

UiO • **Det juridiske fakultet**

Varemerkebruk i en inngrepssituasjon

Er det et krav om at merket brukes som et varemerke?

Kandidatnummer: 615

Leveringsfrist: 25. november 2013

Antall ord: 16 324



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	Avhandlingens tema og aktualitet.....	1
1.2	Rettskilder.....	2
1.3	Avgrensning og videre fremstilling	5
2	VAREMERKETS PLASS I IMMATERIALRETTE	8
3	VAREMERKETS FORMÅL OG FUNKSJONER	12
4	VAREMERKERETTENS INNHOLD	15
4.1	Hvordan stiftes varemerkeretten?	15
4.2	Hva kan utgjøre et varemerke?	16
4.3	Registrerbarhetsvilkårene	19
4.3.1	Innledende bemerkninger	19
4.3.2	De absolutte registreringshindrene	19
4.3.3	De relative registreringshindrene.....	21
4.4	Enerettens innhold	24
5	ER DET ET VILKÅR AT MERKET MÅ BRUKES «SOM ET VAREMERKE» FOR AT DET SKAL FORELIGGE VAREMERKEINNGREP?	27
5.1	Nærmere om problemstillingen	27
5.2	Bruk av et varemerke for varer eller tjenester	33
5.2.1	Varemerkeloven § 4.....	33
5.2.2	Varemerkedirektivet artikkel 5	37
5.2.3	EU-praksis	42
5.2.4	Foreløpig konklusjon.....	48
5.3	Hvordan tolkes «bruk» ellers i varemerkeloven?	49
5.3.1	Lojal bruk	49

5.3.2	Brukspliktregelen	51
5.3.3	Registreringshindringen for varemerker som en annen har «tatt i bruk»	53
5.4	Avsluttende bemerkninger	55
6	LITTERATURLISTE	58
6.1	Bøker	58
6.2	Artikler	58
6.3	Lov- og forarbeidsregister	59
6.3.1	Norske lover (sisert fra Lovdata)	59
6.3.2	Internasjonale avtaler (sisert fra wipo.int)	59
6.3.3	EU-direktiver og forordninger (sisert fra eur-lex.europa.eu)	60
6.3.4	Forarbeider (sisert fra Lovdata)	60
6.4	Dommer	61
6.4.1	Nasjonale domstoler (sisert fra Lovdata)	61
6.4.2	EU-domstolen (sisert fra curia.europa.eu)	62
6.4.3	Andre instanser	63
6.5	Nettsider	63

1 Innledning

1.1 Avhandlingens tema og aktualitet

Avhandlingens tema er hva som utgjør rettstridig «bruk» av et varemerke i en inngrepssituasjon og den sentrale problemstillingen er om det er et vilkår at merket må brukes «som et varemerke» for at det skal foreligge inngrep i merkehavers enerett etter varemerkeloven § 4.

Spørsmålet om det kreves at merket må brukes «som et varemerke» (kjennetegnbruk) for at det kan sies å foreligge krenkelse av en annens varemerkerett, er særlig aktuelt etter Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2012 side 1062, *Tripp trapp*. Det varemerkerettslige spørsmålet i denne saken var om Trumf AS i sin markedsføring av OLIVER-stolen hadde brukt Stokke AS' varemerke – slagordet «*Stolen som vokser med barnet*» – i strid med eneretten som følger av varemerkeloven § 4. Høyesterett uttalte i denne sammenheng at det ikke er et vilkår at et merke er brukt «som et varemerke» for at det skal foreligge en varemerkekrenkelse.

Høyesteretts uttalelse om at kjennetegnbruk ikke er et vilkår for varemerkekrenkelse har vært en kilde til debatt i fagmiljøet. Uenigheten med Høyesteretts standpunkt fremgår blant annet av en artikkel av dr. juris Ole-Andreas Rognstad, publisert i tidsskriftet *Nytt i Privatretten*, utgave nr. 3/2012. Rognstad uttaler her at «[d]et er helt åpenbart feil» at det ikke er et vilkår for krenkelse at varemerket må være brukt «som varemerke».

En sentral side av denne oppgaven vil naturlig være å underkaste dommen inntatt i Rt. 2012 side 1062, *Tripp trapp*, en kritisk analyse i lys av Rognstads argumentasjon.

Med utgangspunkt i denne konflikten mellom Høyesteretts uttalelse i Rt. 2012 side 1062, *Tripp trapp*, og Rognstads standpunkt i nevnte artikkel, er det interessant å se nærmere på hva som utgjør «bruk» av et varemerke etter varemerkeloven § 4, da dette vil være bestemmende for rekkevidden av beskyttelsen merkeinnhaveren har mot andres bruk av hans

varemerke, og i tilfelle hva slags bruk innehaveren kan forby. Terskelen for hva som anses som «bruk» av et varemerke er derfor sentral i vurderingen av om det foreligger en krenkelse av en annens varemerkerett.

1.2 Rettskilder

De sentrale lovbestemmelsene om varemerker finner vi i lov om beskyttelse av varemerker av 26. mars 2010 nr. 8 (varemerkeloven, her også kalt vml.). Varemerkelovens mest sentrale forarbeider er NOU 2001:8 (Varemerkeutredningen II) og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009).

Gjeldende varemerkelov avløser den tidligere lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4. Vml. medfører ingen vesentlige materielle endringer sammenlignet med tidligere rett, da hensikten ved vedtagelse av ny lov i hovedsak var en modernisering av lovverket, samt å implementere Varemerkedirektivet og dermed gjennomføre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Den tidligere lovens forarbeider, samt rettspraksis som følger av denne, er derfor fortsatt relevant.

Både 1961-loven og forarbeidene til 2010-loven var et resultat av et felles nordisk samarbeid der målsettingen var å oppnå størst mulig nordisk rettsenhet. Ettersom vml. i hovedsak viderefører gjeldende rett, fører dette til at også de øvrige nordiske landenes lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur kan være relevant.

Som medlem av EØS er Norge gjennom EØS-avtalen forpliktet til å gjennomføre direktiver som vedtas av EU, jf. EØS-loven § 1.¹ Varemerkedirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008, senere omtalt som «Varemerkedirektivet», er derfor en sentral kilde i varemerkeretten, og har vært særlig styrende for rettsutviklingen i Norge.

¹ EØS-loven av 24. november 1992 nr. 109

Varemerkedirektivet oppstiller en sammenstilt versjon av Varemerkedirektivet av 1988 (89/104/EØF) med senere endringer, og gjennomfører det tidligere direktivet uten materielle endringer.² Varemerkeloven er etter dette i samsvar med det regelverk Norge plikter å ha ifølge EØS-avtalen, og varemerkeretten i Norge harmoniserer langt på vei med varemerkeretten i EU.

Varemerkedirektivet har til hensikt å skape rettslikhet mellom medlemslandene, jf. direktivets fortale punkt 2 og 8, noe som også er uttalt av EU-domstolen i C-273/00, *Sieckmann*.³ Med rettslikhet menes at vilkårene og rettsvirkningene av varemerkeregistrering skal være like i alle statene, og denne målsettingen er sentral når direktivet skal tolkes, jf. C-40/01, *Minimax*.⁴ Hensynet til rettsenhet i EØS og EU gjør det nødvendig å se hen til Varemerkedirektivet når man skal ta stilling til spørsmål i norsk varemerkerett.⁵

Rettspraksis fra EU-domstolen er ikke formelt bindende for Norge, jf. EØS-avtalen artikkel 6, men avgjørelsene skal likevel tillegges stor vekt ved tolkning av norsk lov på direktivregulert område, jf. Rt. 2002 side 391, *God Morgon*.⁶ Viktigheten av å vektlegge EU-praksis ved tolkningen av varemerkeloven har også sin begrunnelse i at varemerker i stor grad har en internasjonal funksjon og at man har søkt å harmonisere reglene mellom de forskjellige medlemsstatene.⁷

EUs varemerkeforordning, nr. 207/2009, som etablerer et system for registrering av EU-varemerker med enhetlig virkning innenfor hele unionen, er også en sentral kilde i varemerkeretten. Flere av bestemmelsene i denne er identiske med bestemmelser i Varemerke-

² Lassen/Stenvik (2011) side 17

³ Premiss 36

⁴ Premiss 26

⁵ Gyldendal rettsdata, note *

⁶ Side 395-396

⁷ Jf. uttalelse i TOSLO-2008-14455, side 7

direktivet, og direktivet må derfor leses i lys av forordningen.⁸ EU-domstolen har myndighet til å avgjøre tolkningstvil både av forordningen og direktivet, og praksis knyttet til forordningen vil derfor være relevant for tolkningen av direktivet – og dermed for tolkningen av den norske varemerkeloven, jf. Rt. 2002 side 391, *God Morgon*, og Rt. 2006 side 1473, *Livbøye*.⁹

De norske immaterialrettsreglene er i stor grad basert på internasjonale avtaler som i hovedsak søker å gi rettighetshaverne en like god rettslig beskyttelse i alle medlemslandene. På varemerkerettens område er særlig Pariskonvensjonen (1883), TRIPS-avtalen (1994), Madridprotokollen (1989) og Nice-klassifikasjonen (1957) sentrale.

Denne avhandlingens utgangspunkt er altså Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2012 side 1062, *Tripp trapp*, og artikkelen skrevet av jus-professor Ole Andreas Rognstad. Disse danner således grunnlaget for den videre fremstilling.

Det kan diskuteres hvorvidt juridisk litteratur som den aktuelle artikkel i seg selv kan utgjøre en rettskilde, da rettsanvendere ikke vil være forpliktet til å følge oppfatninger som fremkommer som på denne måte presenteres. Det er imidlertid alminnelig antatt at rettsvitenskapen likevel kan være egnet til å gi verdifulle bidrag til rettsforståelsen- og utviklingen. Et eksempel på dens innvirkning er at Høyesterett i Rt. 2006 side 333 la vekt på at en tidligere dom ble «sterkt kritisert i juridisk teori».¹⁰

Rognstads artikkel vil ikke brukes som rettskilde som sådan i det følgende, men som en indikasjon på at det foreligger tvil rundt avhandlingens hovedproblemstilling og at fagmiljøet har gitt uttrykk for uenighet med Høyesteretts uttalelser.

⁸ Lassen/Stenvik (2011) side 31

⁹ Henholdsvis side 396 og premiss 56

¹⁰ Premiss 22

1.3 Avgrensning og videre fremstilling

Det vil i det videre innledningsvis gis en kort innføring i kjennetegnsretten for lettere å forstå og plassere oppgavens hovedproblemstilling. Her vil det trekkes frem flere bestemmelser i varemerkeloven, men det skal samtidig avgrenses mot en nærmere behandling av regler som faller utenfor oppgavens sentrale problemstilling.

Kjennetegnsretten omfatter – i tillegg til varemerker – foretaksnavn, domenenavn, geografiske betegnelser, personnavn og titler på åndsverk. Det vil imidlertid avgrenses mot behandling av disse da de faller utenfor avhandlingens tema.

Varemerkeloven oppstiller unntak fra eneretten i lovens § 4 i §§ 5 og 6. Selv om begge bestemmelsene således utgjør begrensninger av enerettens rekkevidde – som er en sentral del av avhandlingens tema – vil imidlertid konsumpsjonsregelen i vml. § 6 falle utenfor oppgavens hovedproblemstilling og følgelig ikke behandles.

I avhandlingens hoveddel hvor det fokuseres på hva som utgjør rettsstridig varemerkebruk, vil det redegjøres for tre parallelle bestemmelser hvor varemerkebruk også har en sentral betydning, vml. §§ 5, 16 litra b og 37. Disse vil imidlertid kun behandles med spørsmålet om rettsstridig varemerkebruk for øye og øvrige problemstillinger knyttet til bestemmelsene vil ikke bli underkastet nærmere analyse.

Sett i lys av oppgavens tema og aktualitet, er oppgaven i det følgende delt inn i tre deler. Den første delen vil overordnet ta for seg varemerkerettens plass i immaterialretten, se avhandlingens punkt 2. En slik redegjørelse er hensiktsmessig for å få oversikt over rettsområdet, samt for å kunne plassere avhandlingens tema i et omfattende fagfelt.

I avhandlingens annen del, som utgjør oppgavens punkt 3 og 4, skal det først gjøres rede for varemerkets formål og funksjoner. Hensynene som ligger til grunn for varemerkeretten er av betydning ikke bare for å forstå varemerkeretten, men også for å avgrense enerettens

innhold, og varemerkets funksjoner har derfor en særlig posisjon ved vurderingen av hva som utgjør varemerkebruk.

Deretter vil det gis en kort innføring i varemerkerettens innhold. En slik innføring anses nødvendig siden avhandlingens tema – hva som utgjør rettstridig «bruk» av et varemerke i en inngrepssituasjon – først oppstår når en tredjepart tar i bruk et eksisterende varemerke som er beskyttet etter lovgivningen. Det vil derfor være nødvendig å gi en overordnet redegjørelse for når et varemerke anses beskyttet. Oppgavens andre del skal derfor påvise et merkes «livssyklus» frem til det oppnår varemerkerett.

Ved overgangen til avhandlingens tredje del forutsettes det at det foreligger et varemerke med vern etter varemerkeloven, og man er da over i en krenkelsesvurdering hvor det skal gjøres rede for hva som kreves for at det foreligger inngrep i et vernet varemerke, nærmere bestemt hva slags «bruk» av merket som må til for at det foreligger varemerkekrenkelse.

Avhandlingens sentrale problemstilling – om det er et vilkår at et merke brukes «som varemerke» for at det foreligger inngrep i merkehavers enerett etter § 4 – blir med dette behandlet i oppgavens tredje del. Etersom problemstillingen har sin aktualitet på grunn av Høyesteretts uttalelser, vil det være hensiktsmessig å starte med en nærmere analyse av Rt. 2012 side 1062, *Tripp trapp* – selv om dette må sies å være i strid med vanlig juridisk metode.

Deretter skal det foretas en tolkning av varemerkelovgivningens ordlyd, herunder både i varemerkeloven og Varemerkedirektivet. Etersom EU-praksis har stor betydning ved tolkningen av Varemerkedirektivet, og dermed for varemerkeloven, er det også interessant å se på hvordan EU-domstolen har vurdert spørsmålet om det i inngrepsvurderingen kreves bruk «som et varemerke».

Bruk av et varemerke utgjør som sagt også et vilkår i andre bestemmelser i varemerkeloven, og det skal derfor undersøkes om det i disse bestemmelsene oppstilles et krav til bruk som kjennetegn, og om dette kan ha overføringsverdi til vurderingen av vml. § 4.

2 Varemerkets plass i immaterialretten

For å kunne vurdere avhandlingens hovedproblemstilling – nemlig om det er et vilkår om kjennetegnbruk for at det skal foreligge krenkelse av varemerkeretten – kreves det en viss forståelse av varemerkeretten som sådan. Det må med andre ord ses nærmere på hvordan et varemerke oppnår vern etter varemerkeloven, samt hva dette vernet går ut på, for å forstå hva varemerkebruk er. Det må således gjøres rede for enerettens innhold og rekkevidde før man kan ta stilling til hva som utgjør en krenkelse av den. Før vi går inn på dette er det imidlertid hensiktsmessig å løfte blikket og se overordnet på det rettsområdet som varemerkeretten er en del av – immaterialretten.

Betegnelsen «*immaterialrett*» har i Norge blitt innarbeidet som en fellesbetegnelse på de rettsområdene som behandler rettigheter av ikke-materiell art, hvor de viktigste er opphavsrett, patentrett, designrett og kjennetegnsrett. Til sammenligning beskytter eksempelvis reglene i fast eiendomsrett den fysiske eiendommen – det vil si det materielle – mens immaterialretten beskytter det ikke-materielle, hvilket innebærer at det er den kreative, kunstneriske og skapende innsatsen som ligger bak de fysiske frembringelsene som vernes. Gjenstanden for immaterielle rettigheter knytter seg således til et ulegemlig objekt som ikke er til å ta og føle på, men som er av en åndelig karakter.¹¹ For å oppnå rettigheter for en slik åndsproduksjon forutsettes det – sagt litt upresist – at det ligger til grunn et selvstendig skapende arbeid som er av en viss originalitet.¹² Dette originalitetskravet er forskjellig ut i fra hvilken immateriell rettighet det er tale om, og vil omtales nedenfor inn under de enkelte regelsettene.

Immaterialretten, også kalt åndsretten, kan deles inn i to hovedgrupper – opphavsretten og det industrielle rettsvern. Opphavsretten er rettsreglene som gir litterære og kunstneriske

¹¹ Knoph (1936) side 8 og 362

¹² Knophs oversikt, side 476

verk en rettslig beskyttelse.¹³ Opphavsretten gir ikke vern til det konkrete eksemplar da det her er kunstnerens individuelle skapende åndsinnsetning som vernes. Det er med andre ord ikke den fysiske manifestasjonen av maleriet «*Skrik*» som oppnår opphavsrett, men kreativiteten som ligger bak.

Den andre kategorien av immaterielle rettigheter – det industrielle rettsvern – er en samlebetegnelse for rettsreglene som gir beskyttelse for patent, design og varemerker. Denne grupperingen av immaterielle rettigheter er av en mer teknisk karakter sammenlignet med opphavsretten. Som det antydes av navnet er disse rettsreglene av stor betydning for næringslivet da reglene tar sikte på å verne rettigheter i kommersielt øyemed, og slike rettigheter er derfor sentrale i mange bedrifter.

Rettslig vern av oppfinnelser – patentrett – spiller en viktig rolle for den tekniske og økonomiske utviklingen i samfunnet.¹⁴ En oppfinnelse kan defineres som en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.¹⁵ For å oppnå vern må oppfinnelsen være ny og ha oppfinnelseshøyde, som vil si at oppfinnelsen må skille seg «*vesentlig*» fra det som var kjent før søknadsdagen, jf. pl. § 2.

Mens man kan få patentrettslig vern for et produkts tekniske løsning, kan produktets ytre form – dets utseende – vernes av designretten.¹⁶ For å oppnå vern må designen være ny og ha individuell karakter, jf. dsl. § 3, og innholdet i disse vilkårene sammenfaller i stor grad med patentrettens ovenfor omtalte krav til nyhet og oppfinnelseshøyde.

Den siste gruppen av rettigheter innenfor det industrielle rettsvern knytter seg til vern av kommersielle kjennetegn etter varemerkeloven. Denne kategorien skiller seg fra de øvrige

¹³ Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven/åvl.) av 12. mai 1961 nr. 2

¹⁴ Lov om patenter (patentloven/pl.) av 15. desember 1967 nr. 9

¹⁵ NU 1963:6 side 96-98

¹⁶ Lov om beskyttelse av design (designloven/dsl.) av 14. mars 2003 nr. 15

immaterielle rettighetene ved at det ikke er et åndsprodukt som vernes, men et merkes *individualiserende* effekt.¹⁷ Med dette menes at det er et merkes funksjon som garanti for at vedkommende vare eller tjeneste har tilknytning til én bestemt næringsdrivende – altså som et særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester – som oppnår vern.¹⁸ Mens hensynet bak reglene om vern av en intellektuell eller kreativ innsats er å oppmuntre til økt åndsproduksjon, tar kjennetegnsvernet sikte på å beskytte produktets kommersielle opprinnelse, og således gi merkehavere et vern fra å måtte dele sitt gode renommé med andre.¹⁹ Vilkårene som følger av varemerkeloven for at et merke kan oppnå varemerkebeskyttelse omtales nærmere under avhandlingens punkt 4.

Ettersom de immaterielle rettighetene beskytter ulike aspekter ved et produkt, vil rettighetene kunne kumuleres. Det vil si at dersom et produkt eksempelvis oppfyller vilkårene både for opphavsrett og designrett, vil begge disse rettighetene kunne påberopes og beskytte produktet side om side. Dette prinsippet fremkommer blant annet uttrykkelig i dsl. § 1 annet ledd.

De immaterielle rettsreglene har flere fellestrekk. For det første etablerer samtlige en *enerett* for innehaveren, hvilket innebærer at rettighetshaveren får et visst monopol med hensyn til kommersiell utnyttelse av objektet.²⁰ Bakgrunnen for en slik enerett er at konkurransen i markedet vil fremmes gjennom rettslig beskyttelse, samt bidra til økt skapervilje i fremtiden. For at de immaterielle rettighetene skal kunne fremme samfunnets utvikling er imidlertid merkehaverens enerett tidsbegrenset. Det vil si at merkehaber ikke tilkjennes en evigvarende rett, men at han gis et vern for et visst antall år. Her skiller varemerkeretten seg fra de øvrige immaterielle rettighetene ved at vernet – som i utgangspunktet gis for

¹⁷ Knophs oversikt, side 473

¹⁸ Omtales nærmere i avhandlingens punkt 3.

¹⁹ Knophs oversikt, side 473

²⁰ Immaterialrett (2009) side 33

10 år – kan fornyes for ti nye år av gangen, jf. vml. § 32 annet punktum. Det oppstilles ikke noen begrensning for antall fornyelser, jf. vml. § 33, og vernetiden for varemerker er således potensielt evigvarende.

Videre vil de immaterielle reglene kun få anvendelse for bruk i *næringsvirksomhet*, som vil si at utnyttelse av en annens vernet rettighet er tillatt dersom det skjer til privat bruk. Hvem som helst kan således utnytte et åndsverk, en oppfinnelse, en design eller et varemerke til private formål. Denne innsnevringen av beskyttelsens rekkevidde til ikke å omfatte etterligning som skjer i den private sfære, henger sammen med hensynet til privatlivets fred.²¹

Vern av kommersielle kjennetegn skiller seg fra de øvrige immaterielle rettighetene på flere måter, og for å forstå varemerkerettens nærmere innhold er det nødvendig å gjøre rede for hensynene som ligger bak varemerkevernet.

²¹ jf. EMK art 8

3 Varemerkets formål og funksjoner

For virksomheter som sikter etter å oppnå kommersiell suksess, er det helt sentralt at de klarer å skille seg ut i mengden og fange kundenes oppmerksomhet. For å klare dette er det nødvendig å ta i bruk individualiserende virkemidler i kommunikasjonen med omverdenen – eksempelvis varemerker. Navn, symboler, slagord eller lignende som brukes i den hensikt å skille en virksomhets varer og tjenester fra andres, betegnes ofte som kjennetegn. Et kjennetegn representerer med andre ord virksomhetens identitet i markedet. Et marked som er i stadig vekst har ført til et økt fokus på varemerker som en av bedriftens store verdier. For eksempel ble APPLEs varemerke i 2013 estimert å ha en verdi på 98,316 millioner amerikanske dollar, som tilsvarer rundt 602 millioner norske kroner.²²

Et varemerkes grunnleggende formål er å være et individualiseringsmiddel ved å vise til produktenes kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne – den såkalte *opprinnelsesgarantifunksjon*.²³ Med dette menes at merket skal angi at den aktuelle vare eller tjeneste har tilknytning til én bestemt næringsdrivende, og forbrukerne skal kunne skille den aktuelle varen fra andre varer og tjenester med annen opprinnelse uten fare for forveksling.²⁴ Denne funksjonen omtales også gjerne som varemerkets individualiseringsfunksjon, og fremkommer av Varemerkedirektivet artikkel 2, samt fortalens 11. betraktning, hvor det heter at varemerkerettens funksjon særlig er «*at sikre varemerkets funksjon som angivelse af opprindelse*». Vektleggingen av opprinnelsesgarantifunksjonen henger tett sammen med at det er et vilkår for varemerkebeskyttelse at varemerket har en individualiserende evne – altså at det har særpreg.²⁵ At opprinnelsesgarantifunksjonen er varemerkets sentrale funksjon er også lagt til grunn av EU-domstolen gjentatte ganger, blant annet i C-487/07, *L'Oréal*.²⁶

²² Interbrand 2013. Norsk verdi estimert med DNBs dollarkurs av 22. november 2013 på 6,1168.

²³ Lassen/Stenvik (2011) side 25

²⁴ C-206/01, *Arsenal*, premiss 48

²⁵ Immaterialrett (2009) side 87. Kravet til særpreg omtales nærmere nedenfor i punkt 4.3.2.

²⁶ Premiss 51

I samme dom uttaler EU-domstolen at varemerker har flere sentrale funksjoner i tillegg til opprinnelsesgarantifunksjonen, «*særlig den funksjon, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikasjons-, investerings- eller reklamefunksjoner*».²⁷ Varemerkets kvalitetsgarantifunksjon – som beror på at varemerket skal sikre en viss kvalitet – fremkommer direkte av varemerkedirektivet artikkel 7 annet ledd og artikkel 8 annet ledd. Med dette siktes det til at varemerket overfor forbrukeren skal være en garanti for at alle varer eller tjenester som bærer det aktuelle varemerket er fremkalt under kontroll av én bestemt næringsdrivende som er ansvarlig for varens kvalitet, jf. C-39/97, *Canon*.²⁸

For forbrukere er det særlig opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonen som er viktig.²⁹ Varemerkets kommunikasjons-, investerings- og reklamefunksjon er på den annen side av helt avgjørende betydning for varemerke innehaveren. Det er gjennom sine varemerker at virksomheter har muligheten til å bygge seg opp en kundekrets, og den verdien som ligger i dette er som oftest et resultat av store investeringer til blant annet produktutvikling og markedsføring. Sammen med det omdømme («*image*»), og den verdi som ligger i en virksomhets navn og rykte, kundekrets og lignende («*goodwill*») som knytter seg til en del varemerker, er dette verdier som også er berettiget beskyttelse. Dette poenget ble trukket frem i C-206/01, *Arsenal*, hvor domstolen uttalte at for å sikre varemerkets vesentlige funksjon, må innehaveren også vernes mot konkurrenter som vil misbruke merkets stilling og omdømme til å selge sine produkter.³⁰

I tillegg til å være et generelt bakteppe for varemerkeretten, har varemerkets funksjoner direkte betydning når man skal fastlegge merkehaverens enerett. Merkehaverens enerett etter direktivets artikkel 5 første ledd litra a, som tilsvarer vml. § 4 første ledd litra a, er i følge EU-domstolen begrenset til handlinger som er egnet til å skade en av varemerkets

²⁷ Premiss 58

²⁸ Premiss 28

²⁹ Lassen/Stenvik (2011) side 26

³⁰ Premiss 50

funksjoner.³¹ På denne måten er varemerkets funksjoner helt sentralt ved vurderingen av hvorvidt det foreligger en varemerkekrenkelse eller ikke.

I lys av disse funksjonene ser man at varemerkelovgivningen tar sikte på å fremme lojalitet i næringsvirksomhet. Dette fremkommer blant annet av vml. § 5 annet ledd, hvor det heter at andre i visse tilfeller kan bruke et beskyttet varemerke, dersom det skjer «*i samsvar med god forretningsskikk*». Det vil si at merkehaveren må tåle at andre bruker sitt særegne kjen- netegn, dersom det tas i bruk på en måte som er lojal overfor innehaverens berettigede in- teresser. Formålet bak varemerkeretten om å sikre lojalitet i næringsvirksomhet blir med dette et moment av betydning, særlig i en inngrepsvurdering, og vil i den sammenheng om- tales i punkt 5.3.1 nedenfor.

Varemerkets funksjoner, som utgjør formålet bak det varemerkerettslige vernet, er sentrale momenter når varemerkeloven skal tolkes, og er derfor av betydning når det nå skal gjøres rede for varemerkerettens nærmere innhold.

³¹ Lassen/Stenvik (2011) side 26

4 Varemerkerettens innhold

4.1 Hvordan stiftes varemerkeretten?

De immaterielle rettighetene – herunder varemerkeretten – er i utgangspunktet territorielt begrenset, som vil si at varemerkerettslig beskyttelse må erverves nasjonalt eller internasjonalt i henhold til de regler som gjelder i den jurisdiksjon man ønsker å oppnå vern i.

I Norge har vi et to-sporet system for etablering av varemerkerett, som vil si at varemerker kan oppnå rettslig vern enten ved registrering eller ved innarbeidelse, jf. vml. § 3.

Nasjonal registrering skjer ved innsendelse til Patentstyrets Varemerkeregister, jf. vml. § 3 første ledd.³² Ved innsendelsen må det oppgis hvilke varer eller tjenester varemerket skal brukes for innenfor bestemte vare- og tjenesteklasser, og her i landet benyttes kategoriene som er oppstilt i Nice-klassifikasjonen.³³ Denne internasjonale klassifiseringsordningen inneholder totalt 45 klasser, hvorav 34 er for varer og 11 er for tjenester, jf. vml. § 12 annet ledd litra c, jf. § 18. For at en registrering skal kunne aksepteres av Patentstyret, må visse absolutte registreringskrav være oppfylt, og disse omtales nærmere i punkt 4.3.

I tillegg til å kunne registrere et varemerke nasjonalt, har man også adgang til å benytte to internasjonale varemerkesystemer for å oppnå varemerkerett i utlandet; *EU-varemerkesystemet* som følger av Varemerkeforordningen, og *Madridprotokollsystemet* som fremgår av Madridprotokollen av 27. juni 1989, i overenskomst med Madridavtalen av 14. april 1891, jf. vml. § 66. Disse vil jeg imidlertid ikke gå nærmere inn på her.

³² Patentstyrets virksomhet reguleres av lov om Patentstyret og Klagenemnd for industrielle rettar (patentstyrelova) av 22. juni 2012 nr. 58.

³³ Internasjonal klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker, 10. utgave, gjeldende fra 1. januar 2012

Som en del av det to-sporede systemet kan det – i tillegg til registrering – oppnås vern ved *innarbeidelse*, jf. vml. § 3 tredje ledd. Dette har sin bakgrunn i at varemerkeretten ikke skal være en formell særrett uten sammenheng med allmenne konkurranserettslige prinsipper.³⁴ Varemerker som oppnår vern gjennom innarbeidelse skal i prinsippet likestilles med registrerte varemerker, noe som kan leses ut av at bestemmelsen plasseres umiddelbart etter regelen om enerett til registrerte varemerker i første og annet ledd.³⁵ Det foreligger ingen formkrav for at et varemerke kan oppnå vern gjennom innarbeidelse – det kreves kun at varemerket er «*godt kjent*» som noens kjennetegn innenfor vedkommende omgangskrets her i riket. Med «*godt kjent*» menes at merket må ha fått en påtagelig goodwill-verdi, og hvor mye som skal til er skjønnsmessig og varierer etter hva slags merke det er tale om.

4.2 Hva kan utgjøre et varemerke?

Et varemerke kan være «*alle slags tegn*» som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, jf. vml. § 2. Bestemmelsen gir en ikke uttømmende liste over eksempler på hva slags tegn dette kan være, «*for eksempel ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje.*». De tradisjonelle grupperingene for varemerker anses for å være ordmerker, figurmerker, slagord og tredimensjonale merker.

Et ordmerke utgjør en ren tekst som angir navnet på en bedrift, som for eksempel STAT-OIL, eller et produkt, som for eksempel COCA COLA. Inn under ordmerker faller alle merker som består av ord-, bokstav- og tallkombinasjoner – til og med skilletegn og enkle tall kan utgjøre en del av et ordmerke. Ordmerker er de varemerkene som blir mest anvendt, og noe av grunnen til det er at i tillegg til å kunne benyttes skriftlig – enten direkte på produktet eller i reklamesammenheng – fungerer de vel så godt muntlig. Ordmerker

³⁴ Lassen/Stenvik (2011) side 238

³⁵ *ibid.* side 240

oppnår følgelig et videre vern sammenlignet med de øvrige grupperingene, da det er ordet i alle sine varianter – både skriftlig, visuelt og fonetisk – som oppnår varemerkerettslig vern.

Figurmerker utgjør både merker som kun består av figurelementer, som for eksempel eplet til APPLE, og merker som består av en kombinasjon av ord og figurelementer – også kalt logoer eller kombinerte merker – som for eksempel ordet TELENOR sammenholdt med den blå «blomsten». Det varemerkerettslige vernet av slike merker vil i motsetning til vernet av ordmerker kun knytte seg til utformingen av den konkrete figuren, eller den spesifikke sammensetningen av tekst og bilde, og får således et snevrere vern.

Slagord er også opplistet i vml. § 2 som tegn som kan utgjøre et varemerke, og et klassisk eksempel er sportsmerket NIKEs «*Just do it*». Det er vanlig å skille ut slagord som en egen kategori selv om de i utgangspunktet faller inn under ordmerker, da de ofte minner mer om ytringer enn varemerker og at de som regel har et beskrivende og rosende innhold.³⁶ Slagordenes salgsfremmende og deskriptive funksjon kan føre til at merket ikke oppfyller vilkåret til særpreg, og dette har ført til at slagord har fått en streng behandling i praksis, jf. C-64/02 P, *Das Prinzip der Bequemlichkeit*.³⁷

Et stadig jag etter å profilere sin bedrift har ført til nye former for å søke kundenes interesse, herunder bruk av utradisjonelle varemerker. Blant disse er merker som består av en vares form, utstyr eller emballasje – såkalte tredimensjonale merker. Patentstyret har utvist en viss forsiktighet når det gjelder registrering av slike merker, ettersom forbrukere i utgangspunktet ikke er vant med at formgivning brukes som noens særegne kjennetegn, noe som medfører en risiko for at opprinnelsesgarantifunksjonen – varemerkets sentrale funksjon – ikke blir oppfattet.

³⁶ Lassen/Stenvik (2011) side 102

³⁷ Premiss 35

Som nevnt innledningsvis er oppregningen i vml. § 2 første ledd ikke uttømmende, og tegn som faller utenfor begrepene brukt i ordlyden kan således også oppnå vern som varemerke. Begrepet «*tegn*» skal med dette forstås vidt, noe som har reist spørsmål om farge, lyd og lukt også kan utgjøre varemerker. Adgangen til å få slike tegn registrert begrenses imidlertid av kravet til at tegnet må kunne «*gjengis grafisk*» for at det skal kunne registreres som et varemerke, jf. vml. § 14 første ledd.³⁸ Dette kravet har først og fremst sin begrunnelse i registreringsordningen, da en grafisk gjengivelse letter innføringen av varemerker i Varemerkeregisteret. Samtidig gis tredjeparter mulighet til å tilegne seg informasjon om hva som er vernet, og dermed hva de må holde seg unna. Innholdet i kravet til grafisk gjengivelse ble presisert av EU-domstolen i C-273/00, *Sieckmann*, hvor det ble uttalt at varemerker som i utgangspunktet ikke kan oppfattes visuelt, kun kan registreres dersom den grafiske gjengivelsen er «*klar og præcis, kan stå alene, er let tilgjengelig, forståelig, bestandig og objektiv*».³⁹ I tråd med dette har vi nå registrerte varemerker for farge, lukter, lyder og smaker.⁴⁰

I tillegg til et krav om grafisk gjengivelse, følger det av vml. § 2 første ledd at tegnet må være «*egnet til å skille virksomhetens varer eller tjenester fra andres*», for at det skal kunne utgjøre et varemerke. Tegnet må med andre ord ha en individualiserende evne – det vil si *særpreget* – for å kunne anses som et varemerke. Dette kravet er et absolutt vilkår for å få et varemerke registrert etter vml. § 14, og vil derfor behandles sammen med de øvrige registreringsvilkårene nedenfor, se punkt 4.3.2.

³⁸ Jf. Gyldendal rettsdata, note 16

³⁹ Premiss 55

⁴⁰ jf. hhv. T-173/00 (nyanse av oransje), R-156/98 (lukten av nyklippet gress), C-283/01 (melodien «*Til Elise*») og R-120/2001-2 (jordbærsmak)

4.3 Registrerbarhetsvilkårene

4.3.1 Innledende bemerkninger

Når Patentstyret mottar en søknad om varemerkeregistring undersøker de om det foreligger absolutte og relative hindringer for registrering av merket.⁴¹ De absolutte registreringshindrene finner vi i vml. §§ 14 og 15, og er til for å ivareta samfunnsmessige interesser. Disse utgjør for det første et krav til distinktivitet, samt forbud mot varemerker som strider mot lov eller orden, er egnet til å villede, eller som inneholder offentlig våpen eller flagg.

De relative vilkårene, som er nedfelt i vml. § 16 første ledd litra a-d, har på den annen side til hensikt å beskytte rettigheter som tilkommer andre. Disse kan imidlertid – i motsetning til de absolutte registreringshindringene – avhjelpes ved samtykke fra den berettigede rettighetshaveren. De relative registreringshindringene utgjør forbud mot varemerker som krenker en annens varemerkerett eller opphavsrett, samt mot varemerker som inneholder – eller vil kunne være egnet til å forveksles med – tegn som kan oppfattes som foretaksnavn, personnavn eller noens portrett.

4.3.2 De absolutte registreringshindrene

Det er et absolutt vilkår for å få et varemerke registrert at merket har tilstrekkelig særpreg, og at det ikke er utelukkende beskrivende, jf. vml. § 14 første ledd, jf. § 2. Dette omtales ofte samlet som kravet til *distinktivitet*, da vilkårene i stor grad overlapper hverandre. Det er imidlertid uttalt i forarbeidene at de skal forstås som to selvstendige vilkår, og de vil derfor behandles hver for seg i det følgende.⁴²

Et varemerke har tilstrekkelig særpreg dersom det er «*egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres*», jf. vml. § 2 første ledd. Med dette menes at merket må ha en

⁴¹ Immaterialrett (2009) side 100

⁴² NOU 2001:8 side 75-76

«evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. Rt. 2005 side 1601, *Gule sider*.⁴³ Denne dommen er også et eksempel på at særpreg kan vinnes gjennom bruk. Et ikke-distinktivt merke vil således også kunne oppnå tilstrekkelig særpreg for eksempel gjennom utførlig bruk i markedsføringen. Høyesterett kom i denne saken frem til at GULE SIDER måtte anses som innarbeidet på bakgrunn av en usedvanlig omfattende og intens markedsføring av merket i en femårsperiode.

For at et varemerke skal anses å være distinktivt kreves det – i tillegg til særpreg – at det ikke utelukkende er av beskrivende art, jf. vml. § 14 annet ledd. Dette vil si at et merke må inneha en viss originalitet for å kunne utgjøre et varemerke, noe som ikke er tilfellet dersom merket blott er deskriptivt. For eksempel vil merket «SÅPE» for såpeprodukter kun være egnet som en betegnelse på vareslaget, og ikke til å skille produsentens varer eller tjenester fra konkurrentenes.

Hovedformålet bak at et merke ikke må være rent deskriptivt er behovet for friholdelse av visse beskrivende ord. Dette såkalte *friholdelsesbehovet* har til hensikt å hindre monopolisering av beskrivende formuleringer da andre aktører også vil ha et behov for å kunne benytte seg av disse for sine varer og tjenester. Betegnelser eller tegn som er rent beskrivende for varen eller egenskaper ved denne – eller ellers er helt dagligdagse – skal med andre ord ikke kunne registreres som varemerke for én enkelt aktør.

Distinktivitetskravet utelukker imidlertid ikke at et varemerke kan inneholde elementer som er beskrivende eller som mangler særpreg, da det er varemerket *som helhet* som må være distinktivt. Et varemerkes distinktivitet skal nemlig alltid bedømmes ut fra det helhetsinntrykket varemerket etterlater hos *gjennomsnittsfbrukeren*. EU-domstolen – som har skapt denne vurderingsnormen – har uttalt at denne forbrukeren skal anses for å være

⁴³ Premiss 42

«almindeelig oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet», jf. C-363/99, *Postkantoor*.⁴⁴ I norsk varemerkerett har denne målestokken for varemerkets distinktivitet blitt uttalt som en vurdering av hvilken oppfatning *en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen* vil komme til å få, jf. Rt. 1998 side 1988, *Cosmica/Cosmea*.⁴⁵

I tillegg til distinktivitetskravet er det også registreringshindrende dersom merket er egnet til å villed, eller dersom det strider mot lov eller den offentlige moral, hvilket fremgår av vml. § 15 litra b og c. Dette går jeg imidlertid ikke nærmere inn på her.

4.3.3 De relative registreringshindrene

Et kjennetegn kan for det første ikke registreres dersom bruk av det vil «*krenke en annens rett her i riket til et varemerke*», jf. vml. § 16 litra a. Krenkelse av en annens varemerkerett reguleres av vml. § 4 første og annet ledd, hvor det oppregnes tre forskjellige krenkelsesformer – bruk av identiske kjennetegn for identiske varer, bruk av kjennetegn som medfører risiko for forveksling og bruk av kjennetegn som vil kunne medføre skade på et velkjent kjennetegn. Dette vil si at andres eksisterende varemerker – både registrerte og innarbeidede – vil kunne utgjøre en begrensning i registreringsadgangen, med mindre man innhenter samtykke fra rettighetshaveren.

I de tilfellene hvor et identisk tegn er brukt på en identisk vare eller tjeneste, jf. vml. § 4 litra a, oppstår det som regel ikke problemer ved å stadfeste krenkelse av eneretten. Begrepet «*identisk*» skal imidlertid tolkes utvidende i den forstand at merker som har ubetydelige forskjeller som gjennomsnittsforbrukeren lett kan komme til å overse også skal omfattes, jf. C-291/00, *Arthur et Félicie*.⁴⁶ Dette må trolig legges til grunn også når det gjelder hvilke

⁴⁴ Premiss 34

⁴⁵ Det anses imidlertid ikke være tilsiktet noen disharmoni mellom EUs og Norges tilnærming, jf. Rt. 2008 side 1268, *Søtt+Salt*.

⁴⁶ Premiss 53

varer eller tjenester varemerket brukes for.⁴⁷ Det vil således fortsatt være tale om bruk for identiske varer eller tjenester dersom det beskyttede merket eksempelvis gjelder for persienner i klasse 6, mens det yngre merket er brukt for utendørs persienner i metall som inngår i klasse 20.⁴⁸

Ved bruk av et varemerke som ikke er identisk, men som innehar likhet med det eksisterende varemerket, er beskyttelsen begrenset til de tilfeller der bruken medfører en «risiko for forveksling», jf. vml. § 4 litra b. For at to merker skal kunne anses som forvekselbare må de være identiske eller ligne hverandre (ha kjennetegnslighet) og vedrøre varer eller tjenester er av samme eller lignende slag (ha vareslagslikhet). Etter en tolkning av Varemerkedirektivet er det her tale om ett hovedkrav – risiko for forveksling – og at kjennetegnslighet og vareslagslikhet således inngår som underelementer i denne forvekselbarhetsvurderingen.⁴⁹ Forvekslingsrisiko er følgelig en kombinasjonseffekt av kjennetegnslighet og vareslagslikhet, og disse to likhetsforhold skal ikke vurderes hver for seg, men samlet i en helhetsvurdering, jf. Rt. 1998 side 1998, *Cosmica/Cosmea*.⁵⁰ Dette har sin begrunnelse i at det antas å foreligge en indre sammenheng mellom disse to elementene, som vil si at ved stor kjennetegnslighet kreves det mindre vareslagslikhet og omvendt, jf. C-39/97, *Canon* og Rt. 2008 side 1268, *Søtt+Salt*.⁵¹

Det sentrale vurderingstemaet for om varemerkene er forvekselbare er om gjennomsnittsfbrukeren i den aktuelle omsetningskretsen kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling) eller kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 side 641, *Superlek*.⁵² Det vil si at det anses å foreligge forvekslingsrisiko både dersom gjennomsnittsf-

⁴⁷ Lassen/Stenvik (2011) side 288

⁴⁸ *ibid.* side 289

⁴⁹ *ibid.* side 311

⁵⁰ Side 1991

⁵¹ Henholdsvis premiss 50 og premiss 40

⁵² Side 646

brukeren tror at varene stammer fra samme produsent, eller om han kan komme til å tro at produsentene for eksempel har samarbeidet. Hvorvidt forveksling faktisk har forekommet er ikke av betydning, da det kun kreves *risiko* for at forveksling, jf. Rt. 1979 side 1117, *Cash & Carry*.⁵³

Ved vurderingen av *kjennetegnslikhet* – det vil si graden av likhet mellom varemerkene som benyttes – må det særlig legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. I tillegg er det flere andre momenter som er av betydning i denne vurderingen, herunder hva som utgjør merkets dominerende elementer,⁵⁴ et ordmerkes første stavelse, fargevalget, omsetningskretsens merkebevissthet,⁵⁵ og hvorvidt kjennetegnet er sterkt eller svakt.⁵⁶

Hvorvidt det foreligger *vareslagslikhet* – altså hvor like selve varene eller tjenestene er – tar utgangspunkt i de varer eller tjenester merket er registrert eller innarbeidet for. Her må det særlig tas hensyn til om det foreligger en slik fellesskap i produksjonen, omsetningen, eller med hensyn til bruksområde og formål at gjennomsnittsforbruken kan komme til å ta feil, jf. C-39/9, *Canon*.⁵⁷ Det kan tenkes å være tilfellet dersom lignende kjennetegn registreres for langrennsdresser i klasse 25 (som gjelder blant annet klær) og for skistaver i klasse 28 (sportsartikler), da det må sies å være vanlig at en og samme produsent er rettighetshaver i begge disse vareklassene, som for eksempel SWIX.

Vurderingen om det er fare for forveksling mellom to varemerker er etter dette en sammensatt og ofte komplisert vurdering. Det er følgelig mye mer som kan sies om forvekselbarhetsvurderingen, men en nærmere drøftelse vil falle utenfor oppgavens rammer.

⁵³ Side 1122

⁵⁴ T-115/03, *Blue Jeans Gas* (premiss 32)

⁵⁵ Rt. 1971 side 962, *Teeni* (side 964)

⁵⁶ C-39/97, *Canon* (premiss 18)

⁵⁷ Premiss 23

I tillegg til at det er registreringshindrende dersom et merke krenker en annens rett, oppstilles det også forbud mot å registrere varemerker som er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har «*tatt i bruk*» før søkeren, jf. vml. § 16 litra b. Innholdet i begrepet «*tatt i bruk*» er med på å kartlegge hva som utgjør varemerkebruk, og vil derfor behandles nærmere i oppgavens hoveddel, se punkt 5.3.3.

Et varemerke som inneholder noens navn, kunstnernavn eller portrett må også forbys, med mindre det enten innhentes samtykke fra vedkommende eller at «*det åpenbart siktes til en for lengst avdød person*», jf. vml. § 16 litra c. Det samme gjelder varemerker som inneholder noe som er egnet til å oppfattes som noens åndsverk, tittel på åndsverk, fotografisk bilde eller design, jf. litra d. Dette vil jeg ikke gå nærmere inn på her.

4.4 Enerettens innhold

Når en merkehaver etter dette har fått et tegn registrert som et varemerke, tilkjennes han en «*enerett*» til dette varemerket, jf. vml. §§ 1, jf. 4. Merkehaverens enerett blir ofte inndelt i en positiv, og en negativ side.

Den positive siden – som går ut på merkehaverens utnyttelsesrett av kjennetegnet – kommer til uttrykk i vml. § 1 første ledd, hvor det heter at enhver kan oppnå «*enerett til å bruke*» et varemerke. Det må sies å være en naturlig følge av at man oppnår en enerett til et kjennetegn at man kan benytte seg av det slik man vil, noe EU-domstolen også la til grunn i C-533/06, *O2 Holdings*, hvor det ble uttalt at «*[N]år et varemærke er blevet registrert, har dets indehaver ret til at bruge det, som det passe ham*».⁵⁸ Merkehaverens rett til å bruke kjennetegnet sitt kan også indirekte leses ut av vml. § 16 bokstav a, som sier at varemerker som krenker «*en annens rett her i riket til et varemerke*» ikke kan registreres.

⁵⁸ Premiss 66

Varemerkerettens negative side er desto mer fremtredende i loven, og er ofte betegnet som den «*egentlige varemerkeretten*».⁵⁹ Denne siden av eneretten går ut på at merkehaveren får en rett til å forby andre å bruke sitt varemerke i næringsvirksomhet, jf. vml. § 4 første ledd – man tilegnes med andre ord en *forbudsrett*. Denne forbudsretten strekker seg lengre enn til kun å forby bruk av identiske merker, da den også forbyr andre å ta i bruk tilsvarende merker som er egnet til å forveksles med merkehaverens varemerke. Eneretten trekker på denne måten opp grensen mellom typer av tredjemanns bruk som utgjør varemerkekrenkelse, og typer av bruk som merkehaveren må tåle. Rekkevidden av merkehaverens enerett bestemmes med andre ord ut fra i hvilken grad innehaveren kan forby andre å *bruke* hans varemerke, som skal behandles nærmere i avhandlingens punkt 5.

Det fremgår av vml. § 4 at det er kun bruk som skjer «*i næringsvirksomhet*» merkehaveren kan forby, som vanligvis vil være tilfellet dersom bruken skjer innenfor en kommersiell aktivitet med sikte på en økonomisk vinning, jf. C-206/01, *Arsenal*.⁶⁰ Eneretten begrenses dermed mot bruk av varemerket til private formål.

Eneretten blir ytterligere begrenset i vml. §§ 5 og 6, hvor det oppstilles visse typer bruk en tredjepart kan benytte seg av som varemerkehaveren må tåle. Hva som etter vml. § 5 anses som «*tillatt bruk*» vil omtales nærmere i oppgavens hoveddel, da dette er med på å belyse hva som ligger i kravet til varemerkebruk, se punkt 5.3.1.

I motsetning til disse begrensningene av eneretten, vil innehaveren av et «*velkjent*» varemerke få en utvidet enerett, jf. vml. § 4 annet ledd. Denne bestemmelsen kalles kodakregelen, og den verner merkehaveren mot andres bruk av et identisk eller lignende merke såfremt tredjemanns bruk vil medføre en «*urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkes særpreg eller anseelse*». Utvidelsen av eneretten er en følge av at det her gis et vern

⁵⁹ Lassen/Stenvik (2011) side 279

⁶⁰ Premiss 40

utover de varer og tjenester varemerket benyttes for, som vil si at det også vil foreligge varemerkekrenkelse dersom et velkjent merke brukes for helt andre vareslag enn de som merkehaverens kjennetegn i utgangspunktet benyttes for. Utvidelsen av eneretten for velkjente varemerker følger også av at det skal mindre til for at det foreligger forvekslingsfare, da det kun kreves en risiko for *assosiasjon* til et velkjent varemerke. Det er således tilstrekkelig for å fastslå varemerkekrenkelse at gjennomsnittsforbrukeren gjenkaller det eldre, velkjente merket i sin erindring i møte med det yngre merket.⁶¹

Når en tredjepart i næringsvirksomhet tar i bruk et identisk, lignende eller velkjent kjennetegn for sine varer eller tjenester foreligger det etter dette inngrep i merkehaverens enerett etter § 4. Spørsmålet som reises i denne oppgaven er om det i tillegg til det som er nevnt over, er et krav til at merket brukes «*som varemerke*» for at det kan foreligge varemerkekrenkelse.

⁶¹ Lassen/Stenvik (2011) side 288

5 Er det et vilkår at merket må brukes «som et varemerke» for at det skal foreligge varemerkeinngrep?

5.1 Nærmere om problemstillingen

Den sentrale problemstilling – hvorvidt det i en inngrepssituasjon kreves bruk «*som varemerke*» – er spørsmålet om tredjemann må bruke det vernede merket som varemerke *for sine varer eller tjenester*, for at bruken skal kunne utgjøre en krenkelse av merkehaverens enerett. Dette blir således et spørsmål om det vil utgjøre varemerkeinngrep at en tredjemann tar i bruk et merke på annen måte enn som et individualiseringsmiddel for sine varer eller tjenester.

Problemstillingen viser seg særlig i de tilfellene hvor en tredjepart integrerer et beskyttet varemerke i en beskrivelse av sine egne varer eller tjenester. Det var nettopp dette som var tilfellet i Tripp trapp-dommen, hvor det var spørsmål om Trumf rettstridig hadde brukt Stokkes varemerke ved å innta deres slagord i en reklametekst. Trumf bestred dette og hevdet at deres reklametekst kun hadde til formål å beskrive OLIVER-stolens egenskaper. Teksten var derfor ikke å anse som et individualiseringsmiddel for Trumfs varer – altså «*som et varemerke*» – og det forelå følgelig, etter deres oppfatning, ingen krenkelse av Stokkes varemerkerett.

Hvorvidt det kan sies å følge et krav til kjennetegnbruk av vml. § 4, fordrer en tolkning av hva som utgjør «*bruk*» av et varemerke etter varemerkelovgivningen. Innholdet i kravet til «*bruk*» i Varemerkedirektivet artikkel 5 har vært gjenstand for flere avgjørelser avsagt av EU-domstolen, og denne rettspraksisen er derfor sentral ved vurderingen av om det kreves bruk «*som varemerke*».

Før jeg går inn på tolkningen av de relevante rettskildene, finner jeg det hensiktsmessig først å behandle Høyesteretts uttalelser i Rt. 2012 side 1062, *Tripp trapp*. En slik fremstilling av rettskildene vil ikke være i tråd med normal juridisk metode, men da denne dommen gir utgangspunktet for oppgaven finner jeg det likevel formålstjenlig å starte der.

I denne saken hadde Trumf AS i årsskiftet 2007/2008 markedsført og solgt en barnestol kalt OLIVER-stolen, som hadde flere likhetstrekk med den anerkjente TRIPP TRAPP-stolen. Begge barnestolene hadde en utforming som lignet på en skrå «L-form» som kan minne om en trapp bestående av justerbare sitte- og fotplater festet i et tverrgående spor. Produsenten av TRIPP TRAPP-stolen, Stokke AS, anførte for Høyesterett at stolen hadde både opphavsrettslig og varemerkerettslig vern, og at OLIVER-stolen krenket disse.⁶²

Stokke AS er på bakgrunn av en eksklusiv lisensavtale innehaver av varemerkerettighetene knyttet til TRIPP TRAPP-stolen, og firmaet har siden tidlig på 1980-tallet brukt slagordet «*Stolen som vokser med barnet*» i markedsføringen av stolen. Slagordet ble på bakgrunn av utførlig innarbeidelse registrert som varemerke i 2008.⁶³

Trumf AS er en del av Norgesgruppen, og jobber hovedsakelig med å administrere det medlemsbaserte lojalitetsprogrammet Trumf, som går ut på at kunder opparbeider seg bonuspoeng ved kjøp av varer i Norgesgruppens butikker. Poengene som medlemmene opparbeider seg kan tas ut i varer som Trumf tilbyr, og fra høsten 2007 var barnestolen OLIVER en av disse. Trumf annonserte og presenterte OLIVER-stolen som en Trumf-vare for medlemmene ved å legge ut følgende tekst på hjemmesiden sin: «*Denne flotte barnestolen vokser med barnet ditt. Det smarte designet gjør at du enkelt kan justere setet og fotstøtten og dermed ha glede av stolen i mange år. En solid og stabil barnestol som er enkel å sette sammen.*»⁶⁴

⁶² På grunn av avhandlingens tema avgrenses det følgelig mot en behandling av de opphavsrettslige problemstillingene.

⁶³ Trumf anførte at Stokkes slagord har et svakt vern og at det dermed kun er identisk varemerkebruk som utgjør inngrep. Høyesterett uttalte imidlertid at gyldigheten av varemerkeregistreringen ikke kan prøves i en inngrepssak, og at det dermed ikke er grunn til å se nærmere på hvor sterkt eller svakt Stokkes varemerke kunne sies å være, jf. premiss 99 og 100.

⁶⁴ Premiss 97

Sakens varemerkerettslige problemstilling knytter seg til hvorvidt Trumf med denne teksten urettmessig hadde tatt i bruk Stokkes varemerke – og dermed krenket Stokkes enerett som følger av vml. § 4.

Ved en sammenligning medfører Trumfs formulering klare assosiasjoner til Stokkes slagord da det foreligger påfallende likhetstrekk hva gjelder meningsinnhold, samtidig som den språklige forskjellen er minimal og ubetydelig. Det dominerende elementet i slagordet – nemlig illusjonen om at det er stolen som vokser – benyttes av begge, selv om Trumfs tekst fremstår som noe mer beskrivende.

Spørsmålet blir dermed om det foreligger «bruk» av Stokkes varemerke når slagordet ikke er gjengitt ord for ord, men er innbakt i Trumfs omtale av OLIVER-stolen. Det må med andre ord spørres om et varemerke kun anses brukt dersom det benyttes akkurat slik det fremgår av Varemerkeregisteret, eller om det også foreligger varemerkebruk når merket blir integrert i presentasjon av en konkurrerende vare.

Høyesterett starter krenkelsesvurderingen med å si at det i utgangspunktet peker i retning av at Stokkes slagord ikke er brukt som et varemerke når formuleringen om stolen som vokser er integrert i Trumfs reklametekst. Høyesterett legger imidlertid vekt på at Trumfs første setning – som ligner på Stokkes slagord – er overflødig holdt opp mot den øvrige teksten, da stolens egenskaper blir tilstrekkelig fremstilt der. Den første setningen var således ikke nødvendig for å beskrive stolen, og Høyesterett fant derfor at den hadde «*nærmest preg av et slagord tilsvarende Stokke AS' varemerke*».⁶⁵ Høyesteretts uttalelse om at setningen har en fremtoning som tilsier at den er ment å virke som et slagord overfor forbrukerne, taler i retning av at Trumf har brukt merket «*som et varemerke*» for sin vare. Selv om Stokkes slagord kun er integrert i omtalen av OLIVER-stolen, uttalte altså Høyesterett at det likevel må anses som varemerkebruk når inngrepsteksten i seg selv fremstår som et kjennetegn.

⁶⁵ Premiss 98

Til tross for at Høyesterett her kommer til at bruk av et varemerke integrert i en tekst kan utgjøre varemerkebruk, og at Trumf dermed i utgangspunktet har «brukt» Stokkes varemerke, uttaler retten imidlertid videre: «[o]m Trumf AS har benyttet formuleringen som et varemerke, er det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til i denne sammenheng. Slik bruk er ikke et vilkår for at den annens varemerke kan anses benyttet i strid med eneretten i varemerkeloven § 4.»⁶⁶ Høyesterett uttaler altså at det likevel ikke er et vilkår for å fastslå varemerkeinngrep etter § 4 at merket må brukes «som et varemerke». Høyesterett gir ingen nærmere begrunnelse for hvorfor dette legges til grunn.

Det er denne uttalelsen som har skapt debatt i fagmiljøet. På den ene siden har uttalelsen fått tilslutning i juridisk litteratur, ved at det har blitt uttalt at Høyesteretts syn anses som «lite kontroversielt» da den er «i harmoni med Varemerkedirektivet, og i tråd med den rettsutvikling som har vært i Norge siden forarbeidene fra 1958 ga uttrykk for det motsatte standpunkt».⁶⁷ Disse rettskildene skal undersøkes nærmere i avhandlingens neste punkt, men det kan her nevnes at denne rettslitteraturen synes å støtte Høyesteretts synspunkt på bakgrunn av det i vml's forarbeider uttales at ordlyden i Varemerkedirektivet artikkel 5 ikke anses å oppstille et krav til bruk «som varemerke».⁶⁸ Dette finner forarbeidene støtte for i C-48/05, *Adam Opel* – som baserer seg på C-206/01, *Arsenal* – hvor det tilsynelatende kun oppstilles et krav til at merket må brukes på en slik måte at det kan påvirke varemerkets funksjon som garanti for den kommersielle opprinnelsen, og ikke et krav til bruk «som varemerke».

På den annen side har Høyesteretts uttalelse om at kjennetegnbruk ikke er et vilkår i en inngrepssitasjon møtt motstand i juridisk teori, som fremkommer av Rognstads artikkel

⁶⁶ Premiss 98

⁶⁷ NIR 1/2013, side 101

⁶⁸ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 43

publisert i tidsskriftet *Nytt i Privatretten*.⁶⁹ Dr. juris Ole-Andreas Rognstad er professor ved Instituttet for privatrett ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og er en av Norges fremste jurister innen immaterialrett.

I artikkelen redegjør Rognstad kort for at det varemerkerettslige spørsmålet i saken var om Trumf i sin annonsetekst krenket det registrerte varemerket «*Stolen som vokser med barnet*», og at Høyesterett kom til at så var tilfellet.⁷⁰ Han finner imidlertid at «*det mest påfallende ved den vurderingen er uttalelsen om at det ikke er et vilkår for varemerkekrenkelse at en formulering er brukt som varemerke*», som han mener «*er helt åpenbart galt*». Han utdyper imidlertid ikke hvorfor han mener Høyesteretts uttalelse er uriktig utover å vise til Lassen/Stenvik *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Oslo 2011 side 282-287.

Lassen og Stenvik legger til grunn at bruk «*som varemerke*» er et vilkår for inngrep på lik linje med kravet til bruk «*i næringsvirksomhet*». Forfatterne fremholder at uttalelsene i forarbeidene til 1961-loven om hva som utgjør «*bruk for varer*» fortsatt er gyldig, og at dette har fått tilslutning i flere dommer avsagt av EU-domstolen.⁷¹ Det vises videre til at EU-domstolen har uttalt at det i begrepet «*bruk for varer*» ligger et krav til at tredjemann må bruke varemerket som kommunikasjonsmiddel for sine varer eller tjenester – det vi si «*som et varemerke*» – for at bruken skal rammes av eneretten, jf. særlig C-236/08 - C-238/08, *Google*, som omtales nærmere nedenfor i punkt 5.2.3.⁷²

Ved å vise til uttalelser gitt av Lassen og Stenvik, peker altså Rognstad på at det må sies å være lagt til grunn – både på bakgrunn av varemerkelovens forarbeider og tidligere retts-

⁶⁹ NiP nr. 3/2012

⁷⁰ Etter mitt syn synes ikke Rognstad å være uenig med Høyesteretts konklusjon om at det i denne saken forelå varemerkeinngrep, noe som tilsier at han mener at Trumf sin tekst utgjør bruk «*som varemerke*».

⁷¹ Lassen/Stenvik (2011) side 283

⁷² *ibid.* side 286

praksis – at det *er* et vilkår om kjennetegnbruk for at det skal foreligge inngrep i merkeha-
verens enerett etter vml. § 4.

Etter en gjennomgang av Høyesteretts behandling av hva som utgjør varemerkebruk i en
inngrepssituasjon i Tripp trapp-dommen, sammenholdt med etterfølgende kommentarer i
juridisk teori, foreligger det ikke et entydig svar på avhandlingens problemstilling. Høyese-
terett uttaler i sin konklusjon at det er «*klart at Trumf AS' markedsføring var egnet til å
skade de interesser varemerket tar sikte på å beskytte*», og at det derfor forelå krenkelse av
Stokkes enerett.⁷³ Det kan derfor kanskje se ut til at Høyesterett har lagt avgjørende vekt på
uttalelsene gitt i Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) om at det ikke er et vilkår at merket brukes
«*som varemerke*», men at det kun kreves at bruken må påvirke varemerkets funksjoner, jf.
C-48/05, *Adam Opel*. Dette er imidlertid kun antagelser, idet Høyesterett som kjent ikke
begrunnet sitt standpunkt nærmere.

Dersom det er tilfellet at Høyesterett legger forarbeidenes tolkning av Varemerkedirektivet
artikkel 5 til grunn, er det mye som taler for at dette må anses som gjeldende rett. Det hen-
der imidlertid at også Høyesterett kan komme til å trå feil, noe Rognstad tilsynelatende
mener er tilfellet her. Kritikken av Høyesteretts uttalelse gir følgelig aktualitet til en drøf-
telse hvorvidt synspunktet i Tripp trapp-dommen er i samsvar med en tolkning av varemer-
kelovgivningen og tilhørende EU-praksis.

⁷³ Premiss 102

5.2 Bruk av et varemerke for varer eller tjenester

5.2.1 Varemerkeloven § 4

Det følger av vml. § 4 at ikke enhver bruk av et varemerke vil omfattes av eneretten, da det kreves at varemerket må være brukt «for varer eller tjenester».⁷⁴ Hva slags varemerkebruk som kan forbys i kraft av eneretten kan derfor i flere tilfeller by på tvil, særlig når en annens varemerke ikke blir brukt til å oppgi en vares opprinnelse.⁷⁵ Det blir således et spørsmål om det foreligger bruk «for varer eller tjenester» dersom en tredjepart bruker et beskyttet varemerke som en beskrivelse av sine varers egenskaper, eller for å knytte varene sine til visse egenskaper som er forbundet med varemerket.⁷⁶ Videre kan det spørres om benyttelse av ord som er andres kjennetegn inne i en reklametekst eller annen brødtekst utgjør bruk av et varemerke.⁷⁷ Bruk av merkehaverens varemerke vil også i disse tilfellene være en utnyttelse av merkets opparbeidede image og goodwill, da merket blir tatt i bruk for å fremme en annens varer. Merket utsettes likefullt for slitasje – noe som i verste fall kan føre til degenerering av varemerket til en typebetegnelse, og at merkehaveren således mister sitt vern, jf. vml. § 25. Det er derfor av betydning å avgjøre om merkehaver skal kunne forby, eller om han må finne seg i, slik bruk.

Utgangspunktet om at eneretten medfører et forbud mot at andre ikke kan bruke samme eller lignende kjennetegn «for sine varer eller tjenester», gjelder ikke bare de tilfellene hvor kjennetegnet brukes i tredjemanns reklame. Det anses også å foreligge «bruk» av varemerket når det fysisk settes på varen eller dens emballasje, når det brukes i forbindelse med å tilby varer for salg, samt når det fremsettes muntlig, jf. vml. § 4 tredje og fjerde ledd. Varemerkeloven har med andre ord gitt noen eksempler på bruksmåter som oppfyller kravet til varemerkebruk. Opplistningen er ikke uttømmende, og andre bruksformer vil derfor

⁷⁴ Lassen/Stenvik (2011) side 282

⁷⁵ i.c.

⁷⁶ i.c.

⁷⁷ i.c.

også kunne være rettsstridige.⁷⁸ Dette taler i retning av en vid enerett som omfavner flere former for bruk enn de som fremkommer av tredje ledd. Enerettens rekkevidde begrenses imidlertid av vml. §§ 5 og 6, hvor det angis bruksmåter som faller utenfor eneretten, og som merkehaver således må tåle.

En ytterligere begrensning av enerettens rekkevidde, nærmere bestemt hva slags bruk merkehaver kan motsette seg, ligger i begrepet «*for varer eller tjenester*» i vml. § 4. Hva som menes med at et merke må brukes «*for varer eller tjenester*» er noe skjønnsmessig og fremgår ikke direkte av loven eller forarbeidene. Etter en naturlig språklig forståelse av lovens ordlyd må det imidlertid kunne legges til grunn at begrepet tar sikte på å oppstille et krav til at tredjemann må bruke merket «*som et varemerke*» for sine varer eller tjenester for at merkehaveren skal kunne forby bruken. Dette må særlig sies å følge av hensynene bak varemerkeretten – særlig varemerkets sentrale funksjon som opprinnelsesgaranti for merkehaverens varer eller tjenester overfor forbrukerne.⁷⁹

Når et varemerkes hovedfunksjon er å fungere som et individualiseringsmiddel for merkehaveren, må merkehaverens rett til å forby andres bruk følgelig begrenses til de tilfellene andre tar i bruk merket som et individualiseringsmiddel for *sine* varer eller tjenester. Formålet som ligger bak merkehaverens enerett tilsier med andre ord at merkehaver må akseptere bruk som ikke gjør inngrep i de interessene varemerkevernet i utgangspunktet søker å beskytte. Merkehaverens rettslige vern må følgelig begrenses til situasjoner hvor varemerket blir brukt av tredjemann som et kommunikasjonsmiddel – det vil si «*som et varemerke*» – for sine varer eller tjenester. I realiteten vil et krav til kjennetegnbruk således innebære at det kun foreligger varemerkeinngrep dersom bruken utgjør en krenkelse av en av varemerkets funksjoner, særlig dets funksjon som opprinnelsesgaranti.

⁷⁸ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 43

⁷⁹ Se avhandlingens punkt 3.

Varemerkelovens ordlyd, særlig sett i lys av hensynene bak varemerkeretten, taler med dette i retning av at det kreves bruk «*som varemerke*» for at bruken skal kunne utgjøre et varemerkeinngrep som merkehaveren kan motsette seg.

En tolkning av vml. § 4 til å inneholde et krav om bruk «*som varemerke*», støttes av uttalelser i innstillingen til ny varemerkelov gitt av Varemerkeutredningen II, NOU 2001:8. Her uttales det nemlig at merkehaveren kun har et vern mot at andre bruker merket «*som varekjennetegn*» og at dette blant annet følger av Rt. 1975 side 951, *Fiskå Mølle*.⁸⁰ Her var det spørsmål om det forelå varemerkekrenkelse ved at en kraftfôrleverandør utleverte sine varer til kunder i sekker som var merket med Felleskjøpets varemerke. Høyesterett kom til at slik bruk ikke innebar en krenkelse av Felleskjøpets varemerkerett, da leverandøren ikke hadde brukt Felleskjøpets varemerke «*som kjennetegn for sine produkter*».⁸¹

Det følger videre av Varemerkeutredningens uttalelser at varemerkeloven gir merkehaveren «*et generelt vern for andres bruk av varekjennetegnet*», som vil si at andres bruk av merkehaverens varemerke som om det var en generisk betegnelse for sine varer eller tjenester også omfattes av eneretten. Varemerkeutredningen viser til at det fremgår av forarbeidene til 1961-loven (Innst. 1958) at det må betraktes som direkte varemerkeinngrep når en annens varemerke blir brukt med tilføyelser som «*type*», «*system*», «*erstatning*» og lignende, samt når merket blir brukt som generisk betegnelse av selve varesorten.⁸² Varemerket vil nemlig i slike tilfeller brukes for å vise til *tredjemanns* varer og tjenester, og merkehaverens interesser utsettes følgelig for skade. Som nevnt fremholdes det i Lassen og Stenvik at synspunktet i Innst. 1958 – at bruk av et merke som en generisk betegnelse også skal omfattes av eneretten – fortsatt er gyldig, og at det har fått tilslutning i flere dommer avsagt av EU-domstolen.⁸³

⁸⁰ NOU 2001:8 side 64-65

⁸¹ Dommens side 953

⁸² NOU 2001:8 side 65, jf. Innst. 1958 side 30

⁸³ Lassen/Stenvik (2011) side 283. EU-dommene omtales i punkt 5.2.3.

Varemerkeutredningen uttaler videre at bruk av et merke i en brødtekst i en annens reklame også faller inn under eneretten i § 4, men med den forutsetning at merket benyttes illojalt. Nærmere om hva som utgjør illojal bruk vil det redegjøres for i punkt 5.3.1.

Det må således legges til grunn at kravet til at et merke må brukes «*for varer eller tjenester*» skal forstås utvidende i den forstand at det også omfatter tilfeller hvor merket brukes som en beskrivelse av en annens vare.

Synspunktet om at bruk «*for varer og tjenester*» omfatter bruk av varemerket med tilføyesord, må også sies å følge av rettspraksis som gjelder varemerkebruk i domenenavn. I Rt. 2004 side 1474, *volvoimport.no*, hvor det ble uttalt at bruk av varemerket VOLVO i domenenavnet «*volvoimport.no*» skapte en «*sterk forventning hos publikum om at det er tilhørighet eller i alle fall en forretningsmessig forbindelse*» mellom nettstedet og Volvo-konsernet. Dette er en følge av at det har blitt svært vanlig å bruke varemerker som dominant i domenenavn, og at forbrukerne har blitt vant til å oppfatte domenenavnet som en angivelse av kommersiell virksomhet. Bruk av varemerker som del av domenenavn anses derfor ofte som varemerkebruk – selv om merket blir ledsaget av andre ord.⁸⁴

Uttalelsene gitt i Varemerkeutredningen taler derfor i favør av at det i vml. § 4 oppstilles et krav til at merket må brukes «*som et varemerke*» for at det skal foreligge rettstridig bruk som merkeinnhaveren kan motsette seg, og at det vil også være tilfellet ved beskrivelse av varemerket.

Hvor grensen skal trekkes for hva som utgjør bruk «*for varer eller tjenester*» kan imidlertid være vanskelig å definere. Etter den rettsoppfatningen som nå har blitt gjennomgått, må det legges til grunn at enhver bruk av en annens varekjennetegn i forbindelse med identiske eller lignende varer eller tjenester vil være forbudt etter varemerkeloven, såfremt merket vil

⁸⁴ Lassen/Stenvik (2011) side 284

kunne oppfattes som et kjennetegn eller brukes som om det var en betegnelse for slike varer som det er vernet for.⁸⁵ Hvordan grensen skal trekkes etter dagens varemerkelov må imidlertid løses med utgangspunkt i Varemerkedirektivet og EU-domstolens praksis, ettersom varemerkeloven nå skal tolkes i harmoni med disse.⁸⁶

I lys av dette er det formålstjenlig å se nærmere på varemerkeloven § 4's parallelle bestemmelse i Varemerkedirektivet, nemlig artikkel 5.

5.2.2 Varemerkedirektivet artikkel 5

I Varemerkedirektivet artikkel 5, som varemerkeloven § 4 bygger på, heter det at en merkeholder kan forby andres bruk av hans varemerke *«for varer eller tjenesteydelser»*. Ordlyden er således identisk med den i varemerkeloven, og utgangspunktet må følgelig bli at også direktivteksten i artikkel 5 oppstiller et krav til bruk *«som varemerke»* – særlig sett i lys av varemerkets bakenforliggende formål som opprinnelsesgaranti.

Det blir imidlertid uttalt i forarbeidene til gjeldende varemerkelov, Ot. prp. nr. 98 (2008-2009), at ordlyden i Varemerkedirektivet artikkel 5 isolert sett *ikke* oppstiller et krav til *«at det må dreie seg om bruk som varemerke»* for at det kan foreligge inngrep i eneretten.⁸⁷ Holdt opp mot drøftelsen av vml. § 4 over, er denne uttalelsen dermed i strid med det som må sies å følge av bestemmelsens ordlyd, formål og uttalelser gitt i den forutgående utredning til ny varemerkelov. Dersom en slik forståelse av ordlyden i Varemerkedirektivet skal legges til grunn, vil det ha den følge at også helt vanlige tekster som *ikke* har til hensikt å være individualiserende eller vise til en vares kommersielle opprinnelse vil kunne krenke varemerkeretten, og merkeholderens vil følgelig få en meget vid enerett.

⁸⁵ Innst. 1958 side 30

⁸⁶ Se punkt 1.2.

⁸⁷ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 43

Forarbeidene gir ingen nærmere begrunnelse for hvorfor det etter ordlyden ikke anses å foreligge et krav til kjennetegnbruk. Det kan likevel synes at forarbeidene forklarer dette med at EU-domstolen har innfortolket en begrensning av eneretten, da det videre i forarbeidene uttales at det «*kreves imidlertid*» at tegnet må brukes på en slik måte at det kan påvirke varemerkets funksjoner, særlig som opprinnelsesgaranti, jf. jf. C-48/05 *Adam Opel* – som er basert på C-206/01, *Arsenal*.⁸⁸

Forarbeidenes formulering her er etter mitt syn tvetydig. På den ene siden kan uttalelsen forstås dithen at selv om det ikke ordrett fremstilles et krav til bruk «*som varemerke*» i ordlyden, så tilsier EU-domstolens begrensning av eneretten at det likevel skal være tilfellet. På den annen side kan forarbeidene tolkes slik at det kun er et krav til skade av varemerkets funksjoner, og ikke til bruk «*som varemerke*». Jeg finner det mest nærliggende at det er den sistnevnte tolkningen som er tilsiktet.

Dermed har EU-domstolen – til tross for at det i utgangspunktet legges til grunn en vid forståelse av hva som utgjør bruk «*for varer eller tjenester*» – altså tolket eneretten innskrenkende til at merkehaveren kun kan forby bruk som gjør inngrep i hans berettigede interesser som innehaver av varemerket.⁸⁹ Merkehaveren vil etter dette også kunne forby ikke-individualiserende bruk dersom merket brukes som en henvisning til en opprinnelse, kvalitet, goodwill eller image.

Forarbeidenes uttalelse taler følgelig i retning av at grensen for for hva som utgjør bruk «*for varer eller tjenester*» – som tidligere var et spørsmål om kjennetegnet kunne oppfattes som et kjennetegn – er nå tilsynelatende et spørsmål om bruken vil kunne føre til skade på merkehaverens interesser. Med andre ord synes vurderingstemaet å være om merkehaverens interesser er påført skade, og ikke om merket er brukt «*som et varemerke*».

⁸⁸ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 43

⁸⁹ Lassen/Stenvik (2011) side 283

Forarbeidenes uttalelser fører således til at det oppstår tvil rundt spørsmålet om det i Varemerkedirektivet artikkel 5 oppstilles et krav til bruk «*som varemerke*» i en inngrepssituasjon eller ikke. Uttalelsene tilsier således at det formentlig foreligger motstrid mellom tolkningen av varemerkeloven § 4 og Varemerkedirektivet artikkel 5. Etter mitt syn kan det imidlertid diskuteres om et skille mellom et vilkår til bruk «*som varemerke*» og et vilkår om at bruken må påvirke varemerkets funksjon utgjør noen egentlig realitetsforskjell.

En slik drøftelse har sitt utgangspunkt i at et krav til kjennetegnbruk følger som kjent av hensynene bak varemerkeretten – altså varemerkets funksjoner – og da hovedsakelig varemerkets sentrale funksjon som opprinnelsesgaranti for tilbydere overfor markedet. Kravets innhold er følgelig at bruk av en annens merke må utgjøre et kommunikasjonsmiddel for tredjemanns varer eller tjenester, da det ellers ikke vil foreligge utnyttelse av et merkes opparbeidede goodwill og image. Med andre ord tar vilkåret til kjennetegnbruk sikte på å beskytte de berettigede interesser merkehaveren har i tråd med varemerkets formål og funksjoner.

Innholdet i EU-domstolens krav til at bruken må påvirke varemerkets funksjoner for å utgjøre varemerkeinngrep, må sies å være sammenfallende med kravet til bruk «*som varemerke*», da begge vilkårene tar sikte på å ramme bruk av et varemerke som skader merkehaverens interesser. Sagt på en annen måte så er det nettopp skade av varemerkets funksjoner – særlig som opprinnelsesgaranti – som utgjør innholdet i kravet til kjennetegnbruk. Det kan således anmodnes at vilkårene faktisk henger sammen, da det er kun når et merke brukes «*som et varemerke*» at det vises til merkets individualiserende evne. Det foreligger med andre ord ingen henvisning til merkets goodwill eller image – som utgjør merkehaverens berettigede interesser – dersom merket ikke brukes «*som et varemerke*». Dette synspunktet er også fremholdt i etterfølgende EU-praksis, særlig i C-236/08 - C-238/08, *Google*, som omtales nedenfor i punkt 5.2.3.

Jeg er også av den mening at det kan stilles spørsmål ved at forarbeidene tilsynelatende tilsier at et krav til kjennetegnbruk skal erstattes med et krav til skade av varemerkets

funksjoner. Etter en analyse av EU-domstolens avgjørelse i C-206/01, *Arsenal*, fremtrer kravet til skade på varemerkets funksjoner kun som en innskrenking av hva som utgjør «*identisk*» bruk etter Varemerkedirektivets artikkel 5 litra a. Dette følger av at det ikke kreves forvekselbarhet i en vurdering om det foreligger bruk av identiske merker, som vil si at det i utgangspunktet er tilstrekkelig å vise til at merkene og vareslagene er like. Tilfeller av bruk av identiske merker hvor det ikke vil foreligge forvekslingsrisiko vil nettopp være når et merke brukes som en beskrivelse eller for å utnytte varemerkets oppmerksomhetsverdi – altså tilfeller hvor merket ikke brukes «*som varemerke*».⁹⁰ EU-domstolen uttaler at merkehaver etter bestemmelsens litra a også skal kunne motsette seg slik ikke individualiserende bruk, såfremt bruken er egnet til å skade merkehaverens interesser, jf. C-2/00, *Höllerhoff*, C-206/01, *Arsenal*, og C-48/05, *Adam Opel*.⁹¹ At kjennetegnsbruk er et krav også utenfor de tilfellene det foreligger «*identisk*» bruk etter litra a, kan også leses ut av at det kreves bruk «*for varer eller tjenester*» også i vml. § 4 litra b og annet ledd. Synspunktet synes for øvrig å ha fått tilslutning i juridisk teori.⁹²

Jeg finner det i denne sammenheng også nødvendig å påpeke at EU-domstolen i de nevnte dommene ikke benekter at det kreves kjennetegnsbruk, men uttaler kun at det vil være *irrelevant* om merket brukes «*som varemerke*» eller ikke. Merkehaver skal med andre ord kunne forby bruken uavhengig av om merket er brukt «*som et varemerke*» eller ikke såfremt bruken utgjør skade på varemerkets funksjoner.

Hvorvidt det i Varemerkedirektivets ordlyd oppstilles et krav til bruk «*som varemerke*», finnes det også veiledning ved en tolkning av unntaket som følger av bestemmelsens femte ledd. Her heter det at merkehaveren ikke kan forby bruk av tegn «*der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser*». Som nevnt er et merkes evne til å skille innehaverens varer eller tjenester fra andres det sentrale vilkå-

⁹⁰ Gyldendal rettsdata, note 35

⁹¹ Disse dommene omtales nærmere i punkt 5.2.3 nedenfor.

⁹² Se Lassen/Stenvik (2011) side 287, og Gyldendal rettsdata, note 35

ret for at et tegn overhodet kan utgjøre et varemerke, jf. punkt 4.2. Unntaket i artikkel 5 femte ledd tar således sikte på å begrense eneretten i første og annet ledd ved å unnta merker som ikke oppfyller varemerkets grunnleggende funksjon som opprinnelsesgaranti, og bruk av merker som ikke er individualiserende vil dermed ikke utgjøre varemerkeinngrep.

Når direktivet inntar dette som et eget særskilt unntak fra eneretten tilsier det at det i bestemmelsens første ledd *er* innbakt et krav til at bruken må knytte seg til varemerker som *har* til hensikt å skille mellom varer og tjenester – altså bruk «*som varemerke*». Hvorvidt bruken faller inn under eneretten eller under unntaket i femte ledd er dermed egnet til å peke på enerettens rekkevidde, og spørsmålet har dannet bakgrunnen for mange av sakene i EU-domstolen som omtales nedenfor i punkt 5.2.3.

Unntaket i artikkel 5 femte ledd tilsier således – i motsetning til uttalelsene i varemerkelovens forarbeider – at det også etter Varemerkedirektivet oppstilles et krav til bruk «*som varemerke*».

Dersom rettskildebildet oppsummeres ser man at den tradisjonelle oppfatningen av 1961-loven – at merket må «*oppfattes som et kjennetegn*» for å utgjøre inngrep i merkeha- vers enerett – ble opprettholdt i forslaget til ny varemerkelov. Utgangspunktet ved utfor- mingen av 2010-loven var altså at det måtte foreligge kjennetegnsbruk for at bruk av et varemerke skal kunne utgjøre en varemerkekrenkelse. Forarbeidene til dagens varemerke- lov strider imidlertid mot dette, da de uttaler at Varemerkedirektivets artikkel 5 *ikke* skal forstås slik at det kreves bruk «*som varemerke*», men at bruken må påvirke varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti. Unntaket i Varemerkedirektivet artikkel 5 femte ledd taler likevel i favør av at det også etter Varemerkedirektivet foreligger et krav til bruk «*som varemerke*».

Spørsmålet om det kreves bruk «*som varemerke*» har som sagt blitt berørt i flere EU- dommer. Mot ovennevnte er det derfor interessant å se om EU-praksis gir en nærmere vei-

ledning på avhandlingens problemstilling, nemlig om det foreligger et krav til kjennetegn-
bruk.

5.2.3 EU-praksis

EU-domstolens tolkning av bruksbegrepet i Varemerkedirektivet artikkel 5 har bidratt til å trekke opp noen grenser for enerettens rekkevidde. Rettspraksisen frem til 2008 er imidlertid i stor grad preget av faktiske forutsetninger, og uttalelsene er derfor ikke alltid like godt egnet som generelle retningslinjer. Det kan likevel utledes visse synspunkter i hvordan EU-domstolen har vurdert spørsmålet om det i merkehaverens enerett ligger et krav til bruk «*som varemerke*».

Den første dommen hvor EU-domstolen særlig tar stilling til bruk av andres varemerke som henvisning til sine varer eller tjenester, er C-63/97, *BMW*. Saken gjaldt et uautorisert bilverksted som i sine annonser beskrev seg selv som «*spesialist på BMW*». Merkehuset BMW motsatte seg imidlertid at verkstedet tok i bruk deres varemerke på denne måten. EU-domstolen vurderte først om den aktuelle bruken falt inn under artikkelens femte ledd, og uttalte i den sammenheng at skillet mellom tilfellene som rammes av eneretten, og de som ikke gjør det, beror på om det foreligger bruk «*som varemerke*» eller ikke.⁹³ I denne saken kom EU-domstolen til at det forelå rettstridig bruk da bilverkstedet hadde brukt varemerket BMW for å angi varenes opprinnelse og dermed for å adskille disse varer fra andre varer.⁹⁴ Med andre ord kunne BMW forby verkstedets bruk da det her forelå bruk «*som varemerke*».

At det foreligger et krav til at tegnet må fungere individualiserende – det vil si «*som et varemerke*» – som det synes å antas etter BMW-dommen, stemmer imidlertid ikke overens med uttalelser i rettspraksisen som fulgte. Et motstridende syn ble først fremlagt i C-2/00,

⁹³ Premiss 38

⁹⁴ Premiss 39

Hölterhoff, hvor en juveler hadde benyttet seg av to vernede varemerker for å beskrive slipningene av edelstener han hadde solgt til en annen juvelforhandler. EU-domstolen la her vekt på at bruken ikke hadde til hensikt å skape inntrykk av at juvelene stammet fra merkehaveren, og at det følgelig ikke forelå bruk som artikkel 5 første ledd har til hensikt å verne. Dommen innskrenker med dette hva slags bruk som faller innenfor eneretten i artikkel 5 første ledd ved å si at merkehaveren ikke skal kunne motsette seg alle tilfeller av beskrivende bruk. Hvor langt man kan gå i å akseptere generisk bruk er imidlertid etter dommen uklart, da den er meget knapp og svært preget av faktiske forutsetninger.⁹⁵

Begrensingen av merkehaverens adgang til å forby beskrivende bruk som ble introdusert i *Hölterhoff*, ble presisert i C-206/01, *Arsenal* – som senere ble å anse som den retningsgivende avgjørelsen. Saken gjaldt salg av uoffisielle supporterartikler for fotballklubben Arsenal. Varemerket ARSENAL var benyttet på produktene, men selgeren hadde forsøkt å klargjøre at produktene ikke var offisielle – og at det dermed ikke forelå en ervervsmessig forbindelse mellom varene og fotballklubben Arsenal – ved å sette opp et skilt om dette på salgsboden.

Den engelske domstolen som sendte inn spørsmålet til EU-domstolen la til grunn at kundekretsen på grunn av skiltet ikke oppfattet bruken som angivelse av varenes opprinnelse, og at det følgelig ikke forelå «bruk som varemerke».⁹⁶ Den nasjonale domstolen kom derfor til at det ikke forelå varemerkekrenkelse, med mindre direktivets artikkel 5 måtte tolkes slik at det også omfatter forbud mot tredjemanns bruk på annen måte enn «som varemerke».

EU-domstolen uttalte at en oppfattelse av at reglene kun gjelder bruk «som varemerke» strider mot direktivets ordlyd, som kun definerer varemerkekrenkelse som bruk av «tegn» og ikke bruk av «varemerke».⁹⁷ Etter EU-domstolens syn er eneretten etter artikkel 5 litra a

⁹⁵ NiP nr. 3/2002, side 10

⁹⁶ Gundersen (2008) side 82

⁹⁷ Premiss 24

med andre ord absolutt i den forstand at det ikke er avgjørende at merket brukes «*som varemerke*» for at det foreligger «*bruk*». En så vidtgående rett ble imidlertid kun ansett berettiget når det gjelder bruk av «*identiske*» varemerker etter artikkel 5 litra a. Det er dermed kun når tredjemanns bruk faller innenfor bestemmelsens litra a at merkehaveren kan forby ikke-individualiserende bruk – altså at merket brukes på annen måte enn «*som varemerke*».⁹⁸

Domstolen fant at rekkevidden av eneretten som følger av artikkel 5 litra a må vurderes ut fra bestemmelsens formål, som er at innehaveren skal settes i stand til å beskytte sine særlige interesser – det vil si å sikre at varemerket skal få oppfylle sine egentlige funksjoner.⁹⁹ Av den grunn finner EU-domstolen at merkehaverens enerett derfor også må begrenses til å forby andres bruk av merket som gjør inngrep, eller kan gjøre inngrep, i varemerkets funksjoner.¹⁰⁰ Følgelig vil ikke merkehaver kunne forby bruk av identiske tegn som ikke skader hans interesser som innehaver av varemerket.¹⁰¹

I Arsenal-dommen oppstilles det dermed et vilkår om at det må foreligge risiko for skade på merkehaverens interesser, og dersom det er tilfellet er det irrelevant om varemerket brukes for å angi en kommersiell opprinnelse, eller om det for eksempel brukes som tegn på støtte og lojalitet.¹⁰² Med andre ord legger domstolen til grunn at også annen bruk enn bruk «*som varemerke*» i prinsippet kan omfattes av artikkel 5 første ledd litra a.

Dette synspunktet ble fulgt opp i C-48/05, *Adam Opel*, hvor domstolen kom til at bruk av en bilprodusents logo på en virkelighetstro leketøysmodell var å anse som bruk «*for varer eller tjenester*» da slik bruk var egnet til å påføre merkehaverens interesser skade.¹⁰³

⁹⁸ NiP nr. 1/2003

⁹⁹ Premiss 51

¹⁰⁰ Premiss 51

¹⁰¹ Premiss 54

¹⁰² NiP nr. 1/2003, side 12

¹⁰³ Premiss 21-22

Kravet til skade på merkehaverens interesser ble også lagt til grunn i C-533/06, *O2 Holdings*, hvor det ble det stilt spørsmål om bruk av en konkurrents varemerke i sammenlignende reklame utgjør bruk «for varer eller tjenester» etter artikkel 5 første ledd – selv om slik bruk ikke bringer opprinnelsesgarantien i fare. EU-domstolen kom til at dette måtte svares bekreftende, da formålet bak bruken av varemerkehavers merke var å benytte det for å fremme og markedsføre sine egne varer eller tjenester, og at det således forelå bruk som skadet merkehaverens interesser.¹⁰⁴ Det samme ble avgjørende i C-487/07, *L'Oréal*.¹⁰⁵

På bakgrunn av Arsenal-dommen og de etterfølgende avgjørelsene, er det mye som taler for at tegnet ikke behøver å fungere individualiserende for å kunne gjøre inngrep i eneretten etter Varemerkedirektivets artikkel 5. Det sentrale kriteriet for om tredjemanns bruk faller innenfor artikkel 5 synes følgelig å være at bruken må gjøre inngrep i varemerkets funksjoner, og ikke at det må foreligge bruk «som varemerke». Når denne problemstillingen har vært reist for nasjonale domstoler har det imidlertid blitt fremmet som et spørsmål om det foreligger bruk «som varemerke», slik som den engelske domstolen gjorde i Arsenal-dommen.¹⁰⁶ Det må derfor spørres om EU-domstolens krav til skade av merkehaverens interesser således har erstattet et krav til bruk «som varemerke», eller om det utgjør et tilleggsvilkår i tilfeller av identisk bruk.

Spørsmålet om det foreligger et krav til bruk «som varemerke» i en inngrepssituasjon – samt forholdet mellom kravet til kjennetegnbruk og kravet til skade på merkehaverens interesser – må langt på vei sies å ha blitt klargjort i C-236/08 - C-238/08, *Google*. Denne saken gjaldt spørsmålet om bruk av andres varemerke som oppslagsord ved søkemotorannonsering utgjorde varemerkeinngrep etter Varemerkedirektivet artikkel 5.

¹⁰⁴ Premiss 35-36

¹⁰⁵ Premiss 52-53

¹⁰⁶ Gundersen (2008) side 90

Med bruk av oppslagsord siktes det til at annonsører, i dette tilfellet gjennom Googles annonsetjeneste «AdWords», får et tilbud om å koble sine annonser til bestemte ord, slik at deres firmaannonser vil vises ved siden av de naturlige søkeresultatene når en internettkbruker skriver inn oppslagsordet i søkefeltet. Slike oppslagsord vil svært ofte utgjøre vernelde varemerker, da det som regel vil være det annonsørene har en interesse i å bli knyttet opp mot. Bruk av slike oppslagsord fører til at det for det første må spørres hva som skal til for at det i slike tilfeller skal foreligge varemerkekrenkelse, og videre hvem som i så fall begår krenkelsen – er det tjenestetilbyderen, annonsøren eller begge?

Google-saken er en sammenslåing av tre saker hvor aktørene har saksøkt Google for krenkelse av sine varemerker. Blant disse var merk varehuset Louis Vuitton, som anla søksmål etter at de ble oppmerksomme på at det ble vist til internettsider som tilbyr etterligninger av deres produkter i AdWords-kolonnen ved inntasting av Vuittons varemerker i Googles søkemaskin.

I sin vurdering la EU-domstolen til grunn at både tjenestetilbyderen (Google) og annonsøren (tilbyderen av Vuitton-kopiene) benyttet varemerket «*i næringsvirksomhet*». Det ble imidlertid fremholdt at dette ikke er tilstrekkelig for varemerkekrenkelse, og at Varemerke-direktivet artikkel 5 må forstås slik at det stilles bestemte krav til brukens karakter.¹⁰⁷

EU-domstolen presiserte tolkningen slik at krenkende varemerkebruk «*i det mindste forudsætter*» at tredjeparten «*gør brug af tegnet i forbindelse med sin egen kommerzielle kommunikation*».¹⁰⁸ Domstolen uttaler med dette at det implisitt i bruksbegrepet anses å ligge et krav til bruk «*som varemerke*».¹⁰⁹ Domstolen baserte denne tolkningen på at varemerkets sentrale funksjon er nettopp å fungere som et kommunikasjonsverktøy for tilbydere av varer og tjenester overfor markedet, og at det dermed vil være naturlig at også rettsbeskyttelsen begrenses til situasjoner hvor varemerket brukes som kommunikasjonsmiddel – det vil

¹⁰⁷ Stenvik (2010)

¹⁰⁸ Premiss 56

¹⁰⁹ Premiss 56

si «*som varemerke*».¹¹⁰ EU-domstolen kom derfor frem til at annonsørene hadde benyttet varemerket «*som varemerke*» for egne varer eller tjenester, men at tjenestetilbyderen *ikke* hadde benyttet varemerket på en slik måte. Tjenesteleverandøren hadde nemlig ikke benyttet varemerket *som kommunikasjonsmiddel for egne varer eller tjenester*, og ble derfor ikke rammet av forbudsretten som følger av eneretten til et varemerke.¹¹¹ Det avgjørende for utfallet for Google i denne saken var således nettopp om de hadde brukt varemerkene «*som varemerke*» eller ikke.

Etter at EU-domstolen slo fast at Google ikke hadde brukt merkene som kommunikasjon for sine varer eller tjenester – altså «*som varemerker*» – og dermed ikke krenket merkehaverens enerett, gikk retten videre til å vurdere hvorvidt *annonsørenes* bruk faller innenfor Varemerkedirektivets artikkel 5 litra a. I denne forbindelse uttaler domstolen at eneretten ved identisk bruk er absolutt, men at tidligere avgjørelser har innfortolket en begrensning om at merkehaveren kun kan forby bruk som kan skade hans interesser som innehaver av varemerket, jf. Arsenal-dommen. På bakgrunn av EU-domstolens fremstilling her, ved først å slå fast et krav til kjennetegnbruk, for deretter å si at det kun foreligger krenkelse dersom varemerkets funksjoner er skadet, forstår jeg dette følgelig som to kumulative vilkår – nemlig at det må foreligge skade av merkehaverens interesser *i tillegg* til at det foreligger bruk «*som varemerke*».

Det er således mye som taler for at EU-domstolen i Google-dommen har slått fast at det kreves bruk «*som et varemerke*» for at merkehaverens enerett skal være krenket etter Varemerkedirektivet artikkel 5. Google-dommen er dermed i samsvar med den tradisjonelle tolkningen av varemerkeloven, samt uttalelsene gitt i BMW-dommen. Uttalelsene i Google-dommen har også blitt fulgt opp i tre etterfølgende saker; C-278/08, *BergSpechte*, C-558/08, *Portakabin*, og C-91/09, *Eis.de*.¹¹²

¹¹⁰ Stenvik (2010)

¹¹¹ Lassen/Stenvik (2011) side 286, Google premiss 56

¹¹² Lassen/Stenvik (2011) side 286

Høyesteretts uttalelse i Tripp trapp-dommen harmonerer etter dette ikke med EU-domstolens uttalelser i Google-dommen, som nå må sies å være den retningsangivende avgjørelsen ved spørsmålet om det kreves kjennetegnsbruk i en inngrepssituasjon.

5.2.4 Foreløpig konklusjon

Etter mitt syn går rettskildebildet langt i retning av å si at det foreligger et krav til bruk «*som varemerke*». Det følger for det første av både varemerkelovens og Varemerkedirektivets ordlyd, særlig sett i forhold til hensynene bak varemerkeretten. For det andre taler mye i retning av at EU-domstolen i sine senere avgjørelser har slått fast et krav om at merket må brukes i tredjemanns kommersielle kommunikasjon – altså «*som varemerke*» – for at bruken skal utgjøre varemerkeinngrep, jf. C-236/08 - C-238/08, *Google*, samt etterfølgende rettspraksis.

Rettskildene som på den annen side – etter min mening – taler i retning av at det ikke foreligger et krav til kjennetegnsbruk i en inngrepssituasjon, er først og fremst forarbeidene i Ot. prp. nr. 98 (2008-2009). Sammenlignet med lovens ordlyd, formål og generelle uttalelser i EU-domstolen, er dette imidlertid en rettskilde som må tillegges langt mindre vekt.

Det kan videre synes at tidligere EU-praksis tilsier at det kun foreligger et krav til at bruken må skade merkehaverens interesser, og ikke et krav til bruk «*som varemerke*». På bakgrunn av fremstillingen i Google-dommen ser det ut til at dette har blitt presisert til kun å utgjøre en begrensning hva gjelder «*identisk*» bruk, og at det følgelig kreves skade av varemerkets funksjoner i tillegg til kjennetegnsbruk. Når EU-domstolen i sine seneste avgjørelser uansett har pekt på at det *er* et krav til kjennetegnsbruk, må de tidligere dommene som trakk dette i tvil følgelig ikke tilkjennes like stor vekt, da domstolen kan fravike tidligere uttalelser.

Det er flere bestemmelser i varemerkeloven i tillegg til vml. § 4 hvor «*bruk*» av et varemerke utgjør et vilkår for at bestemmelsen skal få anvendelse, eksempelvis vml. §§ 5, 37

og 16 litra b, som vi kommer nærmere inn på nå. En tolkning av disse parallelle bestemmelsene, samt av hensynene som ligger bak, kan følgelig gi veiledning til hvordan kravet til «bruk» etter vml. § 4 skal forstås, og om det der kan finnes støtte for den foreløpige konklusjon om at det i en inngrepssituasjon kreves bruk «som varemerke».

5.3 Hvordan tolkes «bruk» ellers i varemerkeloven?

5.3.1 Lojal bruk

I varemerkeloven § 5, som gjennomfører Varemerkedirektivet artikkel 6, angis visse bruksmåter som skal unntas fra merkehaverens enerett etter vml. § 4. Det vil si at bruk av tegn som i utgangspunktet kan forbys etter vml. § 4, likevel kan tillates dersom den faller inn under vml. § 5. I forbindelse med dette unntaket har det blitt reist spørsmål om grensene for hva slags bruk bestemmelsen beskytter, og særlig om den omfatter tredjemanns bruk «som varemerke».¹¹³

Denne bestemmelsen åpner for det første for å bruke eget navn, foretaksnavn eller adresse, jf. litra a. Det vil si at tredjemann kan benytte sitt eget navn i sin næringsvirksomhet til tross for at det i utgangspunktet ville utgjort en varemerkekrenkelse etter vml. § 4. For det andre tillates rent beskrivende bruk, jf. litra b. Denne bestemmelsen overlapper delvis av bestemmelsens første ledd, hvor det alminnelige prinsippet om at ikke-distinktive deler av et registrert merke ikke får rettsvern nå er lovfestet.¹¹⁴ For det tredje kan andre tillates å bruke varemerket dersom det er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel dersom varen er en reservedel til det beskyttede varemerkets varer, jf. litra c. Det er særlig ved dette såkalte reservedelsunntaket at en tredjepart tar i bruk et beskyttet varemerke *som sådant*. Hensynet bak denne regelen er at også selgere av «uoriginale» reservedeler eller tilbehør må kunne angi hva varen kan brukes til.

¹¹³ Gundersen (2008) side 92

¹¹⁴ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 44

Det har i forbindelse med disse unntakene vært et spørsmål om tredjemanns bruk «*som varemerke*» kan sies å være beskyttet etter bestemmelsen. I det første forslaget til direktivtekst ble det foreslått at unntakene kun skulle komme til anvendelse «*for så vidt der ikke er tale om bruk som varemerke*».¹¹⁵ Med denne formulering menes at dersom tredjemann tar i bruk et merke «*som et varemerke*», vil ikke unntakene i vml. § 5 kunne komme til anvendelse. Denne formuleringen ble i gjeldende direktivtekst erstattet med «*for så vidt dette skjer i samsvar med god forretningsskikk*». Det synes likevel ikke å foreligge noen realitetsforskjell fra den tidligere foreslåtte direktivteksten, da EU-domstolen har uttalt at kravet til «god forretningsskikk» innebærer en plikt for tredjemann til å «*handle på en måte, der er loyal i forhold til varemerkeindehaverens legitime interesser*», jf. C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen* og C-245/02, *Anheuser-Busch*.¹¹⁶ Tredjemann anses følgelig ikke for å ha handlet i god forretningsskikk dersom hans bruk utgjør misbruk av det vernede merkets stilling og omdømme. Det uttales også i varemerkelovens forarbeider at det generelt kan det sies å foreligge illojal bruk dersom bruken gir inntrykk av en kommersiell forbindelse med merkehaveren – med andre ord at merket brukes «*som et varemerke*».¹¹⁷

Et eksempel fra norsk rettspraksis som også tilsier at kravet til «*god forretningsskikk*» innebærer at merket ikke må brukes «*som et varemerke*», finnes i Rt. 1918 I side 852. Saken gjaldt en plog-produsent som i sin markedsføring hadde skrevet at plogen hans var av en «*Oliver-type*». Varemerket OLIVER ble med andre ord brukt som en generisk betegnelse på en tredjemanns konkurrerende vare. Høyesterett kom til at det ikke forelå inngrep i OLIVERs varemerkerett, men forarbeidene til 1961-loven trakk avgjørelsen i tvil da det «*ikke kan hevdes at det knytter seg noen lojal og berettiget interesse til en slik bruk av en annens vernede varemerke*».¹¹⁸ Med dette menes at tredjemanns bruk av betegnelsen «*Oliver-type*» tok sikte på en illojal utnyttelse av OLIVERs image og goodwill, og at det der-

¹¹⁵ C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen*, premiss 14

¹¹⁶ Henholdsvis premiss 24 og premiss 82

¹¹⁷ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 44

¹¹⁸ Innst. 1958 side 30

med forelå bruk av merket «*som varemerke*». Forarbeidene uttalte med andre ord at siden det her forelå kjennetegnbruk, burde Høyesterett ha kommet til at det forelå inngrep.

Det må således sies at kravet til «*god forretningsskikk*» innebærer at tredjemann må opptre lojalt i forhold til merkehaverens interesser, og dermed et krav til at merket *ikke* må brukes «*som et varemerke*», da bruk som gir inntrykk av en kommersiell forbindelse følgelig vil skade merkehaverens interesser, jf. særlig EU-praksis og forarbeidene til 1961-loven. Dette taler for at det også må kreves kjennetegnbruk etter § 4, da det neppe kan være tilsiktet at det kreves bruk «*som varemerke*» etter unntaket, og ikke etter hovedregelen.

5.3.2 Brukspliktregelen

Videre må det spørres om bruksplikten som følger av varemerkeloven kan gi veiledning når det gjelder spørsmålet om det foreligger et krav til bruk «*som varemerke*» i vml. § 4.

Bruksplikten går ut på at et registrert varemerke kan slettes på grunn av manglende bruk i en femårsperiode, jf. vml. § 37 første ledd, som gjennomfører Varemerkedirektivets artikkel 12. Det foreligger følgelig ingen plikt til å bruke varemerket, da det kun er tale om at eneretten kan tapes ved manglende bruk.

I Varemerkedirektivets fortale heter det at formålet bak reglene om bruksplikt er å redusere antall vernede varemerker og dermed også antall varemerkekonflikter.¹¹⁹ Det er særlig såkalte defensive registreringer man søker å unngå, som er når det registreres merker som innehaveren overhodet ikke akter å benytte seg av – eller registrering for varer eller tjenester man ikke har tenkt å bruke varemerket for – for å på den måten holde konkurrenter på større avstand.¹²⁰ Formålet med brukspliktregelen er således å sørge for at varemerker som

¹¹⁹ Fortalens 9. betraktning

¹²⁰ Lassen/Stenvik (2011) side 37

merkehaveren ikke har en reell merkantil interesse i, slettes, slik at den ikke hindrer nye varemerkeregistreringer eller er gjenstand for varemerkekonflikter.

I denne avhandlingen er det særlig kravet til «*reell bruk*» som er av interesse. Verken varemerkeloven, Varemerkedirektivet eller de øvrige nordiske lovtekstene inneholder en nærmere definisjon av hva som ligger i kravet, og veiledning må derfor søkes i andre rettskilder. Forarbeidene til varemerkeloven uttaler at for at bruken skal anses som reell «*må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om*». ¹²¹ EU-domstolen uttalte i tråd med dette at det foreligger et krav til at bruken av varemerket må «*skape eller bevare en afsætningsmulighed*» for at det foreligger reell bruk, jf. C-40/01, *Minimax*. ¹²² Det stilles således visse krav til brukens karakter, nærmere bestemt at den må være i samsvar med varemerkerettens hovedformål som opprinnelsesgaranti. Det kreves med andre ord at merket må brukes «*som et varemerke*» for at bruksplikten skal være oppfylt. Det samme må sies å følge av Patentstyrets praksis, hvor det har blitt uttalt at bruk som kun har til formål å skape eller bevare en markedsandel, ikke utgjør reell bruk da merket i slike tilfeller ikke er «*tatt i bruk i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon*». ¹²³

Når det sentrale momentet i vurderingen om det foreligger reell bruk er om merket er brukt i overensstemmelse med dets grunnleggende funksjon som opprinnelsesgaranti – altså om det foreligger bruk «*som varemerke*» – kan det spørres om dette taler i favør av at det også må foreligge et krav til kjennetegnbruk i krenkelsesvurderingen etter vml. § 4.

Forutsatt at det kreves bruk «*som varemerke*» for å oppfylle bruksplikten, men ikke for at det skal foreligge inngrep i eneretten etter vml. § 4, vil det føre til at merkehaveren får en vidtgående rett til å påberope seg krenkelse av sin varemerkerett, men en snevrere mulighet

¹²¹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), side 68-69

¹²² Premiss 37

¹²³ Patentstyrets sak om administrativ overprøving, sak nr. 19993343

til å kunne bevare den. Det vil således ikke være samsvar mellom hva som kreves av merkeholder for å beholde sin varemerkerett, og det som kreves av tredjemann for å unngå krenkelse av vernede varemerker. Når merkeholderens mulighet for å ivareta sin rettighet begrenses ved å kreve bruk «*som varemerke*», vil det være motstridene om muligheten til å påberope seg inngrep i denne retten ikke begrenses tilsvarende.

Formålet bak kravet til kjennetegnbruk i brukspliktregele, nemlig varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti, er således det samme som det som ligger til grunn merkeholderens enerett. Når det oppstilles et krav til bruk «*som varemerke*» for at bruksplikten etter vml. § 37 skal være oppfylt, er det derfor – etter min mening – mye som taler for at det også må kreves kjennetegnbruk i en inngrepssituasjon etter vml. § 4.

5.3.3 Registreringshindringen for varemerker som en annen har «tatt i bruk»

Til slutt kan det søkes veiledning om hva som utgjør «*bruk*» av et varemerke ved en tolkning av registreringshindringen i vml. § 16 litra b.

Denne registreringshindringen består som sagt av et forbud mot å få registrert varemerker som en annen har «*tatt i bruk som sitt kjennetegn*», se punkt 4.3.3. Innholdet i kravet til varemerkebruk er dermed også her av betydning, da bruk av varemerket i seg selv vil utgjøre en registreringshindring.

Hva som skal til for at det skal foreligge «*bruk*» av et varemerke etter denne bestemmelsen er særlig belyst i Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt. 2006 side 1473, *Livbøye*. I denne saken hadde to forsikringsselskaper begge benyttet seg av en illustrasjon av en livbøye i sine varemerker, og for å vurdere hvorvidt vml. § 14 nr. 7 (nå § 16 litra b) skulle komme til anvendelse var det avgjørende hvem av de som først tok i bruk livbøyen som varemerke.

Høyesterett uttalte at det ikke er hvilken som helst bruk av livbøyen som vil være relevant, da «*det er bruk som «varemerke» loven krever*».¹²⁴ Førstvoterende viser til at et varemerke i følge vml. § 1 (nå §§ 1 og 2) er et særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester som skal være egnet til å skille virksomhetens varer eller tjenester fra andres, og at det således ligger implisitt i begrepet «*bruk*» et krav til at varemerket er ment å virke i en markedssammenheng.¹²⁵ Med andre ord uttaler Høyesterett at det foreligger bruk «*som varemerke*» når varemerket oppfyller dets grunnleggende funksjoner – nemlig som opprinnelsesgaranti ovenfor forbrukerne i markedet.

Når det gjelder hva slags bruk som her kreves, fant Høyesterett at en uttalelse i forarbeidene til varemerkeloven av 1910 var veiledende også for dagens lovbestemmelse. Høyesterett siterer disse forarbeidene, hvor det uttales at «*udtrykket «taget i brug» maa her forstaaes saaledes, at det er tilstrækkeligt, at vedkommende bedrift ved konkludente handlinger har lagt for dagen, at den har taget merket som betegnelse for sine varer*».¹²⁶

Det må således også her sies å være innfortolket et krav til bruk «*som varemerke*» for at merket skal anses å ha vært «*tatt i bruk*», og dermed utgjøre en registreringshindring.

Gjennomgangen av vml. § 4's parallelle lovbestemmelser som også krever varemerkebruk, viser at det gjennomgående har blitt innfortolket et krav til at merket må være brukt «*som et varemerke*» for at bruksbegrepet skal anses oppfylt. I samtlige av de nevnte bestemmelsene begrunnes dette med at det bakenforliggende hensynet er å beskytte varemerkets funksjoner – særlig dets grunnleggende funksjon som opprinnelsesgaranti. Når dette formålet synes styrende for at det fastslås et krav til bruk «*som varemerke*» i de parallelle bestemmelsene, vil det følgelig tilsi at det også må kreves kjennetegnsbruk ved vurderingen av om

¹²⁴ Premiss 31

¹²⁵ Premiss 31

¹²⁶ Premiss 33, jf. Utredn. (1904) side 53

det foreligger «bruk» etter vml. § 4, da det sentrale formålet også her er å verne om merkehaverens berettigede interesser.

Eneretten etter vml. § 4 søker med andre ord å ivareta de samme hensynene som de ovenfor nevnte bestemmelser, hvor dette formålet har vært begrunnelsen for angivelsen av et krav om bruk «*som varemerke*». Når det således er de samme hensynene som ligger til grunn, er det mye som taler for at det også i vml. § 4 må innfortolkes et krav til bruk «*som varemerke*» for at bestemmelsen skal kunne komme til anvendelse.

5.4 Avsluttende bemerkninger

Ved gjennomgangen av de aktuelle rettskildene som er gjort rede for over i kapittel 5, er det min oppfatning at momentene trekker i ulik retning. Med det mener jeg at enkelte rettskilder gir anvisning til en tolkning som harmonerer dårlig med Rognstads klare tale i Nytt i Privatretten nr. 3/2012. Det er likevel tungtveiende grunner til å være enig med Rognstad, nettopp fordi både varemerkeloven og varemerkedirektivet etter sin ordlyd setter opp et vilkår om kjennetegnbruk.

Videre taler hensynene bak varemerkeretten – nemlig varemerkets formål og funksjoner – også sterkt i favør av et krav til kjennetegnbruk i en inngrepssituasjon. Hensikten med at en merkehaver i vml. § 4 gis en enerett til varemerket, er nettopp for at han skal kunne verne varemerkets funksjoner – herunder dets funksjon som opprinnelsesgaranti. Den sentrale funksjonen som eneretten søker å beskytte er med andre ord et merkes evne til å fungere som et kommunikasjonsmiddel for merkehaveren overfor markedet. Rettsbeskyttelsen må dermed også begrenses tilsvarende, til å kun beskytte merkehaveren mot andres bruk som kommunikasjonsmiddel for *deres* varer eller tjenester. Det kan vanskelig tenkes at et varemerkes funksjon som opprinnelsesgaranti har tatt skade, dersom det faktisk ikke brukes som et kommunikasjonsmiddel for tredjemanns varer eller tjenester – alstå «*som et varemerke*».

Kravet om bruk «*som varemerke*» vil således ha avgjørende betydning for enerettens rekkevidde. Dersom det ikke foreligger et krav til at et merke må brukes «*som varemerke*» for at det skal foreligge varemerkeinngrep, vil merkehaveren få en meget vid beskyttelse, som vil si at også bruk av formuleringer som kun gir assosiasjoner til et eksisterende varemerke vil kunne utgjøre varemerkekrenkelse. Det vil med andre ord føre til at merkehaveren oppnår en rett til å forby bruk av formuleringer som ikke har til hensikt å utnytte hans varemerke eller dets image.

Dersom merkehaveren skulle tilkjennes en så omfattende beskyttelse, vil det være nærmest umulig for andre på markedet å unngå krenkelse av hans varemerke, og konkurransen i markedet ville blitt betraktelig svekket dersom visse aktører skulle få et så sterkt monopol. En så vidtgående enerett stemmer altså ikke med formålet bak varemerkeretten. Det kan heller ikke sies at en så vidtgående varemerkebeskyttelse er tilsiktet, da varemerkeloven oppstiller visse rammer for hva som utgjør «*bruk*» av et varemerke og ikke. Innholdet i begrepet «*bruk*» skal som sagt romme mer enn det som fremkommer av § 4 tredje ledd, men det bør heller ikke strekkes for langt. Ved en avgrensning av bruksbegrepet til kun å ramme bruk av merker «*som varemerke*», vil det gi merkehavere en rimelig og berettiget beskyttelse mot etterligning og utnyttelse av nettopp de funksjonene som varemerker er til for å tjene – nemlig å verne om merkehavers renommé og investeringer. Dette må også sies å følge av at det i markedsføringsloven gir regler som skal fange opp de tilfellene som faller utenfor varemerkelovens rekkevidde.¹²⁷

I tillegg til enerettens bakenforliggende hensyn, finner jeg at senere EU-praksis er et viktig moment i favør av at det foreligger et krav til bruk «*som varemerke*». Etter mitt syn må EU-domstolens uttalelser i C-236/08 - C-238/08, *Google* – hvor det ble uttalt at kjenne-tegnsbruk er et vilkår – tillegges vesentlig større vekt enn de tidligere EU-dommene som behandler spørsmålet, da sistnevnte var i stor grad preget av spesifikke faktiske forutset-

¹²⁷ Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) av 9. januar 2009 nr. 2, §§ 25 og 30

ninger ved innsendelsen av spørsmålet til EU-domstolen. EU-domstolen ga med andre ord en *generell* uttalelse om at det kreves bruk «*som varemerke*» for at bruken skal kunne utgjøre varemerkeinngrep i Google-dommen, mens den i de tidligere sakene i større grad ga et konkret svar på en konkret situasjon.

Videre uttaler EU-domstolen i Google-dommen at det også må foreligge bruk som skader merkehavers interesser for at det skal kunne foreligge inngrep, som tilsier at vilkåret om skade på merkehavers interesser ikke har erstattet kravet til kjennetegnsbruk – slik det kan se ut til etter C-206/01, *Arsenal* – men at vilkårene er kumulative. Dette tilsier at kravet til skade på merkehaverens interesser er en begrensning ved spørsmål om bruk av identiske merker, mens kravet til bruk som varemerke ikke er begrenset til spørsmålet om identisk bruk.¹²⁸

Etter mitt syn er også den generelle oppfatningen i fagmiljøet at Høyesterett tar feil da de i Rt. 2012 side 1062, *Tripp trapp*, uttalte at bruk «*som varemerke*» ikke er et vilkår i en inngrepssituasjon.

Med fare for å gjenta meg selv; etter å ha gått nøye gjennom de aktuelle rettskildene for vurderingen av spørsmålet om kjennetegnsbruk, er det etter mitt syn liten tvil om at det i vml. § 4 er et krav om bruk «*som et varemerke*» for at det skal foreligge et inngrep. Hvor grensen for hva som *er* varemerkebruk går er et annet spørsmål, som jeg ikke skal gå inn på her, men som det med fordel ofte kunne vært større fokus på. Eksempelvis kan det stilles spørsmål ved om bruk av «*kvikklunsj*» fargene som bokomslag faktisk var varemerkebruk, jf. RG 2012 side 670.

¹²⁸ Lassen/Stenvik (2011) side 290

6 Litteraturliste

6.1 Bøker

Gundersen, Aase og Are Stenvik *Aktuell immaterialrett*. 1. utgave. Oslo, 2008.

Helset, Per m.fl. *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*. Oslo, 2009.

Knophs oversikt over Norges rett *Åndsretten (§§70-75)*. 13. utgave. Oslo, 2009.

Knoph, Ragnar *Åndsretten*. Oslo, 1936.

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

6.2 Artikler

Rognstad, Ole-Andreas *Opphavsrett til brukskunst. Etterligning av TRIPP TRAPP-stolen. Varemerkerett. Rt. 2012 s. 1062*. I: Nytt i Privatretten (NiP), utgave nr. 3 (2012) s. 19-21

Sejersted, Anne Marie m.fl. *Immaterialrettsutviklingen i Norge 2010-2012*. I: Nordisk Immaterialt Rättsskydd (NIR) utgave nr. 1 (2013) s. 90-112

Stenvik, Are *Bruk av andres varemerker ved søkemotorannonsering*. I: Lov&Data, utgave nr. 104 (2010) (sitert fra Lovdata)

Stenvik, Are *Enerettens innhold – Arsenal-saken*. I: Nytt i Privatretten (NiP) utgave nr. 1 (2003) s. 12

Stenvik, Are *Varemerkeinnhaverens enerett – EU-domstolens avgjørelse i Hölterhoff*. I: Nytt i Privatretten (NiP) utgave nr. 3 (2002) s. 10-11

6.3 Lov- og forarbeidsregister

6.3.1 Norske lover (sisert fra Lovdata)

- 1961 Lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4
- 1961 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 12. mai 1961 nr. 2
- 1967 Lov om patenter (patentloven) av 15. desember 1967 nr. 9
- 1992 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) av 27. november 1992 nr. 109
- 2003 Lov om beskyttelse av design (designloven) av 14. mars 2003 nr. 15
- 2009 Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) av 9. januar 2009 nr. 2
- 2010 Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) av 26. mars 2010 nr. 8
- 2012 Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) av 22. juni 2012 nr. 58

6.3.2 Internasjonale avtaler (sisert fra wipo.int)

- Pariskonvensjonen The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Paris 20 March 1883
- Madridavtalen Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, Madrid 14 April 1891
- TRIPS-avtalen Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, The TRIPS Agreement is annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Morocco 15 April 1994
- Niceklassifiseringen Internasjonal klassifisering av varer og tjenester ved registrering av varemerker, 10. utgave (sisert fra patentstyret.no)

Madridprotokollen	Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, Madrid 27 June 1989
EØS-avtalen	Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (inntatt i EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109) (sitert fra Lovdata)
EMK	Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, Roma 1950 (inntatt i lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 nr. 30) (sitert fra Lovdata)

6.3.3 EU-direktiver og forordninger (sitert fra eur-lex.europa.eu)

89/104/EØF	Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
2008/95/EF	Europaparlamentets- og rådsdirektiv av 22. oktober 2008 om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om varemerker
EF 207/2009	Rådets forordning (EF) af 26. februar 2009 om EF-varemærker

6.3.4 Forarbeider (sitert fra Lovdata)

Innst. 1958	Innstilling til lov om varemerker (NUT 1958:1)
NU 1963:6	Betenkning angående nordisk patentlovgivning, avgitt av samarbeidende danske, finske, norske og svenske komiteer, Nordisk utredningsserie 1963: 6, Oslo 1964
NOU 2001:8	Lov om varemerketegn med motiver fra Varemerkeutredningen II

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

Utredn. (1904) Utredning gitt av kommisjon nedsatt til behandling av lovgivningen om den industrielle rettsbeskyttelse (1904)

6.4 Dommer

6.4.1 Nasjonale domstoler (siteret fra Lovdata)

Rt. 1918 I side 852 («Oliver-type»)
Rt. 1971 side 962 Teeni
Rt. 1975 side 951 Fiskå Mølle
Rt. 1979 side 1117 Cash & Carry
Rt. 1995 side 1908 Mozell
Rt. 1998 side 1988 Cosmica/Cosmea
Rt. 1999 side 641 Superlek
Rt. 2002 side 391 God Morgon
Rt. 2004 side 1474 volvoimport.no
Rt. 2005 side 1601 Gule sider
Rt. 2006 side 333
Rt. 2006 side 1473 Livbøye
Rt. 2008 side 1268 Søtt+Salt
Rt. 2012 side 1062 Tripp trapp

Underinstanser:

Borgarting lagmannsrett RG 2012 side 670 (Kvikk Lunsj)
Oslo tingrett TOSLO-2008-14455

6.4.2 EU-domstolen (sitert fra curia.europa.eu)

C-39/97	Canon/Metro-Goldwyn-Mayer	Sml. 1998 s. I-5507
C-63/97	BMW	Sml. 1999 s. I-905
C-363/99	Postkantoor	
C-2/00	Hölterhoff	Sml. 2000 s. I-4187
T-173/00	(nyanse av orange)	Sml. 2002 s. II-3843
C-273/00	Sieckmann	Sml. 2002 s. I-11754
C-291/00	Arthur de Félicie	Sml. 2003 s. I-2816
C-40/01	Minimax	Sml. 2003 s. I-2439
C-206/01	Arsenal	Sml. 2002 s. I-10273
C-283/01	Shield Mark («Til Elise»)	
C-64/02 P	Das Prinzip der Bequemlichkeit	Sml. 2004 s. I-10031
C-100/02	Gerolsteiner Brunnen	
C-245/02	Anheuser-Busch	
T-115/03	Blue Jeans Gas	
C-48/05	Adam Opel	
C-533/06	O2 Holdings	
C-487/07	L'Oréal	
C-236/08 - C-238/08	Google	
C-278/08	BergSpechte	
C-558/08	Portakabin	
C-91/09	Eis.de	

6.4.3 Andre instanser

OHIM Board of Appeals:

- R-156/1998-2 Smell of Fresh Cut Grass 31 IIC s. 308 (1999)
(http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1998/en/R0156_1998-2.pdf)
- R-120/2001-2 The Taste of Artificial Strawberry Flavor
(http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2001/en/R0120_2001-2.pdf)

Patentstyret:

Patentstyrets sak om administrativ overprøving, sak nr. 19993343 (hentet fra patentstyret.no)

6.5 Nettsider

Gyldendal rettsdata, lovkommentar til varemerkeloven (lest 22.11.2013) URL:

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?bid=direct&s_terms=vml&sDest=gL20100326z2D8

Interbrand, Best global brands 2013 (lest 22.11.2013) URL:

<http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Apple>

Valutakurs hentet fra DNBs nettsider (lest 22.11.2013) URL:

<https://www.dnb.no/kursliste>