or a more specialised public, for example traders in a specific sector"

Domstolen understreker at omsetningskretsen vil variere etter hvilken type vare eller tjeneste det er snakk om, enten allmennheten per se eller en mer spesialisert del, for eksempel næringsdrivende i en spesiell sektor. Ut fra dette kan det sluttet at hvis det varemerke en skal undersøke om er velkjent og har anseelse, brukes for en vare eller varetype som av sin art retter seg mot et stort marked, for eksempel helt ordinære dagligvarer, vil den aktuelle omsetningskrets her være forbrukere av disse varer. I praksis vil omsetningskretsen i slike tilfeller være forholdsvis enkel å definere, nemlig den store massen av alminnelige forbrukere. Dreier det seg på den annen side om en vare som har et mer spesialisert marked, må det foretas en nærmere vurdering av hva som utgjør omsetningskretsen. Utover det eksempel som gis, næringsdrivende i en spesiell sektor, gir ikke dommen noen ytterligere avklaring av dette begrepet.

Et moment til å øke forståelsen kan finnes i WIPOs rapport om velkjente varemerker. Her brukes begrepet "den relevante del av offentligheten" ("relevant sector of the public"). I WIPOs art. 2(2) litra a, er det utdypet hva som kan ligge i dette begrepet: Det første som nevnes er "aktuelle eller potensielle kunder av den type varer eller tjenester varemerket omfatter". Videre: "personer som er involvert i distribusjonsledd av denne type varer eller tjenester", og for det tredje: "forretningsområder som handler med denne type varer eller tjenester."

Hvis man tenker seg et eksempel hvor det skal vurderes om varemerket ORIS, som brukes for sveitsiske armbåndsur, er velkjent her i riket, vil den ”relevante del av offentligheten” i Norge da kunne omfatte følgende:

For det første, aktuelle og/eller potensielle forbrukere av klokkene; de som er genuint interesserte i dem eller de som handler eller vil kunne komme til å handle i butikker som har dem i sitt sortiment. For det andre, personer som er involvert i import eller engrossalg av ur – ikke begrenset til å gjelde det eller de firmaer som faktisk har med ORIS å gjøre, men hele bransjen, jf. ordlyden ”type of goods and/or services to which the mark applies”.⁷³ For det tredje, forretningsområder som handler med ur, typisk en urmakerforretning, men også andre vil kunne være omfattet, det er f. eks blitt mer utbredt at noen typer klesforretninger også selger klokker.

5.2.3 Omfanget av kjennskap innenfor omsetningskretsen

Neste problemstilling blir så hvilket omfang av kjennskap som kreves innenfor omsetningskretsen for at vilkåret om at et varemerke er velkjent og har anseelse er oppfylt. Her kan det først slås fast at det ikke kan settes opp en bestemt prosentstørrelse som må være oppfylt i hvert enkelt tilfelle. EF-domstolen uttaler at det verken ut i fra ordlyden eller formålet med art. 5(2) kan leses at en slik kjennskap kan fastlegges ut fra en bestemt prosentstørrelse.⁷⁴ Dette innebærer eksempelvis at det ikke kan settes som et fast kriterium at et varemerke må være kjent av 75 prosent av allmennheten for å oppfylle vilkåret om å være velkjent etter vml § 6, annet ledd. Men selv om det presiseres at det ikke kan settes en fast prosentgrense, vil det like fullt måtte være et relevant moment om bevises at 75 prosent av allmennheten kjenner til det aktuelle varemerke.

I premiss 26 presiserer domstolen at:

⁷² CHEVY, premiss 13

⁷³ Min utheving

⁷⁴ CHEVY, premiss 25

”The degree of knowledge required must be considered to be reached when the earlier mark is known by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trademark.”

Den grad av kjennskap som kreves, anses altså av Domstolen for å være nådd dersom det eldre kjennetegn er kjent av en *vesentlig del* av omsetningskretsen.⁷⁵

Hva som er en vesentlig del av omsetningskretsen er ikke uten videre klart. Domstolen sier videre at når de nasjonale domstoler skal ta stilling til om dette vilkår er oppfylt, må de vurdere *alle relevante sider* av saken, og nevner at spesielt markedsandel, hvor intensiv, utbredt og varig bruken av merket er, og størrelsen av investeringer som er lagt i markedsføring, er relevante momenter.⁷⁶ Med andre ord legges det opp til en konkret helhetsvurdering hvor de relevante tolkningsmomenter vil variere fra sak til sak. Selv om utgangspunktet vil være at hver sak vurderes konkret, bør de momenter domstolen fremhever her vurderes i hver enkelt sak, og bevismateriale i forhold til disse momenter vil ha en betydelig vekt i avveiningen av om vilkåret er oppfylt.⁷⁷ Hvis ikke vil det være en risiko for at den helhetsvurdering som må foretas vil utvikles i forskjellige retninger i de ulike medlemsstater, og dette vil ikke være ønskelig i forhold til homogenitetsmålsetningen i direktivet.⁷⁸

Når det gjelder markedsandel vil dette forholdsvis enkelt kunne påvises i form av salgstall, statistiske beregninger etc.

I forhold til hvor intensiv, utbredt og varig bruken av varemerket er, vil eksempelvis innehaver av varemerket ORIS, kunne fremlegge dokumentasjon for hvor lenge merket har vært på markedet i Norge, i hvilket omfang – eventuelt i form av salgsstatistikker og geografisk område ved å vise til i hvilke byer det finnes forhandlere av varer som bærer merket ORIS.

⁷⁵ CHEVY, premiss 26. Min uthevelse

⁷⁶ CHEVY, premiss 27

⁷⁷ Domstolen bruker begrepet ”*in particular*” foran de nevnte momenter. Dette medfører at momentene må ha betydelig større vekt enn hvis det i stedet hadde blitt brukt en term som ”*for example*”

⁷⁸ Jf. pkt. 3.1 ovenfor

I forhold til størrelsen av investeringer lagt i markedsføring kan det for eksempel vises til hvilke utgifter en har hatt til diverse reklamer for varemerket.

Et eksempel kan hentes fra praksis i OHIMs appellkammer, hvor CHIVAS REGAL oppfylte vilkåret om å ha ”a reputation”. Her la appellkammeret vekt på at salgshall, utbredelse og markedsføring, herunder også fremtidige planlagte kampanjer, samlet sett betydde at CHIVAS REGAL hadde en betydelig anseelse i Europa.⁷⁹

For å påvise hvor utbredt kjennskapen til merket er vil et egnet middel være å gjennomføre en markedsundersøkelse blant deler av den aktuelle omsetningskrets. Når det er lagt opp til en kvantitativ målestokk, kan det tyde på at slike undersøkelser vil bli et sentralt moment når innehaver av et varemerke skal bevise at det er velkjent og har anseelse.⁸⁰ Det vil derfor være hensiktsmessig å se litt nærmere på denne bevistypen, og hvilken relevans og vekt de har i praksis.

I en avgjørelse i OHIMs appellkammer fra 2003,⁸¹ hadde innehaver av varemerket TIC-TAC for pastiller, Ferrero, rettet innsigelse mot registreringen av TIC TAC TOTAL for blant annet video- og dataspill. Ferrero argumenterte på bakgrunn av en markedsundersøkelse, hvor det blant annet fremgikk at mer enn 71 prosent av omsetningskretsen forbandt TIC TAC med pastiller. Appellkammeret aksepterte på denne bakgrunn at varemerket var velkjent og hadde anseelse. Men det ble fremhevet at det med den aktuelle undersøkelse ikke var bevist at det eldre merket hadde spesielt sterkt særpreg og anseelse ut fra den foreliggende markedsundersøkelse, hvilket fikk betydning i behandlingen av om vilkåret om en urimelig utnyttelse eller skade var oppfylt.

I en OHIM-avgjørelse fra 2004,⁸² ble en markedsundersøkelse innehaver av det eldre merket hadde fremlagt som bevis for at det var kjent av en vesentlig del av omsetningskretsen, betegnet som mangelfull. Dette fordi den ikke angav formålet eller forklarte metoden som var brukt.⁸³ Her ble likevel vilkåret om at varemerket var

⁷⁹ Case R 165/2002-1. CHIVAS/CHIVAS REGAL

⁸⁰ Grundén, NIR 1995, s. 228 flg.

⁸¹ Case R 193/2003-1 TIC TAC TOTAL

⁸² Case R 308/2003-1. MANGO

⁸³ MANGO, premiss 29

velkjent ansett å være oppfylt, men på bakgrunn av andre opplysninger fremlagt for kammeret.

Det kan spørres om en markedsundersøkelse i seg selv kan være et tilstrekkelig grunnlag for å bevise at et varemerke er velkjent og har anseelse. Som et utgangspunkt bør hver og en vurderes i forhold til den kvalitet den representerer. Ledende spørsmål og andre mangler vil kunne bety at det ikke kan legges noen avgjørende vekt på den som argument, mens hvis den er grundig og troverdig vil den kunne tillegges større vekt i avveiningen.

I WIPO-rapporten kan det finnes momenter som kan være relevante for helhetsvurderingen. Blant annet nevnes her om det kan påvises at det foreligger en vellykket håndhevelse av rettighetene i merket, og spesielt i hvilken grad merket ble anerkjent som velkjent av kompetente myndigheter.⁸⁴ Med ”kompetente myndigheter” menes en administrativ, juridisk eller kvasi-juridisk myndighet som har kompetanse til å avgjøre om et varemerke er velkjent eller til å gjennomføre den beskyttelse velkjente varemerker har.⁸⁵ I norsk rett vil dette være Patentstyret med sine ankeinstanser, jf. vml § 22, og domstolene. Hvis for eksempel ORIS tidligere har fått medhold i at deres varemerke er velkjent her i landet, vil dette naturligvis være et relevant moment i vurderingen. Den aktuelle doms vekt bør imidlertid avhenge av hvor grundig spørsmålet er behandlet og i hvilken instans den er avsagt.

Videre er det et ubesvart spørsmål om det i den helhetsvurdering domstolen legger opp til også kan legges vekt på et varemerkes kvalitative egenskaper. I utgangspunktet legges det jo opp til en kvantitativ vurdering, men hvor *alle relevante momenter* skal tas med. Kan dette åpne for at også merkets kvalitative elementer kan få en betydning i vurderingen? Vil et spesielt sterkt særpreg eller at varemerket forbindes med god kvalitet eller har en særlig sårbarhet etc. kunne være et relevant moment i avgjørelsen av om det er velkjent og har anseelse?

Dersom det kan påvises at en vesentlig del av omsetningskretsen kjenner til det eldre kjennetegn, vil varemerkets anseelse først og fremst ha betydning i forhold til om det

⁸⁴ WIPO, jf art. 2(1) litra b, pkt. 5

neste vilkår er oppfylt; om bruk av et lignende merke fører til en urimelig utnyttelse eller forringelse. EF-domstolen uttaler at jo sterkere det tidligere merkes særpreget og anseelse er, jo lettere vil det være å akseptere at det har blitt utnyttet eller skadet.⁸⁵ Spørsmålet blir om det ved vurderingen av om et varemerke er velkjent og har anseelse, og merket er kjent i stor grad, men ikke av en vesentlig del av omsetningskretsen, vil kunne kompenseres for denne mangelen ved at det har opparbeidet en betydelig goodwill, for eksempel at det er kjent for en særlig god kvalitet?

Intet sikkert svar kan gis på dette. Etter EF-domstolens uttalelser i CHEVY-dommen skal det tilsynelatende legges hovedvekt på en kvantitativ drøftelse, men når det videre skal foretas en helhetsvurdering der alle relevante momenter tas med, kan det ikke utelukkes at graden av anseelse i noen tilfelle kan være et relevant moment.

I utgangspunktet vil kvalitative egenskaper først og fremst ha betydning i forholdet til vilkåret om det foreligger en ”urimelig utnyttelse eller forringelse” .

5.2.4 Territoriell avgrensning

Det må videre vurderes *hvor* et varemerke må være velkjent. Her er det klart at både lovteksten og direktivet legger opp til en vurdering av merkets status i den enkelte medlemsstat, jf. ”her i riket” og ”in the Memberstate”. Det er altså et varemerkes stilling i Norge som skal legges til grunn når vern etter § 6, annet ledd skal vurderes, og eventuell kjennskap til merket i ett eller flere andre land vil ikke være avgjørende her. Hvis for eksempel innehaver av varemerket ERDINGER, som er en tysk ølsort, protesterer mot en søknad om registrering av ERDINGER som kjennetegn for en

⁸⁵ WIPO art. 1 (iii)

⁸⁶ CHEVY, premiss 30 Domstolen bruker uttrykket “detriment has been caused to it”. Dette forstås til å omfatte både utnyttelse og forringelse

frisørsalong i Norge, vil det være til liten nytte å vise til at merket er velkjent i Tyskland. Det må påvises at dette er tilfelle også i Norge.

En problemstilling blir hvordan ”i riket” skal forstås. Er dette et absolutt krav om at varemerket må være kjent i hele Norge eller er det tilstrekkelig å påvise en kjennskap til merket i større deler av landet? Verken ordlyden i § 6 eller direktivets art. 5 gir noen avklaring på spørsmålet.

EF-domstolen tok også stilling til dette i CHEVY-dommen, hvor GM argumenterte for at det er tilstrekkelig at merket eller kjennetegnet er velkjent i en betydelig del av en medlemsstats territorium, mens saksøkte mente at kjennskapen måtte påvises i hele medlemsstatens territorium.⁸⁷

Domstolen uttaler at :

”Territorially, the condition is fulfilled when, in the terms of Article 5(2) of the Directive, the trade mark has a reputation “in the Member State”. In the absence of any definition of the Community provision in this respect, a trade mark cannot be required to have a reputation throughout the territory of the Member state. It is sufficient for it to exist in a substantial part of it.”

Det betyr at det i mangel av en nærmere definisjon ikke kan kreves at et varemerke må være velkjent i hele landet (”throughout the territory of a member state”), og at det er tilstrekkelig at det nyter en slik status i en *vesentlig del* av landet (”substantial part”).⁸⁸

I forhold til vml § 6, annet ledd, blir spørsmålet altså om den påkrevde kjennskapen er utbredt i en vesentlig del av Norge; det kan ikke ut fra dommen utledes noen ytterligere presisering av hva som vil være omfattet av dette.

En mulig problemstilling som kan oppstå her er hvis et varemerke oppfyller det kvantitative vilkåret om å være kjent av en vesentlig del av omsetningskretsen, for eksempel i de største byene i Norge, men er relativt ukjent i hovedparten av landets

⁸⁷ CHEVY, premiss 13,14

⁸⁸ CHEVY, premiss 28

fylker. Det gjenstår å se om dette i praksis vil føre til reelle vanskeligheter i forhold til anvendelsen av vml § 6, annet ledd.

6 "Urimelig utnyttelse eller forringelse"

Dersom et varemerke oppfyller vilkåret om å være velkjent og ha anseelse, blir det neste spørsmål om bruken av et lignende merke vil føre til en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill).

Her skal det først drøftes hva som ligger i at kjennetegn "ligner hverandre":

Hva er fremgangsmåten for å påvise likheten, og hvor stor grad av likhet må det være mellom merkene?

6.1 Kjennetegn som ligner hverandre

Når det gjelder likhet mellom det eldre og yngre merke, synes det som en naturlig forståelse at det må foretas en sammenligning mellom det velkjente merket og det merket som påstås å ligne.

6.1.1 Fremgangsmåten for å måle likhet mellom kjennetegnene

EF-domstolen har uttalt seg om hvordan den sammenlignende vurderingen av merkene skal foretas: I vilkåret om likhet mellom det velkjente varemerket og det annet merke, ligger et krav om at det kan påvises elementer av likhet i forhold til det lydbilde, synsbilde eller betydningsinnhold de gir ("Aural, visual or conceptual similarity").⁸⁹ Domstolen henviser til en tidligere avgjørelse, SABEL vs. PUMA,⁹⁰ hvor det uttales at vurderingen av likhetsgrad må basere seg på det helhetsinntrykk de aktuelle kjennetegn gir, spesielt med tanke på deres særpreg og dominerende elementer. Det er oppfattelsen hos gjennomsnittforbruker som skal vurderes, og en gjennomsnittforbruker er en som

⁸⁹ ADIDAS, premiss 28

⁹⁰ Case C-251/95

normalt oppfatter kjennetegnene helhetlig og ikke går videre i å analysere deres ulike detaljer.⁹¹

Hva som er en gjennomsnittforbruker må nødvendigvis vurderes konkret fra sak til sak, avhengig av hva slags vare eller tjeneste det dreier seg om. Skalaen går fra noe nær den totale mangel på oppmerksomhet, som for eksempel forbrukerkjøp av knappenåler, til en mer nøyaktig granskning, for eksempel konsertpianistens flygelkjøp.⁹² Dette er også fremhevet av EF-domstolen:

“It should also be borne in mind that the average consumer`s level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question.”⁹³

Som regel vil lydbilde og synsbilde være de viktigste faktorer i denne vurderingen.⁹⁴ Betydningen av varemerkets synsbilde fremgår av en avgjørelse fra svensk rett hvor bruken av merket Tulobsa Akdov, som er det velkjente merket ABSOLUT VODKAs speilvendte stavelse, forbudt. Både lydbildet og betydningsinnhold er i dette tilfelle langt fra å være identisk eller likt det originale varemerke. Det er sikker rett at det som skal sammenlignes er det helhetsinntrykk som merkene gir ut fra hva man kan regne med at de vil etterlate seg i erindringen.⁹⁵

Videre uttaler domstolen at krenkelser etter art. 5(2), når de oppstår, er en konsekvens av en viss grad av likhet mellom merkene, og at denne likheten fører til at den relevante del av offentligheten setter dem i forbindelse med hverandre selv om det lignende merke ikke forvirrer dem.⁹⁶ For å påvise at en slik forbindelse oppstår, må det foretas en helhetsvurdering der alle relevante omstendigheter i saken tas med.

⁹¹ ADIDAS, premiss 23

⁹² Stuevold Lassen / Stenvik, s.281

⁹³ C-342/97, LLOYD

⁹⁴ Stuevold Lassen / Stenvik s.352

⁹⁵ l.c.

⁹⁶ ADIDAS, premiss 29

6.1.2 Graden av likhet mellom kjennetegnene

Videre må der undersøkes om § 6, annet ledd stiller et strengt vilkår om at merkene er tilnærmet identiske, eller om det er tilstrekkelig med en lavere grad av likhet? Ordlyden i art. 5(2) er at kjennetegnet er identisk med eller ligner det velkjente varemerket, og gir ingen ytterligere avklaring i forhold til lovteksten.

At det kan påvises en likhet mellom det velkjente og det yngre merket, er naturligvis et grunnleggende kriterium, for ikke å si den utløsende faktor for at vernet etter § 6, annet ledd kan aktiviseres. Uten dette vil ikke innehaver av det eldre merket ha noen grunn til å reagere mot det yngre merket.

Ordlyden i § 6, annet ledd og art. 5(2) kan tas til inntekt for at dette ikke er noe vanskelig oppfylt kriterium slik at terskelen for når dette vilkåret vil være oppfylt, er lav. Hadde lovgiver villet begrense rekkevidden av hva som skulle falle inn under ordlyden, ville det vært naturlig å benytte termer om at kjennetegnene ligner hverandre ”i stor grad” eller lignende. Det kan vanskelig defineres noen klar ramme for hva som ligger i dette begrepet, og det avgjørende er etter EF-domstolens avgjørelse i ADIDAS-saken, om det foreligger en viss grad av likhet som kan få omsetningskretsen til å sette dem i forbindelse med hverandre.

Det er imidlertid ikke mulig å behandle graden av likhet mellom merkene separat, da det vil inngå som et moment i drøftelsen av vilkåret om det foreligger en ”urimelig utnyttelse eller forringelse”. Dette kan for så vidt utledes av uttalelser fra EF-domstolen i CHEVY hvor det fremgår at det *første* vilkår i art. 5(2) er at varemerket er velkjent,⁹⁷ og hvis dette er oppfylt må den nasjonale domstol gå videre til å undersøke om det *andre* vilkår, som er at det eldre varemerke blir urimelig utnyttet eller skadet, er oppfylt.⁹⁸ Dersom de to vilkår er oppfylt, vil vernet utløses, og en behøver etter dette ikke foreta en selvstendig vurdering av i hvor stor grad kjennetegnene ligner hverandre.

⁹⁷ CHEVY, premiss 20. Slik også i OHIMs praksis, f.eks. R 165 /2002 – CHIVAS / CHIVAS REGAL: “The first question(...) is whether the earlier rights have a reputation(...)” og “The next question is whether(...) use of the mark applied for would take unfair advantage of or be detrimental to the reputation of the earlier marks”

⁹⁸ CHEVY, premiss 30

Men at merkelikhet vil være et sentralt moment i forhold til om det eldre varemerke har blitt utnyttet eller skadet, kan det ikke være tvil om.

6.2 Nærmere om "utnyttelse" og "forringelse"

Hvis innehaver har kunnet bevise at dennes varemerke oppfyller vilkåret om å være velkjent, blir altså den neste problemstilling om den aktuelle eller potensielle bruk av det yngre merket medfører en "urimelig utnyttelse eller forringelse".

Med "utnyttelse" forstås normalt en snylting på det velkjente merkets anseelse, også kalt "free-riding", som beskriver det at et yngre merke trekker veksler på det eldre merkets berømmhet.⁹⁹ Med forringelse menes typisk at varemerket skades ved at det svekkes som blikkfang, såkalt utvanning (dilution),¹⁰⁰ eller at det påføres en badwill ved at det yngre merke brukes i forhold til en vare som kan skape negative assosiasjoner i forhold til den vare det eldre merket brukes for.¹⁰¹ Slik også i svensk teori, hvor det er det anført at vilkårene om utnyttelse eller forringelse i direktivet krever at bruken det yngre merket innebærer en form for snylting, svertning eller utvanning.¹⁰² Det kan ikke utelukkes at også andre type handlinger vil være omfattet, ettersom ordlyden i § 6, annet ledd og art. 5(2) ikke er uttrykkelig avgrenset, men dette vil neppe være en praktisk problemstilling.

Her skal det bemerkes at der vml § 6, annet ledd taler om et forbud mot å utnytte eller forringe et velkjent merkes anseelse (goodwill), nevner art. 5(2) særpreg *eller* anseelse. Særpreg er det fundamentale grunnvilkår¹⁰³ for at et tegn skal få status som et varemerke. Med særpreg menes at varemerket er egnet til å skille en virksomhets varer

⁹⁹ Stuevold Lassen / Stenvik s. 327

¹⁰⁰ op.cit, s. 338

¹⁰¹ Slike tilfeller var tidligere omfattet av den såkalte rottegiftregelen. op.cit. s.339

¹⁰² Bernitz [et.al] s. 201

¹⁰³ Kockvedtgaard, s. 325

eller tjenester fra andre virksomheters varer eller tjenester, jf. vml § 1, annet ledd. I dette ligger at ikke hvilken som helst logo, navn, symbol eller lignende er et registrerbart varemerke, det må kunne tiltrekke seg en viss oppmerksomhet av dem som støter på merket i handelen.¹⁰⁴

Varemerkeloven inneholder ingen legaldefinisjon av anseelse eller goodwill. En klar definisjon av hva dette innebærer kan vanskelig gis, men en forklaring på hva som menes med goodwill i varemerkerettslig sammenheng, er at et varemerke forbindes med tidligere minner og erfaringer konsumentene har hatt med det, og at en slik kobling kan utløse kjøp.¹⁰⁵ Direkte oversatt er innholdet i begrepet en opparbeidet velvilje hos forbrukerne.¹⁰⁶ Hvor lengre varemerket har eksistert på markedet, og størrelsen av investeringer som er gjort i forhold til markedsføring, vil være avgjørende for i hvilken grad et varemerke har en betydelig goodwill hos forbrukerne eller annen omsetningskrets.

Ulikheten mellom varemerkeloven og direktivet her skal neppe forstås slik at den norske regelen har et snevrere anvendelsesområde enn hva som følger av direktivet. Det er uvisst i hvilken grad direktivet tillater at medlemstatene innfører et svakere vern enn det som følger av art. 5(2). Det er imidlertid antatt i teorien at det ikke foreligger noen uoverensstemmelse mellom direktivet og den norske regel, og at denne forskjellen dermed ikke vil få noen praktiske konsekvenser.¹⁰⁷ At § 6, annet ledd ikke bør tolkes til at et varemerkes særpreg ikke er omfattet av vernet i den norske bestemmelse, vil også være i overensstemmelse med hensynet til at harmoniseringsdirektivet søker å oppnå en enhetlig praksis i Europa og at velkjente merkers vern skal utvides som en følge av bruksplikten.¹⁰⁸

Videre kan det spørres om vilkårene ”utnyttelse” og ”forringelse” er kumulative.

¹⁰⁴ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 43

¹⁰⁵ Levin, NIR 1995, s. 464 flg. Her henvises for øvrig til en uttalelse fra Lord Eldon fra 1805: ”The goodwill which has been the subject of sale is nothing more than the probability, that the customers will resort to the old place.”

¹⁰⁶ Riis, NIR 2000, s. 26

¹⁰⁷ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 328

¹⁰⁸ Jf. over under pkt. 2

En naturlig språklig forståelse er at det vil være tilstrekkelig at det enten påvises en utnyttelse av det velkjente merkets særpreg eller anseelse, eller en forringelse av tilsvarende .Dette er også lagt til grunn i OHIMs appellkammer.¹⁰⁹

Felles for de to vilkår er at den likhet det er påvist mellom merkene, og i hvilken grad den skaper en assosiasjon mellom de to merker, må ligge til grunn for vurderingen.

EF-domstolen har uttalt at:

“The infringements referred to in art. 5(2) of the Directive, where they occur, are the consequence of a certain degree of similarity between the mark and the sign, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between them (...)”¹¹⁰

Om utnyttelse eller forringelse foreligger vil bero på en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak. Et viktig utgangspunkt for vurderingen er det EF-domstolen formulerte i CHEVY-dommen om at jo sterkere det velkjente merkes særpreg og anseelse er, jo lettere vil det være å konstatere en utnyttelse eller forringelse.¹¹¹

6.3 ”Utnyttelse”

Utgangspunktet for hva som ligger i vilkåret om at det må påvises en utnyttelse, finner en ved å tolke § 6, annet ledd i lys av direktivet. Den norske utgave av art. 5(2) opererer med betegnelsen ”dra en utilbørlig fordel av”, mens det i den engelske versjonen av

¹⁰⁹ OHIM, Case R308/2003-1. Mango. Premiss 18

¹¹⁰ ADIDAS, premiss 29

direktivet brukes begrepet ”advantage”. Utnyttelse skal altså forstås som at det er et vilkår om at den som bruker eller planlegger bruk av det yngre merke, oppnår en fordel med dette. Her må det konstateres at verken loven eller direktivet kommer med definerte eksempler på hva som er omfattet av utnyttelse

Etter dette blir spørsmålet hvilke momenter som vil være relevante i en konkret vurdering av om det foreligger en utnyttelse, utover at det innebærer at det oppnås en fordel for den som bruker det yngre merke. Tolkningsmomenter til hvordan vilkåret skal forstås, kan finnes i praksis fra OHIMs appellkammer.

I en avgjørelse fra 2004¹¹² hvor innehaver av varemerket MANGO, anvendt for klær, protesterte på en søknad om å registrere MANGO som varemerke for hjelmer, uttales det at ”utnyttelse” foreligger når en annen næringsdrivende utnytter det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse til fordel for sin egen markedsføring. I en slik situasjon bruker den næringsdrivende det velkjente merket som et middel for å generere forbrukernes interesse til sitt eget produkt. Fordelen for den næringsdrivende som anvender et identisk eller lignende merke ligger i den betydelige besparelse han oppnår i forhold til investeringer i å promotere sine egne produkter, siden han uten å betale for det nyter godt av den publisitet det velkjente merket allerede har oppnådd.¹¹³

I forhold til å oppnå en slik fordel blir spørsmålet hvordan dette må bevises i praksis. Det kan ikke ut fra lovteksten leses et vilkår om at det kreves en faktisk utnyttelse, jf. ”ville bety en urimelig utnyttelse”. Dette må forstås som at det er tilstrekkelig at det er en *risiko* for at en annens vare forbindes med det velkjente varemerket.

Det kan vanskelig kreves at det for eksempel må fremlegges bevis for en økonomisk besparelse i forhold til bruk av det yngre merket eller inntektstap for innehaver av det eldre. Ofte er ikke engang bruken påbegynt, det kan være en innsigelse mot søknad om registrering og de varer som det yngre merket er skal brukes for er kanskje ikke produsert eller kommet ut på markedet. Det må da spørres om det er sannsynlig eller mulig, at bruken av det yngre merket vil gi en fordel til innehaver av dette. Det må i

¹¹¹ CHEVY, premiss 30. Se også pkt. 5.3.2 ovenfor

¹¹² OHIM, Case R-308/2003-1. MANGO

¹¹³ OHIM, Mango, premiss 19

siste omgang foretas en helhetsvurdering av alle relevante momenter, og dette vil være naturlig å gjøre i forhold til om utnyttelsen er ”urimelig”.

6.4 ”Urimelig”

Det vil ikke være tilstrekkelig at det oppnås en hypotetisk fordel ved en eventuell bruk av det yngre merket, da det er et vilkår etter § 6, annet ledd at utnyttelsen i tillegg må være ”urimelig”. I forbindelse med at utnyttelsen eller forringelsen skal være ”urimelig”, oppstår et tolkningsspørsmål i forhold til at ordlyden her har to forskjellige semantiske betydninger: Skal ”urimelig” knyttes til både utnyttelse og forringelse eller er det vilkår om at det foreligger en ”urimelig utnyttelse” *eller* ”forringelse”? Lovteksten kan i utgangspunktet forstås på begge måter, og spørsmålet må søkes løst ved å tolke den i lys av art. 5(2). Her er ordlyden :

”without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to”

Dette er en vesentlig klarere formulering, som kan presisere innholdet i § 6, annet ledd til å forstås slik at det kun er i forhold til ”utnyttelse” at urimelig-vilkåret skal gjelde. På den annen side er det antatt at det var meningen¹¹⁴ at ”urimelig” refererer både til ”utnyttelse” og ”forringelse”, så dette er et tvilsomt spørsmål. Imidlertid må hensynet til å tolke loven i harmoni med direktivet være et tungtveiende argument for at § 6, annet ledd leses slik at ”urimelig” bare knyttes til vilkåret om utnyttelse.¹¹⁵

Det må også avklares hvorvidt det har noen betydning at det i den norske versjon av direktivet benyttes betegnelsen ”utilbørlig”, som i forhold til ”urimelig” etter en vanlig, språklig forståelse er et strengere vilkår. I utilbørlig ligger at noe i større grad er klanderverdig, og kan tolkes slik at det må foreligge forsett for at vilkåret er oppfylt.

¹¹⁴ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 338

¹¹⁵ I.c.

Den engelske versjon av art. 5(2) benyttes termen ”unfair”, og dermed vil den tilsynelatende motstriden kunne tolkes bort.¹¹⁶

Hva som er en rimelig utnyttelse, det vil si en rimelig snylting eller free-riding som nevnt over, er i utgangspunktet rent språklig ikke lett å få øye på. I avgjørelsen fra OHIMs appellkammer nevnt ovenfor uttales det i forhold til forståelsen av ”utnyttelse” at denne er ”urimelig” fordi belønningen for de utgifter en har hatt til å markedsføre, vedlikeholde og forsterke et spesielt varemerke, bør tilhøre innehaver av det eldre merke.¹¹⁷ Dette kan tyde på at ”urimelig” ikke skal tolkes som et vilkår en skal vurdere selvstendig, men bare beskriver det faktum at utnyttelsen er av negativ art. Men det må antas at lovgiver har hatt en hensikt bak vilkåret om at den i tillegg skal være urimelig. Det må forstås slik at ikke enhver utnyttelse er ulovlig, og at det også tas hensyn til om den som tar i bruk det yngre merket kan godtgjøre noen rimelig grunn til dette.¹¹⁸

En rimelighetsvurdering vil variere fra sak til sak, men det gjennomgående temaet må nødvendigvis bli en avveining av de momenter som taler for at innehaver av det velkjente merket kan motsette seg en bruk av det yngre merket, og hvilke momenter som taler mot dette. Hvilke momenter vil så være relevante i denne rimelighetsvurderingen?

Det eldre varemerkets særpreg og anseelse er en viktig faktor. Selv om det i utgangspunktet ikke kreves at varemerket er kjent for en viss kvalitet, eksklusivitet, status etc. for å være velkjent og ha anseelse, vil slike egenskaper ha en stor betydning for om det foreligger en urimelig utnyttelse.¹¹⁹ Motsatt vil det være hvis varemerket er velkjent, men uten at det kan knyttes slike forestillinger til det. I en avgjørelse fra OHIMs appellkammer var det funnet at FAZER, et varemerke for diverse sjokoladeprodukter, oppfylte vilkåret om å være velkjent og ha anseelse i Finland. Innehaver av dette merket hevdet at bruk av det yngre merke FAZER for golfutstyr og diverse lærprodukter ville være en urimelig utnyttelse av dets særpreg eller anseelse. Til dette svarte appellkammeret at:

¹¹⁶ NOU-2001-8, s. 66

¹¹⁷ Mango, premiss 19

¹¹⁸ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 339

¹¹⁹ op.cit. s. 339. CHEVY, premiss 30

”Although it states that its mark is appreciated, there is no evidence of the nature of the Finnish appreciation. It is difficult to perceive how a mark attached to products used in a prestige game normally played by enthusiasts could damage the reputation earned by a mark in a wholly distinct market. It is also difficult to imagine that the success in which a product is launched aimed at a specialised golfing public (...) would depend on their consumption of chocolates bearing the same mark.”

Er de to varemerker identiske vil det utgjøre et tungtveiende argument for at det er en urimelig utnyttelse, mens det motsatt vil kunne tale mot dersom det er en viss forskjell. I OHIMs appellkammer fremheves det at jo større likhet det er mellom merkene, desto større risiko er det for at det oppnås en urimelig fordel og at en identitet eller svært høy grad av merkelikhet er et spesielt viktig moment for å konstatere en urimelig utnyttelse.¹²⁰

I hvilken grad varene er like vil også være et relevant moment. I en avgjørelse fra Patenstyrets 2.avdeling¹²¹ hvor innehaver av det velkjente varemerket LEICA for fotoapparater søkte å forby bruken av LEICA for fiskeprodukter, ble det fremhevet at vareområdene var helt forskjellige og at denne forskjell vil bidra til at det for publikum ikke vil ligge nær å sette de to merker i forbindelse med hverandre.

Det blir også gitt uttrykk for at vareslagslikhet er et relevant moment i MANGO-avgjørelsen, hvor det sies at en stor grad av likhet mellom varene det eldre og det yngre varemerke brukes for, og måten de markedsføres på, vil medføre en større risiko for at den aktuelle omsetningskrets etablerer en forbindelse mellom de to merker.

Det kreves ikke noe bevis for at den nye bruker har vært i ond tro eller har hatt til hensikt å utnytte det eldre merkets goodwill,¹²² men dette kan være et moment i vurderingen. Hvis det kan det sies noe om i hvilken grad den som bruker eller søker om å bruke det yngre merke handler forsettlig eller uaktsomt, må dette tas med i vurderingen.

¹²⁰ MANGO, premiss 21

¹²¹ Patenstyrets 2. avdeling, LEICA, referert i Stuevold Lassen / Stenvik s. 338-339. Avgjørelsen er basert på den tidligere kodakregel, men kan fortsatt tjene som illustrasjon.

¹²² Stuevold Lassen / Stenvik, s. 339

Videre vil passivitet fra innehaver av det eldre merket kunne tale for at bruken av det yngre merket ikke er urimelig, selv om det er risiko for en snylting. Hvis for eksempel en produsent av sykler i 1990 tar i bruk ordmerket VOLVO for sine produkter, og innehaver av dette velkjente varemerket først protesterer i år 2000, vil en slik passivitet kunne tale for at den eventuelle utnyttelse ikke er urimelig, da sykkelprodusenten som en følge har trodd at VOLVO aksepterte bruken, var passivitet fra innehaver av det eldre, velkjente merke et moment. I 2. avdelings avgjørelse om LEICA ble dette også vektlagt. Her hadde bruken av det yngre merket foregått i over 20 år, uten at innehaver av det eldre merket hadde reagert. Det er fremhevet i varemerkedirektivets fortale at hensynet til den rettslige forutberegnelighet tilsier at innehaver av et eldre varemerke ikke skal kunne begjære ugyldighetskjennelse av eller motsette seg bruken av et varemerke som er yngre enn hans, og som han gjennom lengre tid med vitende har avfunnet seg med, med mindre søknaden om det yngre merket ble inngitt i ond tro.¹²³

Eksemplet ovenfor kan også illustrere at slike rimelighetsvurderinger må foretas varsomt og nøyaktig fra sak til sak, det vil jo måtte bevises at VOLVO kjente til den aktuelle bruk og hvor lenge en slik kjennskap har eksistert.

6.5 ”Foringelse”

Når det gjelder vilkåret om forringelse, er ordlyden i art. 5(2) ”være til skade for” og i den engelske versjonen av direktivet ”detrimental to”.

Skaden kan ikke påvises fysisk, og det må følgelig foretas en sannsynlighetsdrøftelse: Det må undersøkes hvordan omsetningskretsen vil reagere eller har reagert som følge av

¹²³ Varemerkedirektivets preambel, avsnitt 11

den tredje parts bruk av et identisk eller lignende merke, og om dette kan føre til at varemerkets særpreg eller anseelse skades.

Igjen er utgangspunktet for vurderingen at jo sterkere det velkjente merkets særpreg og anseelse er, jo lettere vil det være å konstatere at det har blitt forringet.¹²⁴

6.5.1 Forringelse av særpreg

Svekkelse av varemerkets særpreg vil i praksis si at merket blir utsatt for utvanning. I dette ligger at en ukontrollert bruk av et varemerke for andre varer enn det opprinnelig brukes for, kan føre til at dets evne til å skille ut varen på en eller annen måte svekkes.¹²⁵

Et eksempel på dette fra teorien er at noen bruker det kjente varemerket Rolls-Royce for barnevogner eller lightere. En slik bred benyttelse vil kunne slå tilbake på det originale merke og frata dets preg av eksklusiv eleganse og optimal kvalitet.¹²⁶ At evnen til å skille ut varen eller tjenesten svekkes, vil være en vurdering som må foretas ut fra hypoteser om atferd hos målgruppen for Rolls Royce. Det som kan anses for sikkert i forhold til utvanning, er at det ikke kan kreves håndfaste bevis for at dette har skjedd eller vil skje, siden et varemerke i sin natur er en ikke-fysisk gjenstand. På den annen side er det ikke tilstrekkelig for innehaver av det eldre merke å argumentere med en ubegrunnet påstand om en hypotetisk utvanningseffekt.¹²⁷

I OHIM-avgjørelsen om TIC-TAC, henvises det til en rådgivende uttalelse fra Generaladvokaten til EF-domstolen i forkant av ADIDAS-dommen. Her er forståelsen av "forringelse av merkets særpreg" at det skjer en utydeliggjøring av særpreget som gjør at det ikke lenger er i stand til å skape en umiddelbar assosiasjon til de varer merket

¹²⁴ EF-domstolen, CHEVY, premiss 30

¹²⁵ Kocktvedgaard, s. 353

¹²⁶ I.c.

¹²⁷ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 341

er registrert og brukt for. Med dette som utgangspunkt uttales at det er et vilkår at det yngre merke ikke kan få en slik virkning uten at det på en eller annen måte kommer til syne for den relevante del av offentligheten.¹²⁸ Med henvisning til en avgjørelse fra EF-domstolen konstaterer Generaladvokaten at vilkåret er oppfylt når, forutsatt at det foreligger en tilstrekkelig kjennskap til varemerket (i.e. at det er velkjent) – når omsetningskretsen idet den blir stilt overfor merket *muligens* setter de to merker i forbindelse og det eldre merket som en konsekvens *kan* bli skadet.¹²⁹

Dette bekrefter at det må foretas en konkret sannsynlighetsvurdering av om bruken av det yngre merket kan medføre skade. I forlengelse av dette blir problemstillingen i praksis hvor stor grad av sannsynlighet det skal kreves. Etter EF-domstolens praksis er det uttalt at risikoen for forringelse øker med den grad av særpreg og anseelse det kan påvises hos det eldre merke, og dermed vil hvor stor grad av sannsynlighet det kreves variere i den enkelte sak. Har man å gjøre med et merke som er spesielt godt kjent gjennom omfattende og langvarig markedsføring, vil det lettere kunne konstateres at det lider en skade i form av utvanning. Mens hvis det på den annen side er et merke som oppfyller vilkåret om å være velkjent, men utover det ikke har en spesielt høy grad av særpreg eller anseelse, vil det bli langt vanskeligere å påvise en slik forringelse.

Graden av likhet mellom merkene vil også være et viktig moment. Jo større likhet det er mellom dem, desto større er sannsynligheten for at omsetningskretsen vil få en assosiasjon til det eldre merket.

Dersom § 6, annet ledd påberopes i en sak hvor en bruk av det yngre merket allerede har skjedd, vil muligens bevisførselen av om særpreg eller anseelse er blitt forringet, være lettere for innehaver. Da vil det kunne måles mer konkret i hvordan sluttbrukere faktisk har reagert som en følge av det yngre merke i form av markedsundersøkelser. Men uten en konkret markedsundersøkelse eller eventuelt vitneførsel, blir problemstillingen den samme: Er det *sannsynlig* at noen vil sette merkene i forbindelse med hverandre og kan det muligvis medføre en skade?

¹²⁸ OHIM, TIC-TAC-avgj., premiss 32

¹²⁹ TIC TAC, premiss 32. Min uthevelse

6.5.2 Forringelse av anseelse

Når det gjelder forringelse av anseelse vil dette typisk være tilfeller hvor det kan påvises at bruken av det yngre merket risikerer å påføre det eldre merket ”badwill”.¹³⁰

Med dette menes at det skapes negative assosiasjoner i forhold til det velkjente merket. Det klassiske eksempel på dette er hvis en produsent av rottegift kaller sitt produkt for FREIA. Dette vil kunne føre til at det oppstår en negativ assosiasjon blant den kjente sjokoladeprodusents kundekrets, og eventuelt føre til en nedgang i omsetning.

Problemstillingen blir her hvordan det i praksis kan påvises at det velkjente varemerkets anseelse blir forringet. Utgangspunktet må være at det skal skje en konkret vurdering fra sak til sak, men der visse veiledende normer fra praksis gjør seg gjeldende. Igjen må EF-domstolens uttalelse fra CHEVY brukes som utgangspunkt, slik at vurderingen følger av en glidende skala, hvor økt anseelse fører til større risiko for at det kan påvises en negativ reaksjon. Graden av likhet mellom det eldre og yngre merke, vil også være et relevant moment: Jo større grad av likhet, jo større sannsynlighet for at de to merker settes i forbindelse med hverandre.

Det avgjørende i forhold til denne vurderingen er hvilken type vare det yngre merket skal brukes for, og det forestillingsbilde som er knyttet til det eldre merke. Fra praksis kan et illustrerende eksempel finnes i en avgjørelse fra OHIMs appellkammer fra 1999.¹³¹ Her hadde innehaver av varemerket HOLLYWOOD for tyggegummi rettet innsigelse mot registrering av dette merket for blant annet sigaretter, tobakk, lightere og fyrstikker. Det eldre varemerket var anvendt i over 50 år, og måtte anses som kjent av en betydelig del av omsetningskretsen – altså var vilkåret om at merket må være velkjent og ha anseelse oppfylt. Innehaver av det velkjente merket fikk medhold i at varemerket gjennom en systematisk markedsføring, hadde oppnådd en spesiell anseelse:

”An image of health, dynamism and youth is effectively associated with the HOLLYWOOD trade mark by an adequate number of consumers”.¹³²

¹³⁰ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 339

¹³¹ OHIM, Case R 283/1999-3. HOLLYWOOD. Referert i Stuevold Lassen / Stenvik, s. 341-342

¹³² HOLLYWOOD, premiss 76

Denne anseelse ville utsettes for skade hvis det samme merke ble tatt i bruk for sigaretter og tobakk:

”the negative connotation conveyed by tobacco contrasts strikingly with the HOLLYWOOD trade mark`s image. No worse association can be imagined for a manufacturer than one with products capable of causing death”¹³³

I en nyere avgjørelse fra 2003¹³⁴ fikk innehaver av det velkjente varemerket for whisky, CHIVAS REGAL, medhold i at bruk av merket CHIVAS for dyrefor, innebar en forringelse av anseelse. Det ble uttalt at:

”Consumers who choose to drink CHIVAS REGAL will consider themselves people of good taste. It is easy to see, therefore, how the mark CHIVAS used on foodstuff for animals would serve to cheapen the renown of the mark CHIVAS REGAL whisky (...) Whisky is a product that is produced with great expertise and matured over many years to the finest perfection. On the other hand, even the highest quality foodstuff for animals (e.g. dog food) is generally perceived to be unfit for human consumption”¹³⁵

En annen form for forringelse av anseelse vil være en latterliggjørelse av det velkjente merket. Dette kan være at et velkjent varemerke omskrives til en parodiering, for eksempel har man i Norge kunnet kjøpe t-skjorter med teksten LARE`COSTE – PAPPAS BETALER, hvilket var en klar parodiering av det eksklusive klesmerket La Coste.¹³⁶ Her må det spørres om innehaver av et velkjent merke bør forventes å tåle slik oppmerksomhet – er det en del av statusen som velkjent? Så lenge det dreier seg om en bruk av et lignende merke i næringsvirksomhet, vil humor trolig ha like liten frifinnende kraft som at det ligger en bevisst markedsstrategi bak den aktuelle bruk. Det er antatt i teorien at det i saker om nærgåenhet overfor andres varemerker, ikke bør kunne anføres *humor* som frifinnelsesgrunn, og at

¹³³ HOLLYWOOD, premiss 95

¹³⁴ OHIM, Case R 165/2002-1. CHIVAS / CHIVAS REGAL

¹³⁵ CHIVAS / CHIVAS REGAL, premiss 60

¹³⁶ NOU-2001-8, s.65

”selv den vittigste henspilling på et eldre varemerke må antas å ha til hensikt å trekke veksler på dettes popularitet, eller på annen måte sko seg på dets innehavers bekostning”.¹³⁷

Latterliggjørelse og parodiering av velkjente varemerker har vært et omfattende problem for innehaverne i forhold til bruk av domenenavn på Internett. Det har vært flere tilfeller av hjemmesider med navn som setter velkjente varemerker i et mildt sagt dårlig lys.¹³⁸ Om slike domenenavn er egnet til å forveksles etter hovedregelen, er et tvilsomt spørsmål.¹³⁹ Men i forhold til at de velkjente varemerker har et utvidet vern vil det trolig ikke være tvil om at et domenenavn kan subsumeres under ”lignende kjennetegn” i vml § 6, annet ledd, og at bruken av slike domenenavn vil kunne være en forringelse av anseelse. Utgangspunktet må være at dette området ikke er unntatt fra de velkjente varemerkens beskyttelsessfære.

¹³⁷ Stuevold Lassen / Stenvik, s. 300-301

¹³⁸ Såkalte “sucks sites”, hvor et varemerke settes foran det misbilligende uttrykket “sucks”, f.eks. cocacolasucks.com. Smith, Internet Law and Regulation, s. 95

7 Bevisbyrden

7.1 I forhold til vilkåret om velkjent og anseelse

Ut fra ordlyden i vml §6 annet ledd og direktivets art. 5(2), er det ikke eksplisitt angitt at innehaver skal bevise at det aktuelle varemerke er velkjent og har anseelse.

I en avgjørelse fra OHIMs appellkammer¹⁴⁰ uttales i forbindelse med vilkåret om at varemerket må være velkjent og ha anseelse at det er opp til innehaver å bevise at en slik status er oppnådd i sitt hjemland.¹⁴¹

Det er selvfølgelig slik at når en domstol skal ta stilling til hvorvidt et kjennetegn oppfyller kriteriet å være velkjent, vil en avgjørelse av dette nødvendigvis følge av hvilke opplysninger retten blir forelagt. Det kan ikke være tvil om at det må bli opp til den enkelte innehaver av et varemerke å bevise at en har oppnådd status som velkjent merke med anseelse i Norge. At bevisbyrden ligger på innehaver er som sagt ikke eksplisitt nevnt i lovteksten eller direktivet, men følger ut fra en alminnelig forståelse av ordlyden.

¹³⁹ McMahon, Confusing Similarity under ICANN's UDRP []

¹⁴⁰ Case R 193/2003-1, Tic-Tac

¹⁴¹ premiss 11

7.2 I forhold til vilkåret om urimelig utnyttelse eller forringelse

Når det gjelder det andre vilkåret, om en urimelig utnyttelse eller forringelse, blir problemstillingen i forhold til disse vilkårene om det også her er opp til innehaver av det velkjente merket å bevise at de er oppfylt, eller om det er tilstrekkelig å føre bevis for at merket er velkjent og har en særlig goodwill-verdi, og så la det være opp til domstolen å vurdere om det foreligger en utnyttelse eller forringelse ?

En naturlig forståelse av § 6, annet ledd taler ikke klart for verken det ene eller andre alternativ. Det er på det rene at det må foreligge enten en utnyttelse eller forringelse, men hvem som har bevisbyrden og hvor omfattende den er, kan ikke leses ut fra lovens ordlyd. Heller ikke direktivets art.5 (2) kan bidra til noen avklaring.

Det finnes ennå ingen prinsipiell avgjørelse i norsk rett om hvordan denne problemstillingen skal løses, men praksis fra OHIMs appellkammer kan kaste lys over hvordan denne problemstillingen bør søkes løst.

I en avgjørelse fra 2003 er det fastslått at innhaver kan påberope, og *må påvise*, at minst ett av fire mulige vilkår foreligger: bruk som medfører en urimelig utnyttelse av merkets særpreg, bruk som medfører en urimelig utnyttelse av dets anseelse, bruk som fører til forringelse av særpreget og bruk som fører til forringelse av anseelse.¹⁴²

I en avgjørelse fra 2002 var bevisbyrden et tema. Det ble funnet godtgjort at det eldre merke var velkjent i innehavers hjemland, men det ble ikke funnet bevist at det forelå noen ”urimelig utnyttelse eller forringelse”.

Uttalt at:

¹⁴² OHIM, Case R193/2003-1. TIC-TAC. Premiss 29

”Evidence of reputation is, however, not enough. It is clear that protection against the use of an identical mark should not be automatic.”

Innsigieren hadde ikke ført ytterligere bevis i forhold til påstanden om at bruken av det yngre merke ville innebære en urimelig utnyttelse eller forringelse, og påstanden om nektelse av registrering ble derfor avvist.

I en annen OHIM-avgjørelse argumenterte innehaver av det eldre merke for at en forringelse måtte forutsettes fordi det var funnet bevist at det var velkjent og hadde anseelse. Til dette ble bemerket at den klare oppfatning her var at innehaver *ikke* kunne basere seg på det faktum at vilkåret om at merket er velkjent og har anseelse var oppfylt. Enhver påstand om at bruk av et yngre merke vil føre til urimelig utnyttelse eller forringelse måtte underbygges.¹⁴³

Selv om det ut i fra dette tolkningsmoment ikke kan trekkes den slutning at en tilsvarende løsning må anvendes i forhold til vml § 6, annet ledd, vil det med utgangspunkt i at Høyesterett har kommet til at praksis i forhold til EF-forordning 40/94 er relevant for forståelsen av varemerkeloven, og at det i teorien er anført at praksis fra OHIMs appellkammer kan tillegges vekt, være grunn til å tro at den samme forståelse kan legges til grunn for vml § 6, annet ledd.

¹⁴³ TIC-TAC, premiss 36

8 Konklusjon

Ut fra den praksis som til nå er oppstått rundt forståelsen av kodakregelen i vml § 6, annet ledd og direktivets art. 5(2), kan følgende konklusjoner gjøres:

Rettsanvendelsen innebærer både en kvantitativ og en kvalitativ vurdering i forhold til det eldre varemerke. Det kan konkluderes at hva som er et ”velkjent” varemerke som har ”anseelse” må avgjøres ut fra en helhetsvurdering som tar utgangspunkt i en kvantitativ bedømmelse: Varemerket må være kjent av en vesentlig del av omsetningskretsen innenfor en vesentlig del av Norge. I vurderingen av om dette vilkåret er oppfylt skal det foretas en helhetsvurdering av alle relevante opplysninger i den enkelte sak, hvor spesielt markedsandel, intensitet, geografisk utbredelse og varigheten av bruken og størrelsen av investeringer i forhold til markedsføring, er viktige momenter.

I forhold til om vilkåret om ”urimelig utnyttelse eller forringelse” er oppfylt, må det i hvert tilfelle vurderes hvilke kvalitative egenskaper det velkjente varemerket har. Jo sterkere særpreg og anseelse varemerket har, jo større sannsynlighet er det for at det foreligger en urimelig utnyttelse eller forringelse. Merkelighet er også et sentralt moment. Er merkene identiske vil det tale strekt for at det kan dra fordel av eller skade det velkjente merkets anseelse. Hvis kjennetegnene ikke er identiske må det påvises en grad av likhet som kan medføre en assosiasjonsrisiko, og med stor grad av likhet mellom det eldre og det yngre merke, øker risikoen for at de settes i forbindelse med hverandre. Likhet mellom vareslag er et viktig moment, spesielt i vurderingen av om det er en urimelig utnyttelse. Varens *art* blir det springende punkt i vurderingen av om det kan påvises en forringelse av merkets anseelse (bad-will).

I vurderingen av om utnyttelsen er ”urimelig” må det foretas en helhetlig vurdering av sakens faktum. I tillegg til ovennevnte momenter vil passivitet, ond/god tro i forhold til bruken av det yngre merke, om den annen part har en rimelig grunn for bruken av et lignende kjennetegn, være relevante momenter.

Innehaver av det eldre varemerke har bevisbyrden i forhold til om begge vilkår i §6, annet ledd er oppfylt.

9 Litteraturliste

Bøker:

Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik. *Oversikt over norsk varemerkerett*. 2. utg. Oslo, 2003

Koktvedgaard, Mogens. *Lærebog i immaterialret*. 6. utg. København, 2002

Ulf Bernitz ... [et.al.]. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*. Stockholm, 2001

Artikler fra NIR – Nordisk Immaterielt Rättskydd:

Aspholm, Ingalill och Oker-Blom, Max:

”Well-known marks... and persons” – rättsdogmatiska och –ekonomiska synpunkter på välkända varumärken och ”kändisars” integritetsskydd I: NIR årgang 69 (2000) s. 348-372

Grundèn, Ørjan. *Skyddet för kända och ansedda kännetecken*. I: NIR årgang 64 (1995) s. 227-241

Levin, Marianne. *Generalrapport. Aktuella tendenser och deras återspeglning i den nordiska immaterialrätten*. I: NIR årgang 69 (2000) s. 514-526

Levin, Marianne. *Skyddet utanför varuslaglighetsgränserna i EU*. I: NIR årgang 64 (1995) s. 464-477

Riis, Thomas. *Forretningskendetegn og varemærker med egenverdi* I: NIR årgang 69 (2000) s. 18

Wessmann, Richard. *Förväxlingsläran under förändring i Europa*. I: NIR årgang 67 (1998) s. 486-497

Domsreferat /kommentarer fra NIR:

Stenvik, Are. NIR årgang 71 2002. *Kommentar til Høyesteretts dom 11.april 2002 (GOD MORGON)*

Levin, Marianne. NIR årgang 70 2001. *Kommentar til PBR dom den 23.april 1999 (TULOBSA AKDOV)*

Artikler:

McMahon, Rossa J. *Confusing similarity under ICANN`s Uniform Dispute Resolution Policy*, Journal of Information Law & Technology, issue 2, 2002

Smith, Graham. *Internet Law and Regulation*, 3. ed. s. 78-104. Sweet and Maxwell, 2002

EF-dokumenter

89/104/EØF Første Rådskdirektiv av 21.desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (Varemerkedirektivet)

40/94/EØF Forordning. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark

Opinion of Mr Advocate General Jacobs delivered on 26 November 1998, General Motors v Yplon SA 61997C0375

Avgjørelser fra Høyesterett

Rt. 2002.391 God Morgon

Avgjørelser fra EF-domstolen

Case C-408/01 Adidas-Salomon v Fitnessworld Trading Ltd

Case C-375/97 General Motors Corporation v Yplon SA

Case C-422/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. v Klisjen Handel BV

Case C-251/95 Sabel BV v Puma AG

Avgjørelser fra OHIMs appellkamre

Case R 193/2003-1 Ferrero oHG mbH v Tiger Electronics Limited

Case R 165/2002-1 Chivas Brothers Limited v A/S Arovit Petfood

Case R 308/2003-1 Mango Sport System v Diknah, S.L.

Case R 283/1999-3 Hollywood

Case R 175/2002-3 Fazer

Lovforarbeider

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

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

Internasjonal rapport:

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

