

UiO : **Det juridiske fakultet**

Vernet for velkjente varemerker

Kandidatnummer: 690

Leveringsfrist: 25.11.2014

Antall ord: 17 674



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	Avhandlingens tema	1
1.2	Rettskilder	1
1.3	Generelt om varemerker	4
1.4	Et utvidet vern for velkjente varemerker	7
1.5	Fremstillingen videre og noen begrepsavklaringer	8
2	HENSYN	8
2.1	Varemerkets funksjoner	8
2.1.1	Opprinnelsesgarantifunksjonen	9
2.1.2	Andre varemerkefunksjoner	10
2.2	Nærmere om hensyn bak kodakregelen	12
2.2.1	Et unntak fra hovedregelen	12
2.2.2	Hvorfor gis det kodakvern?	13
2.2.3	Varemerker med mye særpreg	17
3	OPPNÅELSE AV VERN	18
3.1	Oversikt over vilkårene og fremstillingen videre	18
3.2	Varemerket må være velkjent	18
3.3	Assosiasjon	21
3.3.1	Innledning	21
3.3.2	Momenter i assosiasjonsvurderingen	22
3.4	Det yngre kjennetegn må være brukt i næringsvirksomhet	25
3.4.1	Det yngre tegn må brukes	26
3.4.2	Bruk i næringsvirksomhet	27
3.5	Noen utgangspunkter for krenkelsesvurderingen	27
3.5.1	Innledning	28
3.5.2	Hvilken omsetningskrets er relevant?	28
3.5.3	Beviskrav	29
3.5.4	Sentrale momenter	29
3.6	Skade på særpreg	30
3.6.1	Innledning	30
3.6.2	Forandring i økonomisk oppførsel	30
3.6.3	Mer om særpreg og skade på særpreg	32
3.6.4	Et eksempel på krenkelse	33
3.7	Skade på anseelsen	34

3.7.1	Innledning	34
3.7.2	Betydningen av høy goodwill og kvalitet	35
3.7.3	Uheldig sammenheng mellom vare- eller tjenesteslagene	36
3.7.4	Skade som følge av tegnets betydningsinnhold	37
3.8	Urimelig utnyttelse	37
3.8.1	Innledning	37
3.8.2	Mer om urimelig utnyttelse	38
3.9	Without due cause	43
3.9.1	Om vilkåret	43
3.9.2	Tilfellet i Red Bull	44
4	AVSLUTNING	46
5	LITTERATURLISTE.....	47
5.1	Lover og lovforarbeider	47
5.2	Forordninger og direktiver	47
5.3	Juridisk litteratur	47
5.4	Internasjonale rettsavgjørelser.....	47
5.5	Norske rettsavgjørelser.....	48
5.6	Varemerker.....	48
5.7	Utenlandske rettsavgjørelser	49

1 Innledning

1.1 Avhandlingens tema

Rettsvernet for velkjente varemerker er tema i denne avhandlingen. Varemerkeretten – også kalt kjennetegnsretten – gjelder rettsreglene om kommersielle kjennetegn. Et varemerke er et særpreget kjennetegn for en aktørs varer og/eller tjenester. Gjennom varemerkebruk markeres det kommersielle opphav, slik at kunden vet hvor varen eller tjenesten har sin opprinnelse når han eller hun ser merket.

Det kan være store verdier forankret i et varemerke. For varemerke innehaveren er det sentralt at andre aktører ikke fritt kan benytte identiske eller liknende merker i sin kommersielle virksomhet. Den som står bak et varemerke er altså interessert i å oppnå en *enerett*.

Velkjente merker har etter varemerkelovgivningen sterkere vern enn andre merker, dvs. at det skal mindre til for å krenke et velkjent varemerke. Ettersom velkjente og i noen tilfelle svært berømte varemerker som regel representerer betydelige verdier, er det rimelig at de får et utvidet vern sammenliknet med andre merker.¹

Reglene om varemerker finnes i varemerkeloven av 26. mars 2010 nr. 8. Lovens § 4 regulerer varemerkerettens innhold. Regelen om velkjente merkers vern – den såkalte *kodakregelen* – er oppstilt i annet ledd. I denne avhandlingen vil jeg redegjøre for og drøfte hva som skal til for å krenke et velkjent varemerke etter vml. § 4 annet ledd.

1.2 Rettskilder

Varemerkereguleringene er altså nedfelt i varemerkeloven av 26. mars 2010 nr. 8. Sentrale forarbeider er NOU 2001:8 (Varemerkeutredningen II) og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009). Loven avløste den tidligere lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4. Det skjedde med vedtakelsen av den nye loven ingen vesentlige materielle endringer sammenliknet med tidligere rett.²

Norge, Sverige, Danmark og Finland fikk alle rundt 1960 varemerkelover som ble til gjennom nordisk lovsamarbeid, hvor målet var nordisk rettsenhet i størst mulig grad.³ Allerede vare-

¹ Lassen og Stenvik 2011 s. 365.

² Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 5.

³ NOU 2001:8 s. 11 og 12.

merkeloven av 1961 hadde en regel om utvidet vern for særlig kjente merker.⁴ Da Norge inngikk EØS-samarbeidet, fikk vi gjennom endringslov i 1995 en ny formulering av varemerkelovens kodakregel, som nå er nedfelt i vml. § 4 annet ledd.

EØS-avtalen ble undertegnet 2. mai 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. Økonomisk markedstilpasning er siktemålet med avtalen.⁵ EFTA-statene ble en del av det indre marked i EU, med fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital, og med samme konkurransevilkår i næringslivet. Ved å inngå EØS-avtalen forpliktet Norge seg til gjennomføring og håndhevelse av store deler av EU-retten i norsk rett. Den generelle forpliktelsen til å gjennomføre EØS-retten i nasjonal rett fremgår av EØS art. 3. EØS-avtalens hoveddel er gjennomført ved EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 § 1. De EØS-regler som er gjennomførte i norsk rett har etter lovens § 2 forrang fremfor annen norsk rett.

Den norske varemerkelovgivning gjennomfører våre forpliktelser etter Varemerkedirektivet 2008/95/EF av 22. oktober 2008 (heretter direktivet). Direktivet viderefører uten materielle endringer det tidligere direktiv 89/104. Ved tolkning av direktivet er praksis fra EU-domstolen en svært sentral rettskilde. EØS-avtalens art. 6 oppstiller et *homogenitetsmål*.⁶ Bestemmelser som i sitt materielle innhold er identiske med bestemmelser i EU-retten, skal etter art. 6 tolkes i tråd med avgjørelser EU-domstolen har truffet før undertegnelsen av EØS-avtalen. Praksis fra EU-domstolen fra tiden før avtaleinngåelsen 2. mai 1992 er derfor ikke bindende formelt sett for Norge. Det fremgår imidlertid av høyesterettspraksis at også avgjørelser fra tiden etter avtalens undertegnelse skal tillegges stor vekt ved tolkningen av direktivregler, jf. Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON premiss 395-396. Praksis fra EU-domstolen vil som regel være det sentrale grunnlag når direktivet skal tolkes, uansett om avgjørelsen er fra før eller etter inngåelsen av EØS-avtalen.⁷

EU-domstolen har lagt til grunn at rettslikhet i medlemsstatene er sentralt, bl.a. i sak C-273/00 Sieckmann, premiss 36. Man anså det imidlertid ikke nødvendig å innføre en fullstendig harmonisering av medlemslandenes varemerkerett.⁸ Direktivet omhandler registreringssøknader og registrerte varemerker, og selv ikke på dette området er alle spørsmål berørt.⁹ På noen felt har statene frihet. En slik frihet foreligger bl.a. for rettsvernet for velkjente varemerker, som er temaet i denne avhandlingen. Medlemsstatene er altså ikke forpliktet til å innføre en slik

⁴ Lovens § 6 annet ledd b.

⁵ EØS-rett 2011 s. 21.

⁶ EØS-rett 2011 s. 237.

⁷ Lassen og Stenvik 2011 s. 31.

⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 30.

⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 30.

regel, men dersom den gjennomføres er statene pålagt å holde seg innenfor direktivets rammer.¹⁰ Det er ikke adgang til å gi velkjente merker en videre beskyttelse enn hva art. 5 annet ledd hjemler, og det kan ikke innføres utvidet vern for varemerker som ikke er velkjente.¹¹ EU-domstolen bestemte i sak C-408/01 Adidas premiss 20 at direktivet skal forstås slik at det kun åpner for én kodakregel. Ifølge dommen går medlemsstatenes valgmulighet ut på at velkjente merker kan få en større beskyttelse, men ikke på hvilke situasjoner som omfattes av beskyttelsen når denne gis.

Hvis en stat ønsker å innføre et større vern for varemerker som er særlig kjente, hjemler altså direktivets artikkel 5 annet ledd en slik mulighet, og i Norge har vi benyttet oss av denne adgangen gjennom regelen som nå er oppstilt i vml. § 4 annet ledd. EU-domstolen har fattet flere avgjørelser om forståelsen av direktivets artikkel 5 annet ledd, og i denne avhandlingen vil disse avgjørelsene utgjøre den helt sentrale rettskilde. Det er nemlig *praktiseringen* av direktivteksten som er avgjørende for å nå målene om fri flyt av varer og tjenester og felles konkurransevilkår i næringslivet.¹²

Med EUs varemerkeforordning 207/2009 om fellesskapsvaremerker etableres et registrerings-system innen EU. Forordningen muliggjør oppnåelse av enerett til et kjennetegn ved søknad til fellesskapsorganet Office for Harmonization in the Internal Market, forkortet OHIM.¹³ Forordningen er ikke en del av EØS-avtalen, og registreringer etter forordningen vil ikke ha virkning i Norge.¹⁴ Forordningens materielle innhold svarer i hovedsak til direktivets bestemmelser, og det fremgår av premiss 396 i GOD MORGON at praksis knyttet til forordning er relevant ved tolkning av varemerkeloven. Et par avgjørelser fra OHIM vil trekkes inn i avhandlingen.

I Norge leveres søknader om varemerkeregistrering til Patentstyret, jf. vml. § 12. Den nye patentstyrelova trådte i kraft 1. april 2013.¹⁵ Før dette var Patentstyret delt i to avdelinger, hvor Annen avdeling avgjorde klager over Første avdelings avgjørelser. Etter den nye loven brukes betegnelsen Patentstyret i stedet for Første avdeling, mens Klagenmenden for industrielle rettigheter, som er et frittstående forvaltningsorgan, har erstattet Annen avdeling.¹⁶ Patentstyret påser at varemerket oppfyller registreringsvilkårene, og hvis så er tilfellet registreres

¹⁰ Lassen og Stenvik 2011 s. 364.

¹¹ Lassen og Stenvik 2011 s. 364.

¹² Lassen og Stenvik 2011 s. 31.

¹³ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 8.

¹⁴ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 8.

¹⁵ Patentstyrelova av 22. juni 2012 nr. 58

¹⁶ Stenvik 2013 s. 50

varemerket, jf. vml § 20. Hvis Patentstyret har nektet registrering av en norsk eller internasjonal varemerkesøknad, kan avgjørelsen påklages til Klagenemnden, jf. vml § 49. Vml. § 52 hjemler adgang til å bringe Klagenemndens avgjørelser inn for domstolsapparatet. Avgjørelser fra Patentstyret og Klagenemnden er forvaltningspraksis og har liten vekt rettskildemessig. Også domstolsavgjørelser fra de norske underrettsinstansene har liten vekt. I illustrasjonsøyemed vil noen avgjørelser fra Annen avdeling trekkes inn i avhandlingen.

Bruk av avgjørelser fra land utenfor EØS vil brukes kun i illustrasjonsøyemed, da slike avgjørelser har liten eller ingen rettskildeværdi i norsk rett.

1.3 Generelt om varemerker

Varemerkedefinisjonen er nedfelt i vml. § 2 første ledd. Her heter det at ”et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres”. Man sier gjerne at et varemerke må ha *distinktiv evne* for at det skal kunne registreres.¹⁷ Distinktivitetskravet innebærer for det første at merket må ha et visst særpreg, og for det andre at merket ikke må være beskrivende.¹⁸ De alminnelige registreringsvilkår fremgår av vml. § 14. At et merke må ha *særpreg*, innebærer at det må ”ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen”, jf. Rt. 2005 s. 1601 GULE SIDER, avsnitt 42. En liten prikk eller en strek vil f.eks. ikke oppfylle kravet til særpreg.¹⁹ En virksomhet kan ikke registrere ”risgrøt” som varemerke for risgrøt, ettersom ordet *beskriver* varen.

Hvorfor stilles krav om distinktivitet? For det første er varemerker uten distinktiv evne ikke egnet til å tjene som kjennetegn for én bestemt aktør.²⁰ Varemerkebruk skal nettopp angi den kommersielle opprinnelse gjennom individualisering. Denne *opprinnelsesgarantifunksjonen* anses som varemerkets hovedfunksjon.²¹ Det fremgår av 11. betraktning i fortalet til direktivet at varemerket skal ”guarantee the trade mark as an indication of origin”. For det andre tilsier *friholdelsesbehovet* at varemerker som mangler distinktivitet ikke bør belegges med en enerett.²² Det ville f.eks. vært urimelig om én melkeprodusent hadde enerett på å sette ordet ”melk” på sine melkekartonger. Også andre virksomheter som produserer melk har interesse i

¹⁷ Lassen og Stenvik 2011 s. 54.

¹⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 54.

¹⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 55.

²⁰ Lassen og Stenvik 2011 s. 57.

²¹ Lassen og Stenvik 2011 s. 25.

²² Lassen og Stenvik 2011 s. 57.

å kunne bruke ordet ”melk” som varebetegnelse på kartongen. Høyesterett uttalte i Rt. 1995 s. 1908 i premiss 356 at friholdesesbehovet er et vesentlig hensyn bak distinktivitetskravet.

Bestemmelsen i vml. § 14 første ledd første punktum krever for registrering at merket må kunne ”gjengis grafisk”. Årsaken til kravet om grafisk gjengivelse er at merker som ikke kan nedtegnes på papir ikke enkelt kan innføres i registeret, og de kan dessuten ikke kunngjøres effektivt for allmennheten.²³

Hva slags tegn kan fungere som varemerke? Eksempler på varemerker er etter vml. § 2 første ledd ”ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje”. Det er altså ikke bare tradisjonelle flatemerker, dvs. todimensjonale merker, som kan være varemerke. Etter lovbestemmelsen kan også tredimensjonale merker fungere som varemerker. EU-domstolen har dessuten i sak C-283/01 Shield Mark godtatt registrering av et lydmerke. I dommen ble det lagt til grunn at kravet om grafisk gjengivelse er tilfredsstillt ved bruk av notetegn i et notesystem. Videre har man akseptert bevegelsesmerker. Også en farge eller en fargekombinasjon kan i prinsippet være et varemerke. Innføring i registeret skjer da ved angivelse av en internasjonal fargekode. Imidlertid vil som regel distinktivitetskravet være et hinder for registrering av rene fargemerker.²⁴

Ordmerker, figurmerker og kombinerte merker er vanlige varemerketyper. *Ordmerker* er kjennetegnet som kun består av ett eller flere ord. Et eks. på et velkjent ordmerke er Instagram, registrert for en populær internasjonal fotodelingstjeneste.²⁵ *Figurmerker* er varemerker som utgjør en figur. Det globale kaffeselskapet Starbucks’ varemerke, som er registrert i grønt og hvitt, er et eks. på et figurmerke. Selskapets varemerke er velkjent i store deler av verden, også i Norge. *Kombinerte* varemerker består av både ord og en figur. Et eks. på et kombinert merke er All Star C.Vs tegn som er velkjent for sko. Figurmerker og kombinerte varemerker omtales gjerne som *logoer* i dagligtalen.



Registreringsnr. 272159



Registreringsnr. 134854

²³ Lassen og Stenvik 2011 s. 18.

²⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 116.

²⁵ Int. registreringsnr. 1129314.

Varemerkevern kan oppnås på to forskjellige vis: Enten kan merker *registreres*, eller det kan *innarbeides*. Registrering kan være nasjonal eller internasjonal. Reglene om stiftelse av varemerkerett er nedfelt i vml. § 3.

Nasjonalt skjer registrering i Patentstyret. Varemerker registreres for bestemte varer eller tjenester innenfor bestemte vare- eller tjenesteklasser, jf. vml. § 18. Varemerkeregisteret føres under ett for hele Norge. Den som søker registrering kan selv avgjøre hvilke varer og/eller tjenester han eller hun vil ha sitt merke registrert for, så lenge det ikke finnes registreringshindringer. Selv om de alminnelige registreringsvilkår i vml. § 14 er tilfredsstilte, kan de såkalte hinderkataloger i vml. § 15 eller § 16 hindre registrering.²⁶ F.eks. er det ikke adgang til å registrere villedende varemerker, jf. vml. § 15 bokstav b.

Vi har en såkalt brukspliktregel i vml. § 37. Bestemmelsen er en følge av våre EØS-forpliktelser. Det fremgår av niende betraktning i fortalet til Varemerkedirektivet at ”it is essential to require that registered trade marks must actually be used or, if not used, be subject to revocation”. Brukspliktregelen rammer såkalte defensivmerker, dvs. merker som ikke brukes, men kun hindrer konkurrenters bruk, samt reservemerker, dvs. merker som man vil sikre seg for fremtidig bruk.²⁷ Etter vml. § 37 første ledd kan registreringen av et merke kreves slettet hvis det ikke er tatt ”i reell bruk” for varene eller tjenestene det er registrert for innen fem år fra registreringsdagen, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år sammenhengende. Som jeg kommer tilbake til i avsnitt 2.2.2.4, må kodakregelen i vml. § 4 annet ledd ses i lys av regelen om bruksplikt.

Reglene om internasjonal registrering er nedfelt i varemerkelovens kapittel 10. Madridprotokollen av 1989 har regler om at det kan skje en internasjonal registrering i Det internasjonale byrået ved WIPO (World Intellectual Property Organization) med virkning for landene som har sluttet seg til overenskomsten. Det fremgår av vml. § 72 første ledd at ”en innføring i varemerkeregistret om at en internasjonal varemerkeregistrering har virkning i Norge, har samme virkning som om varemerket var registrert her i riket”.

Innarbeidelsesvern oppnås etter vml. § 3 tredje ledd uten at registrering er nødvendig. Et merke anses innarbeidet ”når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn”, jf. tredje ledd annet punkt-

²⁶ Lassen og Stenvik 2011 s. 132.

²⁷ Knoph 2009 s. 498.

tum. Et varemerke kan ha vern både i kraft av innarbeidelse og registrering. For at et varemerke skal oppnå kodakvern etter vml. § 4 annet ledd kreves *sterk* innarbeidelse.²⁸

1.4 Et utvidet vern for velkjente varemerker

Kodakregelen gir som nevnt velkjente merker et sterkere vern enn andre merker, noe som betyr at det skal mindre til for å krenke et velkjent varemerke. En engelsk dom fra 1898 er bakgrunnen for at vi taler om en *kodakregel*.²⁹ I dommen ble det fastslått at det velkjente varemerket Kodak, som var innarbeidet og registrert bl.a. for kameraer, hadde vern mot at en annen aktør brukte tegnet for sykler.



Reklame for The Kodak Camera

Det fremgår av vml. § 4 annet ledd at for varemerker som er velkjente i Norge, kan ingen uten samtykke fra merkeinnhaveren bruke ”et tegn som er identisk med eller likner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)”.

Ordlyden i direktivets art. 5 annet ledd tilsier at det kreves at varene og/eller tjenestene det yngre kjennetegnet brukes for, ikke likner de varer eller tjenester det velkjente merket er registrert for. Direktivteksten taler nemlig om «goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered». Det fremgår imidlertid av EU-domstolens praksis at art. 5 annet ledd ikke kan tolkes slik at vernet er dårligere når det yngre tegnet er brukt for identiske eller liknende varer eller tjenester, enn når det ikke foreligger vare- eller tjenesteglemlighet. Dette fremgår av en rekke saker fra EU-domstolen, bl.a. premiss 25 i Davidoff og premiss 20 Adidas. Som EU-domstolen uttaler i sistnevnte premiss, må direktivbestemmelsen gi et vern som er ”at least as extensive for identical or similar goods or services as for non-similar goods or services”. På dette punkt skal art. 5 annet ledd tolkes i strid med ordlyden i direktivet. Ordlyden i vml. § 4 annet ledd er i overensstemmelse med hvordan direktivteksten skal tolkes, ettersom den norske bestemmelsen taler om «varer eller tjenester av samme eller annet slag».

²⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 370.

²⁹ Eastman Photographic Materials Co. Ltd. V. John Griffiths Cycle Corp. Ltd.

Det er intet vilkår etter vml. § 4 annet ledd at kjennetegnene er egnet til å forveksles med hverandre, slik regelen er for andre varemerker etter vml. § 4 første ledd bokstav b. Ved at det ikke kreves forvekslingsrisiko eller vare- og tjenesteslagslikhet, har altså velkjente varemerker en særlig beskyttelse. Selv om gjennomsnittsforbrukeren som møter et varemerke i omsetningen ikke forveksler det med et allerede vernet merke, kan det altså foreligge krenkelse dersom det eldre merket er velkjent. En forutsetning for varemerkeinnngrep etter § 4 annet ledd, er at det skjer en *gjenkallelse* av det eldre velkjente merket i gjennomsnittsforbrukerens erindring når han eller hun ser det yngre, og det kreves etter vml. § 4 annet ledd at det kjente merket utsettes for *innngrep* på et av de vis bestemmelsen nevner.

1.5 Fremstillingen videre og noen begrepsavklaringer

Hva som ligger *vilkårene* i vml. § 4 annet ledd og direktivets art. 5 annet ledd vil bli nærmere redegjort for i avhandlingens del 3. I del 2 vil jeg gjøre rede for hvilke *hensyn* som ligger bak kodakregelen.

Når jeg i avhandlingen taler om det *eldre* varemerket menes det *velkjente* varemerket. Grunnen er at det i de fleste varemerketvister er det eldste varemerket som er velkjent. Spørsmålet er da om bruken av det *yngre* tegnet innebærer en varemerkekrenkelse.

Selv om merker kan anvendes både for *varer og tjenester*, brukes i begge tilfelle definisjonen *varemerke*. Ordene *varemerke*, *merke*, *kjennetegn* og *tegn* benyttes om hverandre i avhandlingen med samme betydningsinnhold.

2 Hensyn

2.1 Varemerkets funksjoner

Varemerkelovgivningen må ses i lys av at formålsbetraktninger står sentralt i EU-domstolens praksis. Når EU-domstolen tolker bestemmelsene i direktivet legges det stor vekt på formålene eller *funksjonene* bestemmelsene skal realisere.³⁰ F.eks. uttaler EU-domstolen i sak C-292/00 Davidoff i premiss 24:

³⁰ Hurlen 2008 s. 151.

«The Court observes that Article 5 (2) of the Directive must not be interpreted solely on the basis of its wording, but also in the light of the overall scheme and objectives of the system of which it is a part.»

I det følgende vil jeg gjøre rede for hvilke funksjoner varemerkebruk har. Jeg vil se på hva som er hensikten med å benytte varemerker i kommersiell virksomhet, og hvilke hensyn varemerkelovgivningen skal beskytte. I avsnitt 2.1.1 og 2.1.2 vil jeg gjøre rede for de ulike varemerkefunksjoner. Det kjente varemerket Louis Vuitton vil bli brukt som eksempel når betydningen av funksjonene drøftes. I avsnitt 2.2 vil jeg gå nærmere inn på hvorfor det gis et utvidet vern for velkjente varemerker.

2.1.1 Opprinnelsesgarantifunksjonen

Ved å inneha rettigheten til et bestemt varemerke, vil en virksomhet kunne skille seg fra andre aktører. *Opprinnelsesgarantifunksjonen* er varemerkets hovedfunksjon, noe som blant annet understrekes i 11. betraktning i direktivets fortale, hvor det heter at beskyttelsen som gis et registrert kjennetegn «is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin». Når gjennomsnittsforbrukeren får øye på merket i omsetningen vet han eller hun hvilket kommersielt opphav merket har. Ved å angi den kommersielle opprinnelse gjennom varemerkebruk skjer det altså en *individualisering*. Kunden møter f.eks. det franske motehusets berømte logo Louis Vuitton på et produkt, og dermed forstår han eller hun at det er Louis Vuitton som er opphavet, og ikke en annen virksomhet. Louis Vuitton er et svært kjent varemerke både i Norge og internasjonalt.



Registreringsnr. 169689

Opprinnelsesgarantifunksjonen er svært sentral for alle varemerkeinnhavere, naturligvis også for innehavere av velkjente varemerker. EU-domstolen har i flere avgjørelser understreket viktigheten av funksjonen, bl.a. i sak C-206/01 Arsenal. Domstolen uttalte følgende i premiss 48:

”...the essential function of a trade mark is to guarantee the identity of origin of the marked goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the goods or services from others which have another origin. For the

trade mark to be able to fulfil its essential role in the system of undistorted competition which the Treaty seeks to establish and maintain, it must offer a guarantee that all the goods or services bearing it have been manufactured or supplied under the control of a single undertaking which is responsible for their quality.”

Her fremhever altså EU-domstolen at varemerkebruk medfører at forbrukeren eller den endelige bruker evner å skille varemerkeinnhaverens varer eller tjenester fra andre aktørers varer eller tjenester. Dette er viktig for å sikre rettferdige konkurransevilkår. I Arsenal-dommen uttales det i premiss 47 at ”trade mark rights constitute an essential element in the system of undistorted competition which the Treaty is intended to establish and maintain”. Et sentralt hensyn bak varemerkereglene er nettopp at det skal være felles konkurransevilkår i næringslivet.³¹

Opprinnelsesgarantifunksjonen er betydningsfull både for rettighetshaveren og for omsetningskretsen.³² F.eks. er det for varemerkeinnhaver Louis Vuitton sentralt at den kommersielle opprinnelse markeres – at kilden angis, slik at varene selskapet produserer ikke blir blandet sammen med andre aktørers varer i folks bevissthet.³³ Omsetningskretsen er på sin side opptatt av å kunne koble et varemerke til en bestemt innehaver. Kunden skal være sikker på at det er Louis Vuitton som står bak varene som bærer logoen.

For at opprinnelsesgarantifunksjonen skal få betydning er det essensielt at andre aktører ikke fritt kan benytte et allerede vernet varemerke i sin kommersielle virksomhet. Dersom det var fritt frem for hvem som helst å f.eks. produsere varer og sette Louis Vuitton-merket på, ville ikke logoen fungert individualiserende for én bestemt innehaver. Da er det ikke sikkert at kunden ville vært i stand til å skille det berømte motehusets varer fra andre virksomheters varer. Og selv om omsetningskretsen *ikke* risikerer å forveksle to merker, kan det være grunn til å anse anvendelsen av det yngre merket som en krenkelse av det eldre dersom det eldre er velkjent. Dette kommer jeg tilbake til i avsnitt 2.2.2.

2.1.2 Andre varemerkefunksjoner

Opprinnelsesgarantifunksjonen er en blant flere varemerkefunksjoner. I sak C-487/07 L'Oréal uttaler EU-domstolen i premiss 58:

³¹ Lassen og Stenvik 2011 s. 29.

³² Lassen og Stenvik 2011 s. 26.

³³ Knoph 2009 s. 473.

”These functions include not only the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services, but also its other functions, in particular that of guaranteeing the quality of the goods or services in question and those of communication, investment or advertising.”

Her nevnes altså kvalitetsfunksjonen, kommunikasjonsfunksjonen, investeringsfunksjonen og reklamefunksjonen, i tillegg til opprinnelsesgarantifunksjonen.

Kvalitetsfunksjonen er viktig ikke bare for rettighetshaveren, men også for omsetningskretsen.³⁴ For Louis Vuitton, som er kjent for luksusprodukter av god kvalitet, er det naturligvis grunnleggende at omsetningskretsen er klar over at varene som bærer motehusets logo, er produsert av selskapet. For Louis Vuittons kunder er det viktig å kunne stole på at selskapet er kvalitetsansvarlig for alle varer som har varemerket på seg. Som det uttales i Arsenaldommen i premiss 48 garanterer varemerket at ”all the goods or services bearing it have been manufactured or supplied under the control of a single undertaking which is responsible for their quality”.

Videre er *kommunikasjons-, investerings- og reklamefunksjonen* svært sentrale for varemerke-innehaveren.³⁵ En virksomhet bruker sitt varemerke som et kommunikasjonsmiddel, investerer i merket og reklamerer for varene eller tjenestene gjennom bruk av det. Internettjenester er gjerne viktige markedsføringskanaler, hvor aktører bl.a. kan reklamere for nye produkter. Reklame er med på å bygge opp og opprettholde et *image* hos omsetningskretsen. En aktør som Louis Vuitton legger mye penger i å opprettholde populariteten blant kundene. Selskapet ønsker å assosieres med et bestemt image, nemlig som en produsent av luksusvesker av ypperste kvalitet, som representerer stil og eleganse. Varemerkelovgivningen skal altså beskytte rettighetshaverens berettigede interesse i å bruke kjennetegnet som et middel for kommunikasjon, og aktøren skal kunne investere i tegnet og reklamere for det for å øke populariteten hos omsetningskretsen.

En innehaver av et velkjent varemerke har gjerne utviklet en egen *goodwillverdi*. Goodwill er en immateriell verdi som angår en virksomhets rykte eller anseelse blant omsetningskretsen. Når en virksomhet har bygget seg opp en goodwillverdi gjennom utvikling av produkter, kvalitetskontroller, reklame etc., er det ikke rimelig at andre skal høste fruktene av denne virksomhetens innsats, og rettighetshaveren har en berettiget interesse i å ikke utsettes for badwill

³⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 26.

³⁵ Lassen og Stenvik 2011 s. 26.

eller for utvannelse av det velkjente kjennetegnet.³⁶ Innehaveren av et velkjent varemerke har dessuten gjennom markedsføring, investeringer, kommunikasjon etc. opparbeidet seg et beskyttelsesverdig *blikkfang*. Blikkfangereffekten ligger i at kundekretsen som en konsekvens av varemerkets særpreg umiddelbart gjenkjenner tegnet.³⁷ Kommunikasjons-, investerings- og reklamefunksjonen er altså viktige hensyn bak kodakregelen. Disse funksjonene ville ikke blitt realisert dersom det var fritt frem for andre aktører å bruke det velkjente varemerket i sin kommersielle virksomhet. I neste avsnitt vil det bli sagt mer om kodakregelens begrunnelse.

2.2 Nærmere om hensyn bak kodakregelen

2.2.1 Et unntak fra hovedregelen

Hovedregelen om varemerkerettens innhold er nedfelt i vml. § 4 første ledd. I varemerketvis-ter er situasjonen ofte at en virksomhet benytter et tegn som er identisk med et eldre varemerke for varer eller tjenester av liknende slag, eller at tegnene likner hverandre og brukes for samme varer eller tjenester. Spørsmålet er da etter hovedregelen om det foreligger en risiko for forveksling av de to kjennetegn, jf. § 4 første ledd bokstav b. EU-domstolen skiller mellom risiko for direkte og indirekte forveksling, jf. sak C-251/95 Sabel premiss 16. Ved risiko for direkte forveksling evner ikke gjennomsnittsforbrukeren å skille den ene virksomhetens varer eller tjenester fra den annens, mens det ved indirekte forveksling er tale om en risiko for at kunden tror at det foreligger et fellesskap mellom varemerkene sine innehavere. Begge deler innebærer krenkelse etter § 4 første ledd bokstav b. Ved forvekslingsrisiko er det etter bestemmelsen ulovlig å bruke det yngre merket. Det yngre merket kan da heller ikke registreres, jf. vml. § 16 bokstav a.

For varemerker som er *velkjente* kreves det derimot ikke at gjennomsnittsforbrukeren står i fare for å forveksle merkene – verken direkte eller indirekte. Derimot er det et vilkår at han eller hun *assosierer* dem med hverandre. Assosiasjon innebærer etter Sabel premiss 16 at «the public considers the sign to be similar to the mark and perception of the sign calls to mind the memory of the mark, although the two are not confused». EU-domstolen uttaler i premiss 37 i sak C-487/07 L'Oréal at assosiasjonen er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for at den eldre aktøren skal kunne forby den yngre aktørens anvendelse av det identiske eller liknende merket. Det kreves at det velkjente varemerket krenkes på en av de tre måter vml. § 4 annet ledd nevner. Hva som skal til for å legge til grunn at det foreligger en varemerkekren-

³⁶ Lassen og Stenvik 2011 s. 26.

³⁷ Hurlen 2008 s. 169.

kelse vil bli sagt noe om i avsnitt 2.2.2.5, og belyst nærmere i avhandlingens del 3. I det følgende vil jeg gå nærmere inn på hensyn bak kodakregelen.

2.2.2 Hvorfor gis det kodakvern?

2.2.2.1 *Et utvidet vern*

Som nevnt anses opprinnelsesgarantifunksjonen som varemerkets hovedfunksjon. Varemerket skal markere kommersielt opphav, slik at gjennomsnittsforbrukeren er i stand til å skille virksomhetens varer eller tjenester fra andres varer eller tjenester. Vml. § 4 annet ledd krever som nevnt ikke forvekslingsrisiko, i motsetning til vml. § 4 første ledd bokstav b. Vml. § 4 annet ledd åpner altså for å verne det eldre merket, *uten* at det trenger å være fare for uriktige forestillinger om kommersiell opprinnelse eller om kommersielt fellesskap. Det kan altså foreligge varemerkekrenkelse selv om gjennomsnittsforbrukeren evner å skille den ene innehaverens varer eller tjenester fra den annens, og å skille varemerkene innehavere fra hverandre. Som det vil bli redegjort for i det følgende, er det nemlig grunn til å gi velkjente varemerker et ekstra vern, selv om det ikke foreligger risiko for forveksling, og selv om det ikke foreligger likhet i vare- eller tjenestelasg.

2.2.2.2 *Oppbygging av et velkjent varemerke*

Når en virksomhet har gjort sitt varemerke velkjent, er dette gjerne en konsekvens av *mangeårig innsats i merkeoppbygging*.³⁸ Aktøren har i mange tilfelle investert mye tid og penger i å skape et kjent og populært merkenavn gjennom utvikling av produktene, reklame, kvalitetskontroll etc.³⁹ Det er gjerne større økonomiske verdier forankret i velkjente varemerker enn andre merker. De betydelige investeringer som i mange tilfelle ligger bak velkjente merker taler for at det gis et utvidet vern, og det gjelder selv om ikke varemerkets funksjon som opprinnelsesangivelse blir skadelidende.⁴⁰

Aktører kan nå ut til befolkningen også *uten* at mye tid og penger er involvert. F.eks. kan internettjenester være svært effektive markedsføringskanaler. Et eks. er at Vegard og Bård Ylvisåker høsten 2013 gjorde frasen ”What does the fox say” kjent i mange land gjennom sangen The Fox på videodelingstjenesten YouTube. I februar 2014 ble setningen ”What does the fox say” registrert som ordmerke.⁴¹ Om ”What does the fox say” kan sies å ha oppnådd kodak-

³⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 395.

³⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 26.

⁴⁰ Lassen og Stenvik 2011 s. 26.

⁴¹ Registreringsnr. 274418.

vern er etter mitt syn usikkert, ettersom et varemerke for å anses som velkjent etter vml. § 4 annet ledd må være kjent som et kommersielt kjennetegn. ”What does the fox say” har nok blitt en velkjent frase i Norge, men uttrykket er nok først og fremst kjent som refrenget i sangen The Fox, og ikke som et kommersielt kjennetegn. Uansett er det klart at et varemerke kan bli velkjent på kort tid, f.eks. gjennom sosiale medier og andre internettkanaler. Velkjente varemerker *kan* oppnå vern etter vml. § 4 annet ledd, uten at det ligger mye tid og penger bak deres oppbygging. Kodakvern kan altså legitimeres selv om det ikke ligger betydelige investeringer bak varemerkeoppbygging. Det kan nemlig være *betydelige verdier* forankret i et varemerke selv om det ble velkjent i løpet av kort tid. Rettighetshaveren har en berettiget interesse i å sette en stopper for andres bruk som har til formål å utnytte eller skade *egenverdien* av et varemerke som har blitt særlig kjent, noe det vil bli sagt mer om i neste avsnitt.

2.2.2.3 Velkjente varemerkets egenverdi

I Arsenal sies det i premiss 47 at «undertakings must be able to attract and retain customers by the quality of their goods or services». Alle varemerkeinnhavere er opptatt av å skaffe seg en kundekrets og beholde denne, ikke bare innehavere av kjente varemerker. Det er likevel rimelig at det gis et utvidet vern for velkjente varemerker, ettersom det med kjente kjennetegn gjerne følger med *høye goodwillverdier*. Innehavere av slike merker har et særlig renommé å verne om. Merkene har en egen symbolkarakter som representerer en selvstendig kommersiell verdi.⁴² Denne verdien er beskyttelsesverdig i seg selv, også når det gjelder andre varer og tjenester enn det vernede merket er kjent for.⁴³ Vml. § 4 annet ledd krever derfor ikke vare- eller tjenesteslagslikhet.

Goodwillverdien kalles gjerne en *frittstående* verdi, ettersom varemerkeinnhaveren kan overføre verdien til varer eller tjenester av annet slag.⁴⁴ F.eks. har Camel og Malboro, to varemerker kjent for tobakk, utvidet varemerkebruken til moteindustrien. Et annet eks. er at bilmerket Jaguar også brukes for klokker. En rettighetshaver kan la goodwillverdien forbli i egen virksomhet, eller det kan skje en verdioverføring ved salg til andre virksomheter gjennom lisensiering, såkalt *trademark merchandising*.⁴⁵

I tillegg til egenverdien som ligger i goodwillverdien, er den *gjenkjennelseeffekt* som følger med det velkjente varemerket verdifull for rettighetshaveren. Mens betydningen av goodwill ligger i at tegnet har en positiv og salgsfremmende påvirkning på forbrukeren *etter* at han eller

⁴² Lassen og Stenvik 2011 s. 27.

⁴³ Lassen og Stenvik 2011 s. 27.

⁴⁴ Hurlen 2008 s. 153.

⁴⁵ Hurlen 2008 s. 153.

hun har oppfattet tegnet, ligger verdien av *særpreget* i den *umiddelbare* gjenkjennelseeffekten.⁴⁶ Denne effekten fremkaller et *blikkfang*.⁴⁷ I møte med Louis Vuittons logo vil omsetningskretsen med en gang få tankene ledet til virksomheten Louis Vuitton og produktene motehuset produserer, og slik fungerer altså varemerket som et blikkfang.⁴⁸ Betydningen av goodwill er knyttet til at Louis Vuitton-logoen vekker visse tanker hos kunden *etter* at han eller hun har oppfattet tegnet, som eksklusivitet, eleganse, kvalitet etc.⁴⁹

Hovedgrunnen til at velkjente varemerker har et større vern enn andre tegn, er altså de store økonomiske interesser som følger med et velkjent merke som en konsekvens av blikkfanger-effekten og omdømmet.⁵⁰ Det kan variere hvor mye tid og penger som har gått med i merkeoppbyggingen, men felles for velkjente varemerker er at de er mye verdt. Det ligger som nevnt en selvstendig kommersiell verdi i at tegnet er velkjent. Dette er en *immateriell* verdi. Som en konsekvens av de betydelige finansielle interesser som knytter seg til kjente varemerker, er det rimelig at de beskyttes mot skade og snylting, selv om kunden ikke risikerer å forveksle merket med et yngre.⁵¹

2.2.2.4 *Sammenhengen med brukspliktregelen*

Som nevnt i avsnitt 1.3 bør regelen i vml. § 4 annet ledd sees i sammenheng med brukspliktregelen i vml. § 37.⁵² Hadde vi ikke hatt brukspliktbestemmelsen, kunne en varemerkeinnehaber ha sørget for å registrere kjennetegnet sitt med en omfattende varefortegnelse, og dermed oppnådd varig vern for merket også for varer og tjenester som varemerket faktisk ikke blir brukt for. Som følge av bestemmelsen i vml. § 37 første ledd kan imidlertid registreringsvernet etter en tid tapes for merker som ikke er i bruk. Det fremgår av bestemmelsen at registreringen av et merke kan kreves slettet hvis det ikke er tatt ”i reell bruk” for varene eller tjenestene det er registrert for innen fem år fra registreringsdagen, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år sammenhengende. Med bakgrunn i brukspliktregelen er det altså naturlig at § 4 annet ledd ikke krever vare- eller tjenesteslagslikhet. Innehaveren av et velkjent varemerke kan ha en berettiget interesse i at merket er beskyttet også for anvendelse som gjelder andre varer eller tjenester enn hva kjennetegnet brukes for, ettersom et velkjent merkes kommersielle verdi gjelder uavhengig av vare- og/eller tjenesteslaget.

⁴⁶ Hurlen 2008 s. 169.

⁴⁷ Hurlen 2008 s. 168.

⁴⁸ Hurlen 2008 s. 169.

⁴⁹ Hurlen 2008 s. 169.

⁵⁰ Lassen og Stenvik 2011 s. 365.

⁵¹ Lassen og Stenvik 2011 s. 365.

⁵² Lassen og Stenvik 2011 s. 368.

2.2.2.5 Tre krenkelsesformer

Etter vml. § 4 annet ledd kan et velkjent varemerke krenkes på tre ulike måter. Hva som ligger i de tre alternativene vil bli redegjort for i avhandlingens del 3, i avsnittene 3.5, 3.6, 3.7 og 3.8. Her skal det kort forklares hva hvert av alternativene innebærer og hvorfor vi har disse krenkelsesformene.

En form for inngrep er *urimelig utnyttelse av særpreg eller anseelse*, såkalt *free-riding*. Det fremgår av premiss 41 i L'Oréal at man har for øyet tilfelle hvor en aktør oppnår fordeler ved å bruke et velkjent varemerke, eller et merke som likner et velkjent varemerke. Det er rimelig at rettighetshaveren er alene om å høste fruktene av egen innsats i markedet. Kjente varemerker har gjerne en egenverdi som frister til illojal utnyttelse, slik at en annen aktør ønsker å oppnå positive konsekvenser for seg selv ved å rettsstridig utnytte det kjente merket.⁵³

Krenkelse kan videre foreligge dersom det velkjente varemerkets *særpreg skades*. Hvis andre aktører anvender det velkjente kjennetegnet kan det skades ved at det skjer en *utvanning* av merket, jf. premiss 39 i L'Oréal. Blikkfangereffekten svekkes.⁵⁴ En slik svekkelse har typisk forekommet når merket tidligere ga gjennomsnittsforbrukeren umiddelbare assosiasjoner til varene eller tjenestene som det var registrert for, men ikke lenger er i stand til å skape denne assosiasjon like effektivt, jf. samme premiss. Rettighetshaveren skal ikke trenge å finne seg i at andre aktører skader kjennetegnet på denne måten.

Endelig kan varemerkets *anseelse skades*. Det fremgår av premiss 40 i L'Oréal at slik skade foreligger når varene eller tjenestene som det identiske eller liknende varemerket brukes for, kan påvirke omsetningskretsen til å finne det velkjente merket mindre tiltrekkende. Videre heter det i premisset at risikoen for slik skade særlig foreligger når varene eller tjenestene tredjemann tilbyr, har en karakteristikk eller kvalitet som kan gi en negativ innflytelse på kjennetegnets image. Mange særlig sterkt innarbeidede merker forbindes med eksklusiv eleganse og optimal kvalitet, og dersom andre aktører anvender identiske eller liknende merker for varer eller tjenester som ikke bærer preg av samme eleganse eller kvalitet, setter dette sitt preg på de kjente merkenes anseelse.⁵⁵ Et velkjent merke som assosieres med kvalitet, vil kunne få ødelagt reklameverdien hvis andre aktører anvender det for varer av lav kvalitet.⁵⁶

⁵³ Schovsbo og Rosenmeier 2011 s. 466.

⁵⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 372.

⁵⁵ Schovsbo og Rosenmeier 2011 s. 467.

⁵⁶ Lassen og Stenvik 2011 s. 365.

2.2.3 Varemerker med mye særpreg

2.2.3.1 *Elastiske regler*

De reelle hensyn som ligger bak kodakregelen, taler for at varemerker med mye særpreg får vern for flere vare- og tjenesteslag enn andre merker, *selv om* merkene ikke er så kjente at vml. § 4 annet ledd kommer til anvendelse.⁵⁷ EU-domstolen uttaler i premiss 24 i Sabel at jo mer særpreget et kjennetegn er, jo sterkere blir dets stilling i forvekselbarhetsvurderingen. Et kjennetegn med betydelig særpreg har gjerne større interesser å verne om enn andre merker. Innehaveren har i mange tilfelle investert i merket gjennom reklame, produktutvikling etc., og merket har dermed oppnådd en posisjon i kraft av at mange kunder vet om det og forbinder det med noe positivt. Hensynene bak vml. § 4 annet ledd er i bunn og grunn vanlige varemerkerettslige prinsipper, og disse gjør seg gjeldende med ulik styrke for ulike varemerker, avhengig av grad av særpreg.⁵⁸ Derfor er det nødvendig at regelverket fungerer elastisk.⁵⁹

2.2.3.2 *Betydningen av sterk innarbeidelse*

Et varemerkes særpreg kan bli styrket gjennom *sterk innarbeidelse*.⁶⁰ Utover at kraftig innarbeidelse bidrar til styrket særpreg, er det imidlertid ikke riktig å la slik innarbeidelse få betydning i forvekslingsrisikovurderingen etter vml. § 4 første ledd bokstav b.⁶¹ Solid innarbeidelse medfører nemlig ikke i seg selv en økt fare for forveksling. Tvert imot vil det gjerne være lettere for gjennomsnittsforbrukeren å holde to kjennetegn fra hverandre når det ene er sterkt innarbeidet, ettersom forbrukeren da har et klart bilde i sin bevissthet av hvordan det «riktige» merket ser ut.⁶² En kan f.eks. tenke seg at det fantes et varemerke som het Line, som var sterkt innarbeidet for duftlys. Dersom en annen duftlysprodusent begynte å bruke tegnet Lina for sine duftlys, ville kunden antakelig vært oppmerksom på forskjellen i de to tegnene, nettopp som en konsekvens av Lines sterke innarbeidelse. At kunden er observant kan imidlertid ikke tillegges vekt til ugunst for innehaveren av Line-tegnet. At innehaveren av det eldre kjennetegnet gjennom investeringer etc. har bygget seg opp en stadig større blikkfangereffekt og goodwillverdi, skal ikke tale i vedkommendes disfavør.⁶³ Bortsett fra at sterk innarbeidelse

⁵⁷ Lassen og Stenvik 2011 s. 366.

⁵⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 366.

⁵⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 366.

⁶⁰ Lassen og Stenvik 2011 s. 261.

⁶¹ Lassen og Stenvik 2011 s. 424.

⁶² Lassen og Stenvik 2011 s. 424.

⁶³ Lassen og Stenvik 2011 s. 425.

styrker et varemerkes særpreg, skal det altså ikke tillegges betydning at merket er sterkt innarbeidet, verken i den ene eller annen retning.⁶⁴

3 Oppnåelse av vern

3.1 Oversikt over vilkårene og fremstillingen videre

For å få vern etter direktivets art. 5 annet ledd og vml. § 4 annet ledd, må en rekke vilkår være tilfredsstilte. Kjennetegnet må være *velkjent* i Norge. Dette vilkåret vil bli behandlet i avsnitt 3.2. Videre krever vml. § 4 annet ledd at det yngre kjennetegnet er identisk med eller likner det eldre. Hva som skal til for å etablere en slik *assosiasjon* som kodakregelen krever, vil bli redegjort for i avsnitt 3.3. Vilkåret om at det yngre kjennetegn må være *brukt i næringsvirksomhet* skal behandles i avsnitt 3.4. Videre krever vml. § 4 annet ledd at minst *en av tre krenkelsesformene* foreligger. Det kan være tale skade på særpreget, skade på anseelsen eller urimelig utnyttelse. Jeg vil gjøre rede for krenkelsesvurderingen i avsnitt 3.5, 3.6 og 3.7 og 3.8. Krenkelsen må etter art. 5 annet ledd skje «*without due cause*» for at innehaveren av det velkjente varemerket skal kunne kreve bruken stoppet. «Without due cause»-vilkåret vil bli behandlet i avsnitt 3.9.

3.2 Varemerket må være velkjent

Et tegn kan altså bare oppnå vern etter vml. § 4 annet ledd dersom det er «velkjent her i riket». Direktivteksten sier at merket må ha «a reputation in the Member State». EU-domstolen påpeker i premiss 22 i sak C-375/97 CHEVY at direktivet skal tolkes ensartet. På tross av nyanser i de ulike språkversjonene av direktivet skal det altså tolkes likt for alle. Det måtte være klart etter en sammenlikning av de ulike språkversjoner at direktivet opererer med en kunnskapsterskel. Det kreves altså en viss grad av kunnskap om kjennetegnet for at det kan anses å ha «a reputation». At dette må være et krav støttes av at direktivbestemmelsen ikke stiller krav om vare- og tjenesteslagslikhet, noe EU-domstolen påpeker i premiss 23. Det er nødvendig med et visst bekjenthetsnivå – «a sufficient degree of knowledge» – for at det foreligger risiko for assosiasjon idet kunden møter et identisk eller liknende kjennetegnet på andre varer eller tjenester.

Hos hvilke personer må det være tale om «a sufficient degree of knowledge»? Må befolkningen som helhet ha slik kunnskap, eller holder det at noen personer er tilstrekkelig kjent med det eldre tegnet? EU-domstolen gir svaret i premiss 24:

⁶⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 425.

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

Her fremgår det altså at det er den del av allmennheten som utgjør markedet for varene eller tjenestene som er relevant. Det er altså bare *omsetningskretsens* kjennskapsnivå som har noe å si. Når det gjelder vanlige forbrukervarer er omsetningskretsen så godt som altomfattende.⁶⁵ F.eks. er det ikke kun et segment av befolkningen som utgjør markedet for en virksomhet som selger sjokolade, melk eller juice under et varemerke. Situasjonen kan være en annen for nisjeprodukter, dvs. produkter som hører til innenfor et spesialområde.⁶⁶ Mens varer som sjokolade, melk og juice er ment å tilfredsstillе behovet hos en stor omsetningskrets, retter andre varer seg kun mot en liten del av allmennheten. Det er klart at ikke hele befolkningen fungerer som omsetningskrets når det gjelder gårdsutstyr. Og hvis en aktør selger utstyr som er beregnet for tennisutøvere, er det utøverne av denne sporten som vil utgjøre den relevante krets. En leverandør av tennisutstyr kan derfor få vern etter kodakregelen dersom varemerket er velkjent hos den del av den norske befolkning som driver med tennis, selv om nordmenn flest aldri har hørt om varemerket.

Det følger av premiss 25 i CHEVY at det ikke kan oppstilles krav om at en viss prosentandel av omsetningskretsen er kjent med merket, men etter premiss 26 må *en betydelig del* av kretsen – «a significant part of the public concerned» – ha kunnskap om tegnet. For at et kjennetegn skal anses som velkjent må det som regel være sterkt innarbeidet.⁶⁷ I vurderingen av om en betydelig del av omsetningskretsen er i besittelse av kunnskapen, kan mange forhold komme i betraktning. Momenter er kjennetegnets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekning, varemerkebrukens varighet, og hvor store investeringer aktøren har foretatt, jf. premiss 27. Om vilkåret er oppfylt vil bero på en helhetsvurdering som åpner for stor grad av fleksibilitet.⁶⁸

Spørreundersøkelser trekkes ofte inn når det skal tas stilling til om et varemerke er velkjent, bl.a. i sak PS-2012-8051, hvor Annen avdeling skulle ta stilling til om tegnet Kawasaki var velkjent for motorsykler. Det hadde blitt utført en undersøkelse hvor utvalget ble spurt om hvilke produkter de forbinder med merket Kawasaki, hvor alternativene var motorsykler, sportssko og sportsartikler som badmintonrackets. 88 % av utvalget svarte motorsykler, noe

⁶⁵ Hurlen 2008 s. 161.

⁶⁶ Hurlen 2008 s. 162.

⁶⁷ Lassen og Stenvik 2011 s. 370.

⁶⁸ Hurlen 2008 s. 164.

som ifølge Annen avdeling ga en god indikasjon på at Kawasaki er velkjent i Norge. Videre ble det vist til at Kawasaki siden midten av 1970-tallet har vært en av verdens største motorsykkelprodusenter. Annen avdeling påpekte at merkets markedsandel har ligget på mellom 6 % og 12 % av det totale motorsykkelsalget i Norge, og ”til sammenlikning hadde i 2010 de utvilsomme Kodakmerkene for biler, Volvo og BMW, henholdsvis 8,2 % og 4,4 % av bilsalget”. Det ble konkludert med at Kawasaki var et velkjent varemerke i Norge, også utenfor omsetningskretsen for motorsykler.

Varemerket må være kjent som et *kjennetegn*, slik at kunden ikke oppfatter tegnet f.eks. som en betegnelse på en vares egenskaper.⁶⁹ I sak LB-2008-117063 Champagneria sa Borgarting lagmannsrett på s. 10 i dommen seg enig med Patentstyret i at ”CHAMPAGNE er nok godt kjent i Norge, men da nettopp som en geografisk opprinnelsesbetegnelse, eller som en generisk betegnelse for musserende vin”. At folk var kjent med champagnebegrepet var altså ikke tilstrekkelig, ettersom kunnskapen ikke gjaldt champagne som *varemerke*. Hvis en kunde kjøper en hamburger og det bare står «BURGER» på esken maten kommer i, vil han eller hun sannsynligvis tenke at ordet «BURGER» er plassert der for å markere hva esken inneholder, ikke for å angi kommersielt opphav. Står det derimot «BURGER KING» på esken, vil gjennomsnittsforbrukeren forstå at det er tale om varemerket Burger King. Burger Kings logo markerer hamburgerens kommersielle opprinnelse.



Registreringsnr. 199856

Har et varemerkes *egenverdi* noe å si for om det skal anses som særlig kjent? Som nevnt hviler kodakregelen på betraktninger om at de betydelige investeringer som ofte ligger bak velkjente merker, og som har resultert i en betydelig goodwillverdi, legitimerer en større beskyttelse. Dette taler for at det bør være nødvendig at et kjennetegn, for at det skal kunne omfattes av vml. § 4 annet ledd, har en *goodwillverdi som er høyere enn hva som er alminnelig for innarbeidede varemerker ellers*.⁷⁰ Dette er i tråd med at det, for å sikre lojalitet i markedsføringen, er grunn til å gi et utvidet vern til merker som har opparbeidet seg en selvstendig

⁶⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 370.

⁷⁰ Lassen og Stenvik 2011 s. 370.

kommersiell verdi.⁷¹ CHEVY tyder imidlertid på at det er en *kvantitativ* vurdering som skal foretas, ikke en *kvalitativ*.⁷² Et visst kunnskapsnivå må til ved at en betydelig del av omsetningskretsen må være kjent med varemerket, men EU-domstolen sier ikke at det f.eks. kreves et særlig verdifullt image.⁷³ For å finne ut om et merke er «velkjent her i riket» etter vml. § 4 annet ledd, må det antakelig foretas en *kvantitativ* vurdering, ikke en *kvalitativ*, slik at kjenne-tegnet ikke trenger å gi spesielt positive assosiasjoner.⁷⁴ Det er imidlertid klart at grad av goodwill står sentralt når det skal tas stilling til om kodakmerket er *krenket* av det yngre tegn.⁷⁵ Men når det skal avgjøres om *kjennskapsvilkåret* er tilfredsstillt, er spørsmålet rett og slett om en betydelig del av den relevante krets er kjent med tegnet.⁷⁶

Merket må være velkjent «i riket». Det fremgår av CHEVY at det er tilstrekkelig at merket er kjent *i en vesentlig del* av riket, jf. premiss 28.

3.3 Assosiasjon

3.3.1 Innledning

For at det skal kunne legges til grunn at det foreligger urimelig utnyttelse av eller skade på et velkjent varemerkes særpreg eller anseelse, er det en forutsetning at omsetningskretsen *assosierer* det yngre merket med det eldre. Det følger av premiss 37 i L'Oréal at assosiasjon ikke er tilstrekkelig for å konstatere varemerkekrenkelse, men altså en *nødvendig* betingelse.

I Adidas kom EU-domstolen med viktige uttalelser om kodakregelen. Adidas registrerte sitt varemerke, som brukes på en rekke treningsartikler, i Beneluxlandene. Det er tale om et figurmerke som består av tre striper som går parallelt, plassert på den ene siden av et klesplagg. En annen aktør, Fitnessworld, solgte treningsklær under navnet Perfetto med to parallelle striper. De to stripene stod i likhet med Adidas' tre striper i fargekontrast til klesplaggene, og var plassert på samme sted på klærne.

⁷¹ Lassen og Stenvik 2011 s. 27.

⁷² Hurlen 2008 s. 156.

⁷³ Hurlen 2008 s. 156.

⁷⁴ Hurlen 2008 s. 156.

⁷⁵ Hurlen 2008 s. 189.

⁷⁶ Hurlen 2008 s. 157.



Adidas



Fitnessworld

I premiss 31 i Adidas-dommen uttaler EU-domstolen at beskyttelsen som gis i direktivets art. 5 annet ledd, ikke krever at det foreligger en slik grad av likhet mellom det yngre og det eldre kjennetegnet at det er risiko for forveksling hos omsetningskretsen. Det er tilstrekkelig at de to tegnene er såpass like at den relevante krets etablerer *en link* mellom de to merker. Dette gjentas i sak C-102/07 Adidas II, premiss 41.

Hva skal så til for at det foreligger en slik link som kreves? I stor grad beror assosiasjonsvurderingen på gjetninger om *kundepsykologi*.⁷⁷ Hvilke tanker gjør en seg i møte med det yngre merket? EU-domstolen opererer med en *gjennomsnittsforbruker*, noe som f.eks. fremgår av Sabel premiss 23. Gjennomsnittsforbrukeren oppfatter normalt et kjennetegn som en helhet og analyserer ikke detaljene i merket, jf. samme premiss. Graden av oppmerksomhetsnivå vil imidlertid variere mellom ulike omsetningskretser.⁷⁸ Fiolinisten som går til anskaffelse av en ny fiolin er gjerne mer oppvakt enn den alminnelige forbruker som kjøper nye vaskekluter.

3.3.2 Momenter i assosiasjonsvurderingen

I det følgende vil jeg gjøre rede for viktige forhold som må tas i betraktning når det skal vurderes om det foreligger en slik link kodakregelen krever. EU-domstolen går inn på flere av momentene i sak C-252/07 Intel. Den nasjonale domstol spurte EU-domstolen hva som er de relevante kriterier for å finne ut om det foreligger en link mellom to kjennetegn. I premiss 41 uttaler EU-domstolen at det må foretas en helhetsvurdering hvor alle sakens relevante forhold tas i betraktning. I neste premiss gis det eksempler på hvilke momenter som er sentrale:

⁷⁷ Hurlen 2008 s. 171.

⁷⁸ Sak C-342/97 Ljoyd, premiss 26.

”Those factors include:

- the degree of similarity between the conflicting marks;
- the nature of the goods or services for which the conflicting marks were registered, including the degree of closeness or dissimilarity between those goods or services, and the relevant section of the public;
- the strength of the earlier mark’s reputation;
- the degree of the earlier mark’s distinctive character, whether inherent or acquired through use;
- the existence of the likelihood of confusion on the part of the public.”

Et første forhold av betydning er altså *graden av likhet mellom tegnene*. EU-domstolen uttaler seg om dette momentet i premiss 44 i Intel: Det er mer sannsynlig at det yngre tegn vil få omsetningskretsen til å tenke på det velkjente varemerket, jo likere de to tegnene er. Det sies videre at ”that is particularly the case where those marks are identical”. Det sier seg selv at en assosiasjon lett vil oppstå dersom to tegn er identiske.

I premiss 28 i Adidas uttaler EU-domstolen at det kreves elementer av visuell, fonetisk eller begrepsmessig likhet. Synsbildet, lydbildet og forestillingsbildet kan hver for seg medføre at det skapes en sammenheng mellom to kjennetegn.⁷⁹

Det er imidlertid ikke nok for å konstatere en slik link som direktivets art. 5 annet ledd krever, at de to tegnene likner hverandre. Det er ikke engang tilstrekkelig at de er identiske. Dette følger av premiss 45 i Intel. Som det fremgår av premiss 42, er det et sentralt moment *hvilke varer eller tjenester de to kjennetegnene er registrert for*. Det er nemlig mulig at det eldre og det yngre tegnets omsetningskretser *ikke overlapper*, jf. premiss 46. Et viktig spørsmål er altså om det velkjente varemerkets omsetningskrets overlapper det yngre merkets omsetningskrets. Et eks. kan være at det eldre varemerket er registrert for tennisutstyr, og det yngre er registrert for traktor- og gårdsutstyr. Tennisutøvere og traktorkunder er ikke overlappende omsetningskretser. Tennisspillerne vil neppe bli konfrontert med det yngre merket, og traktorkundene vil sannsynligvis ikke konfronteres med det eldre, noe som vil tale mot at det foreligger en slik assosiasjon som kreves.

Selv om omsetningskretsene skulle overlappe, kan det hende at varene eller tjenestene de to tegnene er registrert for, er så *ulike* at det er usannsynlig at en assosiasjon vil oppstå, jf. premiss 49 i Intel. Det velkjente varemerket er f.eks. registrert for tennisutstyr, og det yngre for

⁷⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 391.

matvarer. Alle må handle mat, og sannsynligvis vil tennisutøverne møte matvaremerket i omsetningen. Tennisutstyr og matvarer er imidlertid to vareslag som må sies å ligge langt fra hverandre, noe som kan medføre at en sammenheng i kundens bevissthet ikke oppstår, på tross av overlappingen som foreligger. Som Annen avdeling legger til grunn i Kawasaki er det klart at ”bestemmelsen i varemerkeloven § 4 annet ledd innebærer en viss fleksibilitet”, og ”kodakvern trenger heller ikke å strekke seg ut til alle typer varer og tjenester”.

Selv om likhet i vare- eller tjenesteslag ikke er nødvendig etter kodakregelen, er altså avstanden mellom vare- eller tjenesteslagene en faktor i vurderingen av om det foreligger en slik link som kreves. Dette momentet må imidlertid ses i sammenheng med *hvor kjent det eldre varemerket er*. At det har betydning hvor berømt det velkjente varemerket er, fremgår klart av Intel i premiss 51:

”It must also be pointed out that certain marks may have acquired such a reputation that it goes beyond the relevant public as regards the goods or services for which those marks were registered.”

Dersom det eldre varemerket er svært berømt, kan en link oppstå selv når kunden treffer det på helt andre varer og tjenester enn merket er kjent for.⁸⁰ Hvis gjennomsnittsforbrukeren f.eks. møter Samsung eller Apple på varer eller tjenester som ikke har noe med elektronikk å gjøre, vil tankene likevel lett gå til det berømte varemerket. Selv om det eldre og det yngre tegn har omsetningskretser som ikke overlapper, kan det altså oppstå en link dersom det eldre varemerket er svært kjent, jf. premiss 52 i Intel. For kjennetegn som er velkjente, men likevel mindre berømte enn f.eks. Samsung og Apple, kan avstand i vare- eller tjenesteslag mellom det eldre og det yngre tegn innebære at det ikke etableres en sammenheng i kundens bevissthet.

Et neste forhold som må tas med i vurderingen er *graden av det eldre merkets distinktive karakter*. EU-domstolen uttaler seg i premiss 54 i Intel om dette momentet:

”Likewise, the stronger the distinctive character of the earlier mark, whether inherent or acquired through the use which has been made of it, the more likely it is that, confronted with a later identical or similar mark, the relevant public will call that earlier mark to mind.”

I vurderingen av om gjennomsnittsforbrukeren påminnes det eldre merket når han møter det yngre, er altså graden av det eldre tegnets *styrke* et viktig moment, ettersom sterke kjennetegn

⁸⁰ Lassen og Stenvik 2011 s. 373.

fremmer assosiasjon.⁸¹ Et sterkt varemerke er et merke som gjerne er lett å huske, og det refererer seg typisk ikke til vare- eller tjenestearten eller til egenskaper ved varene eller tjenestene merket er registrert for.⁸² Et eks på et sterkt varemerke er H&M for klær. H&M er ikke beskrivende for klær, og tegnet fester seg lett i syns- og hørselserindringen til den alminnelig opplyste gjennomsnittsfbruker.⁸³ H&M er et enkelt og kort varemerke som er lett å uttale. Logoen er dessuten enkel å gjenkjenne. Som det fremgår av det refererte premiss 54 fra Intel, kan et varemerke oppnå en høyere distinktiv karakter gjennom bruk. H&M er en svært populær kleskjede både i Norge og mange andre steder i verden. Merket har gjennom bruk oppnådd en høyere grad av særpreg enn det i utgangspunktet hadde, ettersom gjennomsnittsfbrukeren eksponeres hyppig for merket på kjøpesentre, i handlegater, gjennom reklame osv. Idet forbrukeren møter et merke som likner på H&M i omsetningen, vil han eller hun derfor lett tenke på klesgiganten. Det skal altså ikke mye til for at en assosiasjon oppstår. Situasjonen er en annen for *svakere* varemerker. Svakere varemerker har mindre grad av distinktivitet. Når distinktivitetsgraden er lavere, skal det mer til for at man har å gjøre med en slik link som kodakregelen krever, ettersom gjenkjennelseeffekten da er svakere.



Int. registreringsnr. 1102244

Et siste moment som nevnes i premiss 41 i Intel, er om det foreligger risiko for forveksling hos omsetningskretsen. Det er som nevnt ikke et krav etter kodakregelen at det foreligger en slik risiko, men det er likevel et forhold som må tas i betraktning i den helhetsvurdering som skal foretas for å ta stilling til om det er en slik sammenheng mellom det eldre og det yngre tegn som regelen krever.

3.4 Det yngre kjennetegn må være brukt i næringsvirksomhet

⁸¹ Hurlen 2008 s. 177.

⁸² Lassen og Stenvik 2011 s. 100.

⁸³ Lassen og Stenvik 2011 s. 63.

3.4.1 Det yngre tegn må brukes

Vml. § 4 annet ledd og direktivbestemmelsen krever for krenkelse at det yngre tegn må *brukes*. I Adidas-dommen uttales det i premiss 40 at i et tilfelle hvor den nasjonale rett kommer til at omsetningskretsen ser tegnet *kun som en utsmykning*, etableres det ingen assosiasjon med det registrerte merket. EU-domstolen sier med dette at tegnet til en viss grad må oppfattes som individualiserende. Domstolens uttalelser i sak C-48/05 Opel kan imidlertid tolkes dit hen at det kan foreligge varemerkeinnngrep selv om det ikke er tale om en individualiserende effekt hos det yngre tegn.⁸⁴ I Opel hadde et firma brukt Opels logo på lekebiler. Opel var registrert både for motorvogner og for leker. Opel, som er velkjent for sine motorvogner, mente at merkets anseelse ville bli skadelidende hvis lekebilene ikke hadde god kvalitet og var oppdaterte, jf. premiss 35. EU-domstolen uttaler i premiss 37 at påsettingen av Opels logo på lekebilene ”constitute, within the meaning of Article 5(2) of the directive, a use which the proprietor of the trade mark is entitled to prevent – where the protection defined in that provision has been introduced into national law – if, without due cause, use of that sign takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark as a trade mark registered for motor vehicles”.

Det er nærliggende å forstå uttalelsen som at spørsmålet om tegnet er ”used” etter Varemerkedirektivets art. 5 annet ledd, beror på om bruken medfører krenkelse på en av tre måter bestemmelsen taler om, samt på om «without due cause»-vilkåret er oppfylt, og at det yngre tegnet ikke trenger å fungere individualiserende for at det kan sies å foreligge relevant bruk.⁸⁵ Dommen kan altså tas til inntekt for at det er *følgene* av bruken som er avgjørende.⁸⁶

Gode argumenter taler for at det ikke bør stilles krav om at det yngre tegnet anses individualiserende. Hos gjennomsnittsforbrukeren kan en assosiasjon oppstå på tross av at det ikke oppfattes som et kjennetegn. Selv om kunden ville tenkt at han eller hun kun stod overfor en dekorasjon i møte med Fitnessworlds to striper, kunne det *likevel* bli skapt en link til Adidas.⁸⁷ Selv om tegnet ikke oppleves individualiserende, kan rettighetshaveren ha en like berettiget interesse i å kreve bruken stoppet, som i tilfelle hvor en slik individualiserende effekt foreligger.⁸⁸ Det kjente merket kan nemlig i begge tilfelle utsettes for slik *badwill* som vml. § 4 annet ledd skal beskytte mot, og innehaveren av det yngre tegnet kan oppnå *fordeler* gjennom assosiasjonen til det eldre tegnet. I bunn og grunn er reglene om kjennetegnsvern en lovgiv-

⁸⁴ Hurlen 2008 s. 174.

⁸⁵ Hurlen 2008 s. 175.

⁸⁶ Hurlen 2008 s. 175.

⁸⁷ Hurlen 2008 s. 173.

⁸⁸ Hurlen 2008 s. 173.

ning om *lojalitet i markedsføringen*, noe lovvilkårene bør tolkes i lys av.⁸⁹ Lojalitetshensynet taler for at det ikke bør være til hinder for varemerkeinngrep at det yngre tegnet f.eks. utelukkende oppfattes som pynt, dersom det foreligger urimelig utnyttelse av eller skade på blikkfangereffekten eller anseelsen.

Nyere avgjørelser fra EU-domstolen går imidlertid i en annen retning enn Opel-dommen. I sak C-236/08 Google legger domstolen i premiss 56 til grunn at vilkåret om bruk ikke er tilfredsstillt med mindre aktøren bruker tegnet *i sin egen kommersielle kommunikasjon*. Uttalelsen peker i retning av at det kreves en viss individualiserende effekt, og at det altså ikke foreligger varemerkeinngrep hvis tegnet f.eks. utelukkende oppfattes som pynt av omsetningskretsen. Hvis gjennomsnittsforbrukeren kun tenker at et tegn er en dekorasjon, og ikke et varemerke, fungerer ikke tegnet individualiserende. Etter Google-saken er det nærliggende å tolke direktivets art. 5 annet ledd som at innehaveren av det yngre tegn må bruke det som kommunikasjonsmiddel for egne varer eller tjenester for at varemerkeinngrep skal kunne konstateres.

3.4.2 Bruk i næringsvirksomhet

Det følger av direktivets art. 5 annet ledd at det kreves for varemerkeinngrep at tegnet brukes «in the course of trade», altså i næringsvirksomhet. I Google-saken uttalte EU-domstolen seg om dette vilkåret i premiss 50:

«The use of a sign identical with a trade mark constitutes use in the course of trade where it occurs in the context of commercial activity with a view to economic advantage and not as a private matter.»

Som det fremgår av sitatet må aktøren ta sikte på økonomisk vinning. Bruken må ikke skje i private forhold. Det foreligger f.eks. ikke varemerkeinngrep dersom en forbruker skaffer seg et billig klesplagg og setter på en logo som likner på Chanel's varemerke. Det er heller ikke tale om noen krenkelse hvis kunden kjøper en parfyme i butikken og senere klistrer på en Dior-etikett. Grunnen er nettopp at det her dreier seg om privat bruk, ikke bruk i næringsvirksomhet.

3.5 Noen utgangspunkter for krenkelsesvurderingen

⁸⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 27.

3.5.1 Innledning

Et varemerkeinngrep kan foregå på tre ulike vis: Det kan skje skade på særpreg, skade på anseelse eller foreligge en urimelig utnyttelse av særpreg eller anseelse. Rettighetshaveren har en berettiget interesse i å sette en stopper for alle tre typer krenkelser. Jeg har tidligere i avhandlingen, i avsnitt 2.2.2.5, kort gjort rede for hva som ligger i hvert av de tre alternativene. I det følgende vil det foretas en nærmere redegjørelse.

For at det skal foreligge misbruk av varemerke innehaverens enerett etter direktivets art. 5 annet ledd, er det som jeg har gjort rede for i avsnitt 3.3, et vilkår at det oppstår en assosiasjon i omsetningskretsens bevissthet, jf. L'Oréal premiss 37. Av samme premiss fremgår det videre:

«The existence of such a link in the mind of the public constitutes a condition which is necessary but not, of itself, sufficient to establish the existence of one of the type of injury against which Article 5(2) of Directive 89/104 ensures protection for the benefit of trade marks with a reputation.»

Som det følger av denne uttalelsen, er det ikke nok for å konstatere varemerkekrenkelse at omsetningskretsen assosierer det yngre merket med det eldre. Det må noe mer til for at det skal kunne legges til grunn at det er tale om urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse etter vml. § 4 annet ledd.

3.5.2 Hvilken omsetningskrets er relevant?

Hvilken omsetningskrets som danner utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger varemerkekrenkelse etter kodakregelen, varierer avhengig av hva slags inngrep det er tale om, jf. Intel premiss 33. Når det gjelder *skade på særpreg eller anseelse* fremgår det av premiss 35 i Intel at det er det *eldre* varemerkets omsetningskrets som er relevant. Grunnen er at spørsmålet om det foreligger skade på særpreget eller anseelsen, ikke er et spørsmål om hva som skjer med det yngre merket, men derimot hva det velkjente merket utsettes for. Derfor utgjør omsetningskretsen for de varer eller tjenester det velkjente kjennetegnet er registrert for utgangspunktet for skadevurderingene. Når det skal tas stilling til om det er tale om *urimelig utnyttelse*, er spørsmålet derimot ikke om det velkjente tegnet utsettes for skade, men om innehaveren av det *yngre* tegnet oppnår fordeler ved å bruke et identisk eller liknende tegn, jf. premiss 41 i L'Oréal. Når spørsmålet er om det foreligger urimelig utnyttelse av det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse, er det derfor det yngre tegnets omsetningskrets som er relevant, jf. premiss 36 i Intel.

EU-domstolen legger i premiss 34 i Intel til grunn at det er *gjennomsnittsforbrukerens* opplevelser som har betydning. Gjennomsnittsforbrukeren er alminnelig velinformert og rimelig observant.

3.5.3 Beviskrav

Rettighetshaveren må for å oppnå beskyttelse mot bruken av det yngre tegnet *bevise* at det er tale om urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreget eller anseelse, jf. premiss 37 i Intel. Det kreves ikke bevis for at krenkelse faktisk har forekommet, jf. premiss 38. Varemerkeinnhaveren skal ikke behøve å vente på at misbruket skjer. Rettighetshaveren har en berettiget interesse i å hindre at det yngre tegnet anvendes, selv om det foreløpig ikke kan konstateres krenkelse, så lenge det foreligger bevis på at det er en *alvorlig risiko* for at varemerkeinngrep vil forekomme i fremtiden.

3.5.4 Sentrale momenter

De forhold som inngår i vurderingen av om det foreligger en slik link som kodakregelen krever, har *også* betydning når spørsmålet er om det velkjente varemerket utsettes for et av de tre krenkelsesalternativer. Dette fremgår av Intel premiss 68. Momentene jeg gjorde rede for i avsnitt 3.3.2, som er nedfelt i premiss 42 i Intel, er altså sentrale ikke bare når det skal tas stilling til om gjennomsnittsforbrukeren assosierer de to tegn, men også når det skal vurderes om det foreligger varemerkeinngrep. Alle relevante omstendigheter i saken må etter premiss 68 tas i betraktning. Når spørsmålet er om det velkjente kjennetegn har blitt utsatt for krenkelse, eller om det er en alvorlig risiko for inngrep i fremtiden, er det derfor viktig å vurdere bl.a. hvor like de to tegnene er, hvor stor avstanden er mellom vare- eller tjenesteslagene, om det foreligger risiko for forveksling etc. Kodakregelen forutsetter at det skal foretas en bred vurdering.⁹⁰

Jo mer *umiddelbart*, og jo *sterkere*, gjennomsnittsforbrukeren gjenkaller det velkjente varemerket i møte med det yngre tegn, jo mer sannsynlig er det at det foreligger varemerkekrenkelse, jf. Intel premiss 67. Hvis kunden tenker på det eldre kjennetegnet med en gang han eller hun treffer det yngre tegnet, og opplever linken mellom de to tegnene som sterk, taler dette altså for at det foreligger inngrep. Hvis det derimot tar noe tid før det etableres en assosiasjon i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet, og denne assosiasjonen er *vag*, skal det mer til for at skade eller urimelig utnyttelse kan konstateres.

⁹⁰ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 43.

Kodakregelen er *objektiv*, slik at det ikke stilles krav til at innehaveren av det yngre tegn har gått inn for å opptre illojalt.⁹¹ Det skal imidlertid mindre til for å konstatere urimelig utnyttelse dersom det foreligger slik illojalitet.⁹²

3.6 Skade på særpreg

3.6.1 Innledning

Når det gjelder skade på særpreg, som etter premiss 39 i L'Oréal-dommen også kalles «whittling away», «blurring» eller «dilution», har man for øye tilfelle hvor det velkjente kjennetegnet *utvannes*. Det velkjente varemerkets evne til å identifisere varene eller tjenestene det er registrert for svekkes ved at en annen aktør bruker et identisk eller liknende tegn. Det skjer en *identitetsoppløsning*, jf. Intel premiss 29. Blikkfangereffekten svekkes ved at varemerket tidligere ga gjennomsnittsforbrukeren umiddelbare assosiasjoner til varene eller tjenestene som det var registrert for, mens merket ikke lenger er i stand til å skape denne assosiasjon like effektivt, jf. premiss 39 i L'Oréal. Utvanning går dermed ut over *opprinnelsesgarantifunksjonen*, ettersom det kjente varemerket som følge av bruken av det yngre tegn får en nedsatt evne til å fungere individualiserende.⁹³ Dessuten kan *reklamefunksjonen* bli svekket.⁹⁴ At gjennomsnittsforbrukeren i mindre grad enn tidligere i møte med det velkjente varemerket får tankene ledet til én bestemt aktør, kan føre til at det kjente merkets evne til å formidle det ønskede reklamebudskap nedsettes.⁹⁵

3.6.2 Forandring i økonomisk oppførsel

I Intel uttales det i premiss 81 at det kreves bevis for at det foreligger en *forandring i gjennomsnittsforbrukerens økonomiske oppførsel*, eller en alvorlig risiko for at slik forandring vil forekomme i fremtiden. Årsaken til forandringen i oppførsel må være bruken av det yngre merket. Dersom det ikke kan konstateres noen atferdsendring i det velkjente varemerkets omsetningskrets, og det heller ikke er en alvorlig risiko for slik endring i fremtiden, foreligger det altså ikke skade på særpreg etter direktivets art. 5 annet ledd og vml. § 4 annet ledd. Dette gjentas i sak C-383/12 P Wolf, premiss 34.

⁹¹ Hurlen 2008 s. 181.

⁹² Hurlen 2008 s. 181.

⁹³ Hurlen 2008 s. 191.

⁹⁴ Hurlen 2008 s. 191.

⁹⁵ Hurlen 2008 s. 191.

Det fremgår av premiss 39 i *Wolf at the General Court* hadde et annet syn enn EU-domstolen. The General Court mente at når to aktører bruker liknende tegn for identiske eller liknende varer, medfører dette at den umiddelbare sammenheng omsetningskretsen etablerer mellom varemerket og varene svekkes, noe som innebærer en utvanning av det eldre varemerket. The General Court var av den oppfatning at dette burde være nok for å konstatere krenkelse, og at ytterligere bevis ikke ville være nødvendig. EU-domstolen aksepterer imidlertid ikke dette synet. EU-domstolen trekker frem hensynet til *konkurranse* i premiss 41. Hvis the General Courts synspunkt skulle legges til grunn, ville dette gå utover konkurransen mellom virksomheter. Det ville bli for enkelt for innehavere av velkjente varemerker å sette en stopper for andre aktørers varemerkebruk. Rimelige konkurransevilkår er et viktig hensyn bak varemerkereglene, noe annen betraktning i direktivets fortale slår fast.

Det er ikke nødvendigvis tale om en forandring i økonomisk oppførsel, eller en alvorlig risiko for slik forandring, bare fordi gjennomsnittsforbrukeren møter et tegn i omsetningen som likner et eldre varemerke, jf. premiss 37 i *Wolf*. Dette gjelder uavhengig av om det foreligger vare- eller tjenesteslagslikhet mellom det eldre og det yngre merket, jf. premiss 45. En virksomhet kan altså benytte et tegn som minner om et velkjent varemerke, for de samme varene eller tjenestene som det kjente merket er registrert for, uten at det nødvendigvis er tale om et varemerkeinngrep. Vilkåret om oppførselsendring eller alvorlig risiko for slik endring er et *absolutt krav*. Det følger av premiss 43 at vurderingen ikke kan bero på rene antakelser, men at det skal foretas en sannsynlighetsanalyse. Den normale praksis i den aktuelle kommersielle sektor skal tas i betraktning, så vel som alle andre relevante omstendigheter i saken, jf. samme premiss.

Etter 37 må det bero på en objektiv vurdering om kravet er oppfylt. Subjektive elementer er ikke tilstrekkelig. Det holder som nevnt ikke at gjennomsnittsforbrukeren etablerer en sammenheng i sin bevissthet mellom tegnene. Omsetningskretsen må *forholde seg annerledes* til det eldre tegn som følge av bruken av det yngre, og her etableres altså et objektivt vilkår. Hvis gjennomsnittsforbrukeren konstaterer at de to kjennetegnene likner hverandre, og som en konsekvens av kjennetegnslikheten *i mindre grad enn før* kjøper varene eller tjenestene rettighetshaverens varemerke markedsføres under, er dette en endring i økonomisk oppførsel. Den dalende interessen kan komme av at varemerket ikke oppfattes som like spesielt og særegent lenger. Når forbrukeren møter et identisk eller liknende tegn i omsetningen, oppleves det velkjente kjennetegnet ikke lenger like *unik* som før, og derfor blir det kanskje mindre fristende enn tidligere å kjøpe varene eller tjenestene som markedsføres under varemerket. Gjenkjennelseeffekten nedsettes, og derfor mister kundekretsen noe av sin kjøpsinteresse. Bruken av det yngre kjennetegn går da ut over kodakmerkets økonomiske verdi.

3.6.3 Mer om særpreg og skade på særpreg

I premiss 69 i Intel fremhever EU-domstolen at jo sterkere det velkjente varemerkets *distinktive karakter* er, jo lettere vil skade på særpreget oppstå. I direktivbestemmelsen tales det nettopp om skade på ”the distinctive character”. Jo mer særpreget eller distinktivt et varemerke er, jo mindre skal til for at en annen aktør krenker det ved å bruke samme eller liknende merke. *Alle* varemerker må ha særpreg for å kunne bli registrert, jf. vml. § 14 første ledd annet punktum. Som det fremgår av bestemmelsen kan ikke et tegn registreres med mindre det har særpreg ”som kjennetegn for slike varer eller tjenester det gjelder”. Når det skal vurderes om et tegn oppfyller kravet til særpreg, er altså spørsmålet om tegnet har særpreg for varene eller tjenestene registreringssøknaden gjelder. Selv om distinktivitetskravet gjelder alle varemerker, er det varierende hvor stor *grad* av distinktivitet et varemerke kan sies å ha. Som nevnt i avsnitt 3.3.2, må varemerket til kleskjeden H&M anses som et sterkt varemerke. Under er et eks. på et annet merke med høy grad av distinktivitet:



Registreringsnr. 266594

The Coca-Cola Company er innehaver av dette kombinerte kjennetegn som er velkjent for brus. Sterke varemerker er som tidligere nevnt ikke-beskrivende kjennetegn som lett fester seg hos gjennomsnittsførbrukeren, både gjennom syn og hørsel.⁹⁶ Fanta er ikke et beskrivende ord for brus, men tvert imot en ren *fantasibetegnelse*. Navnet henspiller ikke på varearten eller varens egenskaper, og det er nettopp slike kjennetegn som har høyest grad av distinktivitet.⁹⁷ Varemerket er enkelt å huske og har utvilsomt en stor blikkfangereffekt, også på grunn av de sterke fargene. Kombinasjonen av orange, blått, hvitt og grønt er lett å legge merke til. Når kunden møter Fanta-logoen i omsetningen tenker han eller hun umiddelbart på det velkjente brusmerket. At varemerket er sterkt innarbeidet, styrker dessuten særpreget.⁹⁸ At Fanta-logoen har mye særpreg er altså et moment som taler for at det foreligger varemerkekrenkelse

⁹⁶ Lassen og Stenvik 2011 s. 63.

⁹⁷ Lassen og Stenvik 2011 s. 100.

⁹⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 261.

dersom en annen aktør benytter samme eller liknende varemerke. Grunnen er at *gjenkjennelse* som nevnt i avsnitt 2.2.2.3 utgjør en del av et kjennetegnns egenverdi.

I vurderingen av om det foreligger skade på særpreg, eller en alvorlig risiko for slikt misbruk i fremtiden, er det uten betydning om innehaveren av det yngre tegn oppnår økonomisk vinning på grunn av det velkjente varemerkets distinktive karakter. Dette fremgår av premiss 78 i Intel. Når det gjelder skade på det kjente varemerket, er spørsmålet om anvendelsen av det yngre tegn påvirker det eldre *negativt*, ikke om det yngre varemerket oppnår noen positiv effekt. At man konsentrerer seg om hva som skjer med det velkjente tegnet, er som nevnt i avsnitt 3.5.2 grunnen til at det er det velkjente varemerkets omsetningskrets som er relevant, jf. premiss 35.

3.6.4 Et eksempel på krenkelse



I en sak fra Patentstyrets annen avdeling, PS-2007-7628, var spørsmålet om det kombinerte tegnet Red Carabao krenket det registrerte ordmerket Red Bull. Red Carabao var i likhet med Red Bull registrert bl.a. for energidrikker. Det var altså vareslagslikhet mellom merkene. Etter Annen avdelings syn måtte Red Bull regnes som et velkjent varemerke, og det ble lagt til grunn at en assosiasjon ville oppstå i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Det forelå både urimelig utnyttelse, skade på anseelse og skade på særpreg. Det ble om uttalt at «skade i form av utvanning eller på annen måte kan riktignok ikke antas å ville skje alene av den grunn at det eldre merket er velkjent. Men jo mer velkjent det er, og jo nærmere vareslagene ligger hverandre, desto lettere vil det eldre merket bli utsatt for skade. I dette tilfellet står vi som nevnt overfor et berømt verdensmerke, som lett vil bli utsatt for skade om lignende merker tas i bruk av konkurrenter.» Flere av momentene i premiss 42 i Intel taler for at annen avdelings konklusjon var riktig. Etter premiss 68 er denne momentlisten sentral både når spørsmålet er om det foreligger assosiasjon i omsetningskretsens bevissthet, og når det skal tas stilling til om det foreligger varemerkemisbruk.

Når det gjelder *graden av likhet mellom de to tegn*, må det være klart at det er en stor fonetisk forskjell, ettersom ordet Carabao utgjør en sentral del av det kombinerte merket. Ordet Carabao betyr vannbøffel, men vil ifølge Annen avdeling av gjennomsnittsforbrukeren oppfattes

som et fantasiord. Det må være klart at Red Carabao og Red Bull lyder som to ganske ulike merker. Imidlertid har *forestillingsbildet* i dette tilfellet betydning. Annen avdeling påpekte at «kombinasjonen av ordet RED og figuren i det internasjonalt registrerte merket, vil formidle det samme begrepsinnhold til gjennomsnittsforbrukeren som ordkombinasjonen RED BULL». Figuren i det kombinerte merket er en bøffelen, og gjennomsnittsforbrukeren – som er alminnelig oppmerksom – vil nok oppfatte bøffelen som en okse. Det er alminnelig kjent at ordet Bull i det velkjente varemerket Red Bull betyr okse. Kunden som ser det kombinerte merket vil dermed møte Red gjennom synet og hørselen, og Bull gjennom forestillingsbildet, ettersom bøffelen minner om en okse.

Annen avdeling la vekt på at Red Bull er et sterkt merke, og kom til at det forelå *risiko for indirekte forveksling*, selv om ordet Carabao måtte anses som en sentral del av det kombinerte merket. Forvekslingsrisiko taler for at det foreligger varemerkekrenkelse, selv om slik risiko ikke kreves etter kodakregelen.

Et svært viktig moment var at det forelå *vareslagslikhet*. Begge merkene var registrert for energidrikker. Selv om kodakregelen ikke krever likhet i vare- eller tjenesteslag, taler slik likhet for at det foreligger varemerkekrenkelse. Videre var det et sentralt forhold at Red Bull er et *svært kjent varemerke med en sterk distinktiv karakter*. Red Bull hadde mye særpreget for energidrikker allerede i utgangspunktet, men gjennom bruken av merket har særpreget blitt enda større. Jo mer særpreget et merke har, jo mer oppmerksomhet evner merket å tiltrekke seg. Red Bull evner altså å tiltrekke seg mye oppmerksomhet. Det er tale om et merke man enkelt kjenner igjen når man møter det i omsetningen.

Som nevnt uttales det i Intel premiss 81 at det kreves bevis for at det foreligger en forandring i gjennomsnittsforbrukerens økonomiske oppførsel, eller en alvorlig risiko for at slik forandring vil forekomme i fremtiden. Vilkåret drøftes ikke i Red Bull-saken, men etter mitt syn ville det vært nærliggende å anse kravet som oppfylt. Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av bruken av det yngre tegn sannsynligvis ikke oppleve Red Bulls varemerke som like særegent som før, og som en konsekvens av den svekkede blikkfangereffekt vil forbrukeren sannsynligvis i mindre grad enn tidligere være fristet til å kjøpe Red Bulls energidrikker.

3.7 Skade på anseelsen

3.7.1 Innledning

At det velkjente varemerket utsettes for skade på anseelsen innebærer at varene eller tjenestene som det identiske eller liknende varemerket brukes for, kan påvirke den relevante omsetningskrets til å finne det kjente merket mindre tiltrekkende, jf. premiss 40 i L'Oréal. Risikoen

for slik skade foreligger særlig når varene eller tjenestene tredjemann tilbyr, har en karakteristikk eller kvalitet som kan gi en negativ innflytelse på kjennetegnets image, jf. samme premiss.

Gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å forveksle den ene virksomhetens varer eller tjenester fra den annens (direkte forveksling), eller tro at det foreligger et fellesskap mellom varemerkene innehavere (indirekte forveksling). Forvekslingsrisiko er imidlertid, som nevnt flere ganger i avhandlingen, ikke et krav for vern etter vml. § 4 annet ledd, selv om det er et moment i krenkelsesvurderingen, jf. Intel premiss 42 og 68. At kunden tenker på det velkjente varemerket i møte med det yngre like eller liknende tegn kan i seg selv være skadelig for rettighetshaveren. Bestemmelsen i vml. § 4 annet ledd skal verne om den bakenforliggende økonomiske verdi, dvs. den immaterielle verdi som bl.a. ligger i den goodwill eller det renommé innehaveren av det velkjente varemerket har opparbeidet seg gjennom investeringer, reklame og bruk av merket som et kommunikasjonsmiddel.⁹⁹

3.7.2 Betydningen av høy goodwill og kvalitet

Etter premiss 68 i Intel er momentene i premiss 42 relevante også i krenkelsesvurderingen. Et forhold av betydning er "the strength of the earlier mark's reputation". Jo mer *velkjent* et varemerke er, og jo høyere goodwillverdier som er knyttet til det, jo mindre skal til for å konstatere varemerkeinnbrytning. Et eks. på skade på anseelsen kan være at en virksomhet produserer billige varer under Louis Vuittons varemerke, eller under et merke som minner om Louis Vuitton, f.eks. Lui Viton. Louis Vuitton er et svært kjent merke som har opparbeidet seg høye goodwillverdier, og det er derfor etter premiss 42 lettere å krenke dette varemerket enn varemerker som ikke har oppnådd samme "reputation". Etersom Louis Vuitton er svært kjent skal det ikke mye til for at det foreligger varemerkemisbruk, selv når det yngre tegnet brukes for varer eller tjenester som Louis Vuitton ikke forbindes med, jf. premiss 51 i Intel. Louis Vuitton er velkjent for bl.a. vesker, klær og sko, men som en følge av berømmetheten kan det foreligge varemerkekrenkelse også om en annen aktør bruker samme eller likende tegn f.eks. for husholdningsvarer.

Innehaveren av et velkjent varemerke av god kvalitet er opptatt av at omsetningskretsen forbinder merket med kvalitetsvarer. Rettighetshaveren skal ikke utsettes for *badwill* ved at en annen aktør bruker samme eller liknende tegn for varer eller tjenester av lavere kvalitet eller mindre eleganse.¹⁰⁰ At Louis Vuitton forbindes med kvalitetsvarer, nemlig eksklusive vesker,

⁹⁹ Knoph 2009 s. 494.

¹⁰⁰ Schovsbo og Rosenmeier 2011 s. 467.

sko, klær etc. som representerer stil og eleganse, medfører at det skal mindre til for å krenke dette merket enn hva som skal til for merker som ikke assosieres med kvalitet eller prestisje.¹⁰¹ I sak PS-2006-7437 Roltex uttalte annen avdeling at Rolex, som er ”kjent for luksusvarer av høy kvalitet, kan miste sitt eksklusive preg når samme eller lignende merke brukes på enklere husholdningsprodukter.” For selskapene som står bak varemerkene Louis Vuitton og Rolex er det svært viktig at varemerkene forbindes – og fortsetter å bli forbundet – med eksklusivitet og luksus. Et velkjent merke som assosieres med kvalitet kan lett få sitt image forringet dersom aktører som ikke produserer varer eller tjenester av samme høye kvalitet, benytter samme eller liknende tegn i sin kommersielle virksomhet. For produsenter av f.eks. dyre vesker og sko er anseelse svært viktig. Louis Vuittons kunder er gjerne opptatt av *imaget* som følger med Louis Vuitton-merket, og selskapet er derfor sårbart for skade på anseelsen. Situasjonen kan være en annen for et varemerke som er velkjent for såpe og vaskekluter. Når det gjelder denne type varer er ikke gjennomsnittsforbrukeren nødvendigvis i samme grad opptatt av hvilket rykte kjennetegnet innehar. Selv om prestisjemerker står i en spesielt sårbar situasjon, er det imidlertid klart at også varemerker som er velkjente for lavprisprodukter og lavpristjenester kan bli utsatt for omdømmeskade.

3.7.3 Uheldig sammenheng mellom vare- eller tjenestelagene

I sak PS-2012-7940 var spørsmålet om tegnet Viaguara, som var registrert for alkoholholdig drikke, krenket varemerkeretten til tegnet Viagra. Viagra benyttes for behandling av mannlig ereksjonssvikt. Annen avdeling fant det klart at Viagra må anses som et velkjent varemerke i Norge, også utenfor brukergruppen. Videre ble det konkludert med at bruken av Viaguara ville utløse en assosiasjon til Viagra. Det ble vist til merkelikheten, og til at Viagra er et meget velkjent merke som ”må anses å være kjent blant befolkningen som vil være den aktuelle omsetningskrets for alkoholholdige drikkevarer”.

Var det tale om skade på Viagras renommé? Annen avdeling uttalte at Viagra er et rent fantasimerke, altså et *sterkt* merke. Det fremgår av Intel premiss 42 og 68 at ”the degree of the earlier mark’s distinctive character” er et moment i krenkelsesvurderingen. At Viagra har en høy distinktiv karakter talte altså for at det forelå inngrep. Jo lettere gjennomsnittsforbrukerens tanker vil bli ført til det kjente tegnet i møte med det yngre, jo lettere vil det være å konstatere varemerkeinngrep, jf. Intel premiss 67. Annen avdeling påpekte at Viaguara ble markedsført med å ha en oppkvikkende effekt på kroppen, noe som tilsa at kundenes tanker fort ville bli ledet til det velkjente merket. Det ble videre uttalt at det vil ”kunne være skadelig for et seriøst legemiddel å bli forbundet med alkoholholdig drikke. Inntak av store mengder alho-

¹⁰¹ Hurlen 2008 s. 189.

hol, vil kunne virke negativt på den eritile funksjonen”. Konklusjonen ble at bruk av Viaguara for alkoholholdig drikke kunne være skadelig for Viagras omdømme, ettersom Viagra er kjent for behandling av mannlig ereksjonssvikt. Det forelå dermed varemerkekrenkelse. Saken er et eks. på at et kjennetegns anseelse kan utsettes for skade når det er en *uheldig sammenheng mellom vare- eller tjenestelagene*.¹⁰²

3.7.4 Skade som følge av tegnets betydningsinnhold

En type omdømmeskade er at det yngre tegnet *parodierer* det eldre, eller på annen måte har et betydningsinnhold som er uheldig for innehaveren av det eldre tegn.¹⁰³ En sak fra det amerikanske patentbyrå fra 2012 er illustrerende.¹⁰⁴ Figurmerket til høyre nedenfor er Ralph Laurens varemerke som er velkjent bl.a. for klær. Merket viser en polospiller. Til venstre er en parodi på Ralph Laurens tegn, hvor polospilleren faller av hesten. En annen aktør brukte dette parodimerket, og Ralph Lauren protesterte. Konklusjonen i saken ble at det forelå forvekslingsrisiko og dermed varemerkekrenkelse. Etter mitt syn kunne dette vært et eksempel på inngrep etter vml. § 4 annet ledd. Ralph Lauren ønsker at kundene skal tenke på en dyktig polospiller i møte med selskapets varemerke. Polo kan kanskje sies å være en elitesport, noe som er viktig for Ralph Laurens reklameverdi, ved at selskapet vil assosieres med eksklusivitet. Tegnet med spilleren som faller av hesten viser en mislykket polospiller, noe som kan skape negative assosiasjoner til Ralph Lauren og føre til omdømmeskade. Dette kunne også vært et tilfelle av urimelig utnyttelse av særpreg og goodwill, ved at innehaveren av det yngre tegn høster fruktene av Ralph Laurens suksess. Urimelig utnyttelse vil bli behandlet i neste avsnitt.



3.8 Urimeilig utnyttelse

3.8.1 Innledning

¹⁰² Hurlen 2008 s. 188.

¹⁰³ Hurlen 2008 s. 190.

¹⁰⁴ PRL USA Holdings, Inc. v. Thread Pit, Inc., Cancellation No. 92047436 (T.T.A.B. May 14, 2012).

Om urimelig utnyttelse av det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse, såkalt *free-riding*, uttales følgende i premiss 50 i L'Oréal:

“The advantage arising from the use by a third party of a sign similar to a mark with a reputation is an advantage taken unfairly by that third party of the distinctive character or the repute of the mark where that party seeks by that use to ride on the coat-tails of the mark with a reputation in order to benefit from the power of attraction, the reputation and the prestige of that mark and to exploit, without paying any financial compensation, the marketing effort expended by the proprietor of the mark in order to create and maintain the mark's image.”

Det er altså tale om tilfelle hvor innehaveren av det yngre tegn drar *fordeler* av å bruke et tegn som er identisk med eller likner det velkjente varemerket. Fordelene oppnås ved at det snyltes på det eldre merkets særpreg eller omdømme. Et velkjent varemerke har gjerne en egen symbolkarakter som innebærer en selvstendig kommersiell verdi.¹⁰⁵ Denne symbolkarakteren bør bare rettighetshaveren selv dra nytte av. For å ivareta reklamefunksjonen, kommunikasjonsfunksjonen og investeringsfunksjonen er det viktig at innehaveren av det velkjente tegn er alene om å høste fruktene av egen markedsføring. Hvis en annen virksomhet benytter et tegn som er identisk med eller likner et kjent merke, kan dette innebære store *innsparinger i markedsføringsutgifter* for innehaveren av det yngre tegn.¹⁰⁶

Hvis det foreligger urimelig utnyttelse, eller alvorlig risiko for urimelig utnyttelse i fremtiden, er det ikke nødvendig for å konstatere krenkelse at det også kan påvises skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse, eller alvorlig risiko for skade. Som det fremgår av premiss 42 i L'Oréal kommer direktivets art. 5 annet ledd til anvendelse hvis man har å gjøre med én av de tre krenkelsestyper.

3.8.2 Mer om urimelig utnyttelse

Vml. § 4 annet ledd legger opp til en bred rimelighetsvurdering.¹⁰⁷ Som nevnt flere steder er faktorene som listes opp i premiss 42 i Intel ifølge premiss 68 også relevante når det skal tas stilling til om en av de aktuelle krenkelser har forekommet eller sannsynligvis vil forekomme. Momenter er bl.a. styrken av det velkjente merkets omdømme, graden av merkets distinktive karakter, om det er risiko for forveksling, graden av likhet mellom de to tegnene, samt graden av nærhet mellom vare- eller tjenestestlagene. Jo *sterkere* det velkjente varemerket er, og jo *større goodwillverdier* som er knyttet til det, jo mindre skal til for at det foreligger krenkelse,

¹⁰⁵ Lassen og Stenvik 2011 s. 27.

¹⁰⁶ Hurlen 2008 s. 180.

¹⁰⁷ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 43.

jf. premiss 44 i L'Oréal. Og jo mer *umiddelbart*, og jo *sterkere*, gjennomsnittsfbrukeren gjenkaller det velkjente varemerket i møte med det yngre tegn, jo lettere er det etter premiss 67 i Intel å legge til grunn at det er snakk om inngrep.

Som nevnt i avsnitt 3.5.4 er kodakregelen *objektiv*, slik at det ikke stilles krav til at innehaveren av det yngre tegn har gått inn for å opptre illojalt.¹⁰⁸ Det skal likevel mindre til for å konstatere urimelig utnyttelse dersom det foreligger slik illojalitet.¹⁰⁹ I L'Oréal belyses bl.a. betydningen av hensiktene til innehaveren av det yngre tegn. I Storbritannia er L'Oréal innehaver av en rekke velkjente varemerke som er registrert for parfymmer, bl.a. Trésor og Miracle. En annen virksomhet, Malaika og Starion, produserte parfymene La Valeur og Pink Wonder. EU-domstolen uttalte i premiss 46 at Malaika og Starion brukte pakninger og flasker som minner om L'Oréals velkjente varemerker Trésor og Miracle. I premiss 47 ble følgende uttalt:

”It is also apparent from the order for reference that the similarity between those marks and the products marketed by Malaika and Starion was created intentionally in order to create an association in the mind of the public between fine fragrances and their imitations, with the aim of facilitation the marketing of those imitations.”

Malaika og Starion hadde altså *intensjoner* om at kundene skulle assosiere La Valeur og Pink Wonder med Trésor og Miracle. Gjennom assosiasjonen ønsket Malaika og Starion å oppnå en kommersiell fordel ved å snylte på de velkjente varemerkene særpreg og omdømme for å fremme salg av egne produkter. Når den britiske domstolen skulle ta stilling til om det forelå urimelig utnyttelse av særpreg eller omdømme, måtte domstolen etter premiss 48 ”in particular” – altså *særlig* – ta hensyn til at bruken av pakninger og flasker som liknet de velkjente varemerkene, skjedde med den hensikt å utnytte de velkjente varemerkene distinktive karakter og anseelse i salgsfremmende øyemed. At det ”in particular” skulle tas hensyn til at det forelå uredelige hensikter, tilsier at illojal opptreden er en svært viktig faktor i krenkelsesvurderingen.

¹⁰⁸ Hurlen 2008 s. 181.

¹⁰⁹ Hurlen 2008 s. 181.



Parfymene og pakningene i L'Oréal

Når det skal vurderes om det foreligger urimelig utnyttelse av særpreg eller anseelse, må det som nevnt i avsnitt 3.5.2 tas utgangspunkt i det *ynge* tegnets omsetningskrets. Spørsmålet er om assosiasjonene til det velkjente varemerket vil innebære en markedsføringsfordel for innehaveren av det yngre.¹¹⁰ Sak T-215/03 VIPS fra Retten, OHIMs førsteinstans, er illustrerende. Varemerket VIPS var velkjent for en spansk fastfoodkjede. Spørsmålet var om det ville innebære en krenkelse av VIPS' varemerkerett om en annen aktør registrerte VIPS for bl.a. datamaskaskiner og dataprogrammering som var rettet mot restaurantnæringen. Det måtte kreves for urimelig utnyttelse at den relevante omsetningskrets ble mer tiltrukket av tjenestene til innehaveren av det yngre tegn som en *konsekvens* av at tegnet var identisk med det velkjente merket VIPS, jf. premiss 71. I premiss 74 ble det uttalt at tjenestene det yngre tegn skulle brukes for representerer en stor investering for eiere av hoteller, restauranter etc. Det var usannsynlig at det faktisk fantes et eldre velkjent tegn som også het VIPS, i seg selv ville ha en stor påvirkning på den aktuelle begrensede og relativt spesialiserte omsetningskrets. Det ble altså ikke antatt at det yngre tegnets omsetningskrets som en *konsekvens* av assosiasjonen til det velkjente varemerket ville velge det yngre tegnets tjenester i stedet for andre software-tjenester tilgjengelig i omsetningen. Det var mye mer sannsynlig at den aktuelle omsetningskretsen ville foreta sine kjøpsbeslutninger basert på *andre faktorer*, f.eks. priser, yteevne og kapasitet. Konklusjonen ble at det ikke forelå urimelig utnyttelse av det eldre merkets distinktive karakter eller omdømme.

VIPS illustrerer viktigheten av å vurdere *forholdene i den relevante omsetningskretsen*.¹¹¹ Det er ikke tale om noen *free-riding* hvis det yngre tegnets omsetningskrets ikke lar seg påvirke av

¹¹⁰ Hurlen 2008 s. 183.

¹¹¹ Hurlen 2008 s. 183.

eksistensen av et velkjent likt eller liknende tegn. Hvis det på den annen side *oppnås fordeler* gjennom assosiasjonen, er det klart at det kan foreligge urimelig utnyttelse av særpreg eller anseelse selv om det eldre tegnet ikke er kjent for luksus eller prestisje.¹¹² At det eldre VIPS-tegnet var velkjent for fastfood – og ikke f.eks. for en luksusrestaurant – var ikke i seg selv til hinder for varemerkekrenkelse. Mange velkjente varemerker har mye særpreg og anseelse knyttet til seg, selv om de ikke er kjente for dyre og eksklusive varer eller tjenester. Et eks. er Burger King, som er en svært populær global fastfoodkjede. Dersom en annen virksomhet begynner å bruke et tegn som er identisk med eller minner om Burger King i sin kommersielle virksomhet, vil det sterke omdømmet være et moment som taler for at det foreligger krenkelse, selv om Burger King ikke er et luksusmerke som f.eks. Rolex eller Louis Vuitton. Når man har å gjøre med et velkjent varemerke som forbindes med kvalitet og luksus, er det likevel klart at assosiasjonen til kvalitet og luksus er et svært viktig moment i krenkelsesvurderingen.¹¹³ Det er særlig slike kvalitetsmerker andre aktører kan være fristet til å utnytte illojalt. Varemerkereglene skal nettopp sikre lojalitet i markedsføringen.¹¹⁴

Som nevnt flere steder i avhandlingen er *nærheten mellom vare- eller tjenestelagene* en sentral faktor i inngrepsvurderingen. Sak T-181/05 er illustrerende. Spørsmålet var om bruken av tegnet CITI for eiendomsmeklingstjenester og finansielle tjenester innen tollsektoren krenket varemerkeretten til CITIBANK. CITIBANK var velkjent for finansielle tjenester i banksektoren. I premiss 82 uttales det at det er et klart forhold, og overlapping i omsetningskretsene, mellom tjenester i tollsektoren og finansielle tjenester som tilbys i banksektoren. Klienter som er involvert i internasjonal handel og i import og eksport av varer, bruker også banktjenester som slike transaksjoner krever. Det var sannsynlig at disse klientene ville være kjent med CITIBANKs tjenester, ettersom banken har et stort omdømme på internasjonalt nivå. Det fremgår av premiss 83 at Retten mente at det var svært sannsynlig at bruken av CITI ville innebære en urimelig utnyttelse av CITIBANKs anseelse, og de betydelige investeringer som hadde gått med for å oppnå en slik anseelse.

I denne saken var det altså ingen stor avstand mellom tjenestetypene, og det yngre tegnet ville ha en omsetningskrets som *overlappet* det eldre tegnets omsetningskrets. CITIs kunder ville altså møte CITIBANKs varemerke i omsetningen. Etter premiss 42 og 68 i Intel er slik overlapping en sentral faktor i krenkelsesvurderingen. Det er dessuten viktig å vurdere graden av det eldre tegnets anseelse. Her stod man overfor et varemerke med et sterkt rykte, noe som talte for at det forelå krenkelse. CITIBANK gir kunder assosiasjoner til det som karakteriserer en bank, bl.a. betalingsevne, redelighet og integritet, samt finansiell støtte til privatpersoner

¹¹² Lassen og Stenvik 2011 s. 374.

¹¹³ Lassen og Stenvik 2011 s. 374.

¹¹⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 27.

og kommersielle aktører, jf. premiss 81 i CITIBANK. Etter premiss 83 vil det være positivt for CITI å bli assosiert med slike egenskaper, noe som vil innebære en markedsføringsfordel og nettopp slik *free-riding* som kodakregelen skal hindre.

Kawasaki, en sak jeg har vært inne på i avsnitt 3.2, belyser mange viktige momenter som kan inngå i en krenkelsesvurdering etter vml. § 4 annet ledd. Spørsmålet i saken var om det kombinerte merket Kawasaki, registrert for bl.a. solbriller, klær, lærvarer og sko, krenket varemerkeretten til det eldre tegnet Kawasaki. Annen avdeling kom til at Kawasaki var velkjent for motorsykler og motorsykelrelaterte artikler, og til at assosiasjonsvilkåret var tilfredsstillt. Var det tale om en varemerkekrenkelse? Annen avdeling uttalte at Kawasaki er et sterkt varemerke. Det ble videre sagt at ”assosiasjonen til innsigers merker vil lett oppstå når allmennheten møter dette merket på andre varer enn det de i utgangspunktet forbinder det med.” Annen avdeling mente at solbriller, lærvarer, klær og sko er varer som mange innehavere av velkjente varemerker vil ønske å utvide sin varemerkebruk til. Det ble vist til at det spesielt innenfor bil- og motorsykelbransjen er mange eksempler på at slike varer blir solgt under bil- eller motorsykkelfabrikantens varemerke, f.eks. Porsche og Ferrari. Solbriller, klær, lærvarer etc. er dessuten typiske tilbehør for motorsyklister. Annen avdeling mente at det forelå risiko for indirekte forveksling. Bruken av det yngre tegn ville skade det velkjente varemerkets individualiseringsfunksjon. Dessuten ville kvalitetsfunksjonen svekkes, ettersom innehaveren av det velkjente varemerket ikke kunne kontrollere kvaliteten på de varene innehaveren av det yngre tegnet produserte. Det forelå derfor anseelseskade. Registreringshaveren ville også dra urimelige fordeler av det velkjente varemerkets goodwillverdier.

Mange av momentene som nevnes i bl.a. Intel premiss 42 og L’Oréal premiss 44, taler for at det forelå urimelig utnyttelse i Kawasaki. Grad av merkelikhet er et viktig forhold, og her var tegnene så å si *identiske*. *Graden av ”reputation”* talte også for varemerkekrenkelse. Som påpekt av Annen avdeling har Kawasaki siden 1970-tallet vært en av verdens største motorsykelprodusenter. Merket må anses som velkjent ikke bare blant motorsyklister, men også ellers i samfunnet, herunder *i det yngre tegnets omsetningskrets*. Videre er Kawasaki et *sterkt* varemerke. Jo mer særpreget et kjennetegn er, jo større beskyttelse er det rimelig at det gis, ettersom blikkfang eller gjenkjennelse er en beskyttelsesverdig interesse.¹¹⁵ Dessuten er det en viktig faktor at det yngre tegnets omsetningskrets *lett vil assosiere* det yngre tegnet med det eldre, både som en konsekvens av merkelikheten, og fordi det ville vært naturlig for innehaveren av det eldre tegn å *utvide varemerkebruken* til den type varer det yngre tegn var registrert for. Et moment som ofte kan tale for at det foreligger urimelig utnyttelse av særpreg eller anseelse, er nettopp at bruken av det yngre tegn skjer på et felt som for kundekretsen kan frem-

¹¹⁵ Hurlen 2008 s. 169.

stå som et naturlig ekspansjonsområde for det eldre varemerket.¹¹⁶ Også sammenhengen mellom *vareslagene* talte derfor for varemerkeinngrep i saken. Dessuten var det etter Annens avdeling syn *risiko for indirekte forveksling*. Selv om forvekslingsfare ikke er et vilkår etter vml. § 4 annet ledd, er det et moment i vurderingen. At det er en risiko for at kundene tror at det foreligger et fellesskap mellom varemerkenees innehavere, taler utvilsomt for at innehaveren av det yngre tegn kan oppnå markedsføringsfordeler som en konsekvens av Kawasakis suksess.

At bruken av det yngre tegn kunne gå ut over det velkjente varemerkets *kvalitetsfunksjon*, var et viktig moment i skadevurderingen, men kan neppe sies å være et forhold som talte for at det forelå urimelig utnyttelse. Grunnen er nettopp at spørsmålet om det foreligger urimelig utnyttelse, er et spørsmål om hvilke positive effekter det yngre merket oppnår, ikke om det eldre merket utsettes for ulemper, jf. premiss 43 i L'Oréal. Det fremgår imidlertid av premiss 45 i L'Oréal at dersom det er sannsynlig at det velkjente merket vil utsettes for skade på særpreg eller anseelse, kan dette være et moment i vurderingen av om det foreligger urimelig utnyttelse av særpreg eller anseelse. Men skade er altså intet vilkår for konstatering av urimelig utnyttelse.

3.9 Without due cause

3.9.1 Om vilkåret

Direktivets art. 5 annet ledd krever at bruken som påstås å innebære et rettsstridig inngrep skjer «*without due cause*», altså uten saklig eller god grunn, for at innehaveren av det velkjente varemerket skal ha rett til å hindre bruken. Dette vilkåret er ikke tatt inn i vml. § 4 annet ledd. Ettersom § 4 annet ledd må tolkes i tråd med direktivbestemmelsen, er det imidlertid klart at kriteriet må innfortolkes. Etter Adidas premiss 20 åpner direktivet bare for én kodakregel, og hvis medlemsstatene innfører den må den tolkes i samsvar med art. 5 annet ledd i direktivet.

EU-domstolen har uttalt seg om "without due cause"-vilkåret i sak C-65/12 Red Bull. I premiss 41 uttales det at direktivet skal "strike a balance between the interest which the proprietor of a trade mark has in safeguarding its essential function, on the one hand, and the interests of other economic operators in having signs capable of denoting their products and services, on the other". Regelverket skal altså ta hensyn til interessene på begge sider, og det må oppnås en *balanse*. Free-riding, skade på særpreg eller på anseelse er selvfølgelig ikke

¹¹⁶ Hurlen 2008 s. 184.

ønskelig for innehaveren av et velkjent varemerke. I noen tilfelle kan imidlertid en aktør ha saklig grunn til å bruke et tegn som likner et velkjent varemerke, *selv om* det foreligger urime-
lig utnyttelse av eller skade på særpreg eller anseelse. *Due cause*-vilkåret skal nettopp sørge
for ivaretagelse av tredjemanns interesser, jf. premiss 43. Har tredjeparten saklig grunn til å
bruke merket, kan ikke innehaveren av det velkjente merket kreve bruken stoppet. Poenget er,
som det fremgår av premiss 46, ”to strike a balance between the interests in question”, ved at
”the interests of the third party using that sign” tas i betraktning.

Når den som står bak et velkjent varemerke har bevist eksistensen av en av de tre krenkelse-
former, er det opp til tredjeparten som bruker et liknende tegn å bevise at han eller hun har
saklig grunn til å bruke det liknende tegnet, jf. premiss 44. Kan slik *due cause* bevises er in-
nehaveren av det velkjente varemerket nødt til å finne seg i bruken, jf. premiss 46. I vurde-
ringen av om det foreligger *due cause* har både objektive og subjektive momenter betydning,
jf. premiss 45. Bl.a. er tredjepartens subjektive interesser i å bruke tegnet som likner det vel-
kjente varemerket relevant.

Annen betraktning i direktivets fortale slår fast at varemerkereglene skal sikre *rettferdige kon-
kurransvilkår*. ”Distorted competition” må altså hindres. Når det skal tas stilling til om bru-
ken skjer med *due cause* er spørsmålet egentlig, som påpekt i premiss 47 i Red Bull, om bru-
ken innebærer ”fair competition in the sector for the goods or services concerned”.

3.9.2 Tilfellet i Red Bull



Red Bull er i Benelux innehaver av varemerket Red Bull Krating-Daeng som er velkjent for
energidrikker. Før dette merket ble registrert, og før det ble velkjent, benyttet en annen aktør,
de Vries, merket The Bulldog som et kjennetegn i hotell-, restaurant- og cafébransjen. Etter
hvert begynte de Vries å bruke The Bulldog-tegnet også for energidrikker. Bruken gjaldt altså
den samme varen som Red Bull Krating-Daeng nå er velkjent for, og det er tale om to tegn
som minner om hverandre ettersom begge har «Bull» i seg. På hvilket tidspunkt de Vries be-
gynte å produsere og markedsføre energidrikker under The Bulldog-tegnet var ikke spesifi-
sert. Det var ikke bevist at The Bulldog ble benyttet for energidrikker før Red Bull Krating-

Daeng nådde sin status som et velkjent varemerke. Red Bull ønsket at bruken av The Bulldog for energidrikker skulle opphøre.

Den nederlandske domstolen ville vite om en virksomhets bruk av et tegn som likner et velkjent varemerke, for samme vare som det velkjente merket er registrert for, kan skje *with due cause* hvis det bevises at saksøktets tegn ble brukt før saksøkers tegn ble inngitt til registrering, jf. premiss 20. EU-domstolen besvarer spørsmålet i premiss 60: En tredjepart kan ha rett til å bruke et tegn som likner det velkjente varemerket for samme vare som det velkjente varemerket er registrert for, hvis det er bevist at tredjepartens tegn ble brukt før det velkjente merket var inngitt til registrering, og bruken av tredjepartens tegn for den identiske vare skjedde i *god tro*. *Intensjonene* for å bruke tegnet står derfor sentralt i vurderingen, jf premiss 55.

I premiss 60 nevnes tre momenter som særlig må tas i betraktning i *due cause*-vurderingen. En første faktor er etter nevnte premiss *hvor kjent* tredjepartens tegn er i omsetningskretsen. The Bulldog-tegnet har vært brukt for en rekke hoteller, restauranter og caféer siden før Red Bull Krating-Daeng ble inngitt til registrering i 1983, jf. premiss 54. Tegnet hadde altså blitt benyttet i ganske stor utstrekning, og mange hadde nok derfor hørt om det. Det var som nevnt imidlertid ikke klart når de Vries begynte å selge energidrikker.

En annen viktig faktor i vurderingen av om vilkåret om god tro er oppfylt, er graden av nærhet mellom varene og tjenestene tegnet opprinnelig var brukt for, og produktet det velkjente varemerket var registrert for. Det er etter premiss 56 også sentralt å finne ut når tredjemanns tegn første gang ble brukt for varen det velkjente varemerket er registrert for, og på hvilket tidspunkt det velkjente kjennetegnet ble velkjent.

Hvis et tegn har blitt brukt før registreringen av et kjent varemerke for varer og tjenester som *kan linkes til* produktet det velkjente varemerket har blitt registrert for, kan tredjepartens bruk i relasjon til dette siste produktet virke som en *naturlig utvidelse* av vare- og tjenestespekteret. Dette påpeker EU-domstolen i premiss 57. I premiss 58 uttales det at salget av energidrikker med The Bulldog-tegnet kan bli ansett som en slik naturlig utvidelse av vare- og tjenestevalget som de Vries tilbyr, og ikke som et forsøk på å utnytte Red Bulls omdømme. Dette synspunktet kommer EU-domstolen med i lys av graden av kjennskap omsetningskretsen har til The Bulldog, samt i lys av typen varer og tjenester som tegnet har blitt brukt for. Kjennetegnsbruken skjedde i hotell-, restaurant- og cafébransjen hvor salg av drikkevarer var inkludert. Det er altså *nærhet* mellom varer og tjenester i hotell-, restaurant- og cafébransjen, som The Bulldog-tegnet opprinnelig ble benyttet for, og energidrikker. Det var derfor ikke unaturlig for de Vries å gå over til også å produsere energidrikker. Situasjonen ville nok vært en annen hvis The Bulldog f.eks. opprinnelig ble brukt for brettspill eller fyrstikker, ettersom disse varene vanskelig kan linkes til energidrikker. EU-domstolen påpeker i premiss 58 at

inntrykket av at de Vries ikke hadde uredelige hensikter ville vært ytterligere styrket hvis The Bulldog var brukt for energidrikker før Red Bull Krating-Daeng ble velkjent. Hvis så var tilfellet ville det naturligvis pekt sterkt i retning av god tro hos de Vries.

En tredje faktor som nevnes i premiss 60, er *den økonomiske og kommersielle betydning* det har for tredjeparten å bruke tegnet for samme produktet som det velkjente varemerket er registrert for. Jo sterkere rykte tredjepartens tegn har for et vare- og tjenestespektrum før registrering av et liknende velkjent merke, jo større betydning har det for tredjeparten å kunne bruke tegnet i markedsføringen av samme produkt som det velkjente merket er registrert for, jf. premiss 59.

4 Avslutning

I denne avhandlingen har jeg redegjort for hva som skal til for å oppnå vern etter vml. § 4 annet ledd. Varemerker som omfattes av bestemmelsen har et sterkere vern enn andre tegn, siden kodakmerker representerer en selvstendig kommersiell verdi. Ettersom det som regel er knyttet betydelige finansielle interesser til velkjente varemerker, er det rimelig at disse tegnene får et større verneområde enn andre tegn. EU-domstolen legger stor vekt på de funksjoner varemerkelovgivningen skal realisere. For å sørge for ivaretagelse av funksjonene gis kjente varemerker et utvidet vern, slik at det ikke stilles krav om forvekslingsrisiko eller likhet i vare- eller tjenesteslag. Det har vært en alminnelig oppfatning at kodakregelen må anses som et *unntak* fra kravet om vare- eller tjeneslagslikhet.¹¹⁷ Vernet etter vml. § 4 annet ledd trenger imidlertid ikke strekke seg ut til alle slags varer og tjenester. Som det fremgår av EU-domstolens praksis er avstanden mellom vare- eller tjenesteslagene et viktig moment, både i vurderingen av om det foreligger en slik link som kreves, samt i krenkelsesvurderingen. For varemerker som ikke omfattes av kodakregelen, men av vml. § 4 første ledd bokstav b, vil grad av særpreg ha betydning for det eldre tegnets beskyttelsesomfang.¹¹⁸ Et kjennetegn med mye særpreg vil derfor kunne få vern mot bruk for flere vare- og tjenestetyper, enn et tegn med mindre særpreg. Det er altså *ingen brå overganger* i beskyttelsesomfanget.¹¹⁹ At varemerkelovgivningen har en slik fleksibilitet innebærer at det i hvert tilfelle kan tas hensyn til den økonomiske verdi som ligger bak et varemerke, i form av blikkfangereffekt og anseelse, når det skal tas stilling til vernets utstrekning.

¹¹⁷ NOU 2001:8 s. 65.

¹¹⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 376

¹¹⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 376.

5 Litteraturliste

5.1 Lover og lovforarbeider

EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109

Lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4 (ikke lenger gjeldende)

Lov om varemerker av 26. mars 2010 nr. 8

Patentstyrelova av 22. juni 2012 nr. 58

NOU 2001:8 (Varemerkeutredningen II)

Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)

5.2 Forordninger og direktiver

Varemerkedirektivet 89/104/EF av 21. desember 1988 (ikke lenger gjeldende)

Varemerkedirektivet 2008/95 EF av 22. oktober 2008

EUs varemerkeforordning 207/2009 om fellesskapsvaremerker

5.3 Juridisk litteratur

Hurlen, Pål, Kodakvern i varemerkeretten, Aktuell immaterialrett (Oslo 2008)

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

Lilleholt, Kåre, Knophs oversikt over Norges rett, 13. utgave (Oslo 2009)

Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten, Immaterialret – ophavsret, patentret, bruksmodelet, designret, varemærkeret, 2. utgave (København 2011)

Sejersted, Fredrik, Arnesen, Finn, Rognstad, Ole-Andreas og Kolstad, Olav, EØS-rett, 3. utgave (Oslo 2011)

Stenvik, Are, Patentrett, 3. utgave (Oslo 2013)

5.4 Internasjonale rettsavgjørelser

EU-domstolen

C-251/95 Sabel

C-342/97 Ljoyd

C-375/97 Chevy
C-273/00 Sieckmann
C-292/00 Davidoff
C-408/01 Adidas I
C-206/01 Arsenal
C-283/01 Shield Mark
C-48/05 Opel
C-102/07 Adidas II
C-252/07 Intel
C-487/07 L'Oréal
C-236/08 Google
C-65/12 Red Bull
C-383/12 P Wolf

Retten

T-181/05 CITI
T-215/03 VIPS

5.5 Norske rettsavgjørelser

Høyesterett

Rt. 1995 s. 1908
Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON
Rt. 2005 s. 1601 GULE SIDER

Lagmannsretten

LB-2008-117063 Champagneria

Patentstyret

PS-2006-7437
PS-2007-7628
PS-2012-7940
PS-2012-8051

5.6 Varemerker

Instagram, int. registreringsnr. 1129314
Starbucks, registreringsnr. 272159
Converse All Star, registreringsnr. 134854

Louis Vuitton, registreringsnr. 169689

What does the fox say, registreringsnr. 274418

Burger King, registreringsnr. 199856

H&M, int. registreringsnr. 1102244

Fanta, registreringsnr. 266594

5.7 Utenlandske rettsavgjørelser

Eastman Photographic Materials Co. Ltd. V. John Griffiths Cycle Corp. Ltd. (1898)

PRL USA Holdings, Inc. v. Thread Pit, Inc., Cancellation No. 92047436 (T.T.A.B. May 14, 2012)