

Velkjente varemerker og ytringsfrihet

Hvordan begrenses vernet for velkjente varemerker (kodakregelen) av ytringsfriheten? Særlig i relasjon til parodier, samfunnskommentarer, kunstneriske og kritiske ytringer.

Kandidatnummer: 637

Leveringsfrist: 25.november 2014

Antall ord: 17 683



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	Bakgrunn - Identifikasjon av konflikten	1
1.2	Avgrensning	2
1.3	Rettskilder og metode	3
1.3.1	Norsk varemerkerett og forholdet til EU/EØS	3
1.3.2	Ytringsfrihet.....	5
1.3.3	Retten til eiendom.....	6
1.3.4	Andre rettskilder	6
1.4	Drøftelsen videre.....	6
2	VAREMERKERETTENS FORMÅL OG FUNKSJON	7
2.1	Innledning	7
2.2	Tradisjonelle funksjoner	7
2.3	Utvidede funksjoner	8
2.4	Andre trekk ved varemerker i dagens samfunn	9
2.4.1	Tilsiktede assosiasjoner	9
2.4.2	Utsiktede assosiasjoner.....	10
3	NÆRMERE OM INNHOLDET I KODAKREGELEN	11
3.1	Innledning	11
3.2	Varemerkeloven § 4 annet ledd og varemerkedirektivet art. 5 (2)	11
3.3	Vilkår	12
3.3.1	Innledning	12
3.3.2	Velkjent her i riket.....	13
3.3.3	Bruk	14
3.3.4	Næringsvirksomhet.....	15
3.3.5	Varer eller tjenester	16
3.3.6	Risiko for assosiasjon	17
3.3.7	Krenkelse av varemerkets funksjoner.....	18
3.3.8	Krenkelsesvurderingen	18
4	YTRINGSFRIHET	23
4.1	Ytringsfriheten, dens begrunnelser og formål.....	23
4.1.1	Grunnloven § 100	24
4.1.2	Menneskerettighetskonvensjonene	24
4.1.3	EU-charteret art. 11	25

4.2	Kunstneriske ytringer	25
4.3	Kommersielle ytringer	26
4.4	Innskrenkende tolkning.....	27
4.5	Relevante ytringsfrihetshensyn ved en interesseavveining.....	28
5	EIENDOMSRETT OG IMMATERIELLE RETTIGHETER.....	29
5.1	Grunnloven § 105.....	29
5.2	EMK, Tilleggsprotokoll 1, art. 1	30
5.3	EU-charteret om grunnleggende rettigheter, art. 17	30
5.4	Immaterielle rettigheter som eiendomsrett	30
6	YTRINGSFRIHET SOM EN BEGRENSNING AV VAREMERKERETTIGHETER.....	30
6.1	Innledning	30
6.2	En varemerkerettslig parodiregel?	31
6.3	Interesseavveining.....	33
6.3.1	Innledning	33
6.3.2	Relevant rettspraksis.....	33
6.3.3	Momenter vektlagt i rettspraksis	38
6.3.4	Bemerkninger	41
6.4	Rettsstridsreservasjonen "Due cause"	42
6.4.1	"Due cause" som reservasjon for ytringsfrihetsanførsler?.....	42
6.4.2	Reservasjonen "due cause" i norsk rett.....	44
6.4.3	Urimelighetsstandarden	45
7	NY LOVGIVNING?	46
8	LITTERATURLISTE	47

1 Innledning

1.1 Bakgrunn - Identifikasjon av konflikten

I denne avhandlingen søker jeg å belyse hvordan det utvidede vernet for velkjente varemerker i varemerkeloven¹ § 4 annet ledd, populær kalt kodakregelen, begrenses av ytringsfriheten. Kort og upresist gir kodakregelen varemerkevern for velkjente varemerker² også der varemerket brukes av en tredjeperson på andre varer og tjenester enn de vareslag varemerket er registrert eller innarbeidet for. Den yngre bruken må enten utvanne, sverte eller snylte på det eldre varemerkets særpreget eller anseelse.

I kjølevannet av nyere avgjørelser fra EU-domstolen i tilknytning til regelen i varemerkedirektivet 2008/95³ (og det gamle varemerkedirektivet 89/104) art. 5 kommer rammene for kodakregelen, gjennomført i varemerkeloven § 4 annet ledd, klarer frem. Varemerkene posisjon og det vernet de velkjente varemerkene oppnår i tråd med denne regelen har den senere tiden blitt utvidet til å verne også andre funksjoner enn de opprinnelige opprinnelsesgaranti- og individualiseringsfunksjonene. Vernet har tilsynelatende blitt så vidt at grensene som skal skape balanse mellom ytringsfrihet, som begrunnes i allmenne interesser, og merkehaverens interesser, blir vanskeligere å trekke.

Det hender at tredjepersoner bruker velkjente varemerker eller en variasjon av et velkjent varemerke som virkemiddel i for eksempel en samfunnskritisk, kommenterende, kunstnerisk⁴ eller annen parodierende ytring. Tredjepersonens formål med bruken av det eldre varemerket i disse ytringene er som regel ikke identifikasjon av egne varer eller tjenester, men å skape en assosiasjon eller en følelse, altså som virkemiddel, i ytringen.

Et typetilfelle er for eksempel at en kunstner kan ha brukt et varemerke i sitt verk for å spille på titterens verdier og følelser. Eksempler på dette er den amerikanske skulpturen "Supermarket Shopper"⁵ av Duane Hanson og bildene "Campbell's Soup Cans"⁶ av Andy Warhol. Bandet Aqua lagde på 90-tallet en hel sang som omhandlet Barbies "life in plastic". Bruken av varemerket kan være med på forsterke den kommentaren kunstneren ønsker å formidle.

¹ Forkortet vml.

² Et varemerke er definert som et særpreget kjennetegn for noens varer eller tjenester

³ Heretter varemerkedirektivet eller direktivet

⁴ Det er ikke relevant for oppgaven om bruken av en annens varemerke i hva jeg kaller en kunstnerisk ytring skjer i et verk som oppfyller kravet til verkshøyde i åndsverksloven § 1.

⁵ Figur 1. 1970. Skulpturen kan tolkes som en kommentar på forbrukersamfunnet Amerika

⁶ Figur 2. 1962. 32 lerreter

Det kan også pekes på mange slags typer av såkalte holdningskampanjer der varemerker har blitt brukt. Alt fra organisasjoner som velger å bruke et varemerke som virkemiddel, der formålet med kampanjen er av allmenn interesse, til kampanjer gjort i en politisk kontekst av grupper som for eksempel ønsker å legalisere hasj.

I noen tilfeller vil ytringen ha et visst kommersielt formål, andre ganger ikke. Noen ganger spilles det på humor i ytringene, andre ganger er det heller snakk om ren kritikk og et faktisk ønske om å endre menneskers holdning til et gitt varemerke. Noen ønsker kanskje å utnytte assosiasjonen for andre typer egen vinning, ved at assosiasjonen for eksempel bidrar til å skape blest rundt ytringen.

Kodakregelen er den bestemmelsen som hjemler det relevante vernet en merkehaver kan påberope seg i slike tilfeller, da regelen verner mot bruk også for andre vareslag enn de varemerket er registrert for. Det er kun velkjente varemerker som nyter godt av det utvidede vernet. Det er flere eksempler på at merkehavere har hevdet at denne typen bruk er et brudd på deres kodakvern. Enkelte merkehavere har gått rettens vei for å forby den aktuelle bruken.

Problematikken har ikke vært hyppig vurdert av domstolene, men det kan vises til enkelte saker både fra domstoler i Europa og andre steder i verden.

1.2 Avgrensning

Det avgrenses mot reglene om bruk av et identisk tegn eller et tegn som ligner et eldre varemerke etter reglene i vml. § 4 første ledd a og b der det kreves vareslagslikhet. Bruk innen samme vareslag anses mindre relevant for problemstillingen da de kunstneriske og samfunnskritiske ytringene aldri (eller særdeles sjeldent) bruker tegnet på samme vareslag som det eldre merket er registrert for. Innen samme vareslag gjelder også en mer absolutt enerett.

Det avgrenses videre mot Markedsføringslovens⁷ bestemmelser om komparativ reklame og krav til god forretningsskikk generelt. Markedsføringslovens regler anses mindre egnet til å belyse problemstillingen selv om det kan tenkes bruk som grenser nært opp mot reglene.⁸ Dette er særlig der bruken anses å delvis være gjort med et kommersielt formål. I hvilken

⁷ Forkortet mfl.

⁸ Se for eksempel Næringslivets konkurranseutvalg sak nr. 06/2012 STRESSLESS der utvalget understreker at "det er Næringslivets konkurranseutvalgs oppfatning at denne type kunstneriske ytringer i et skjønnlitterært verk ikke omfattes av markedsføringslovens anvendelsesområde, og ikke er en markedsføringshandling som faller inn under utvalgte mandat".

utstrekning markedsføringslovens bestemmelser kan hindre bruk i kunstneriske og kritiske ytringer, ut over hva som kan hindres av varemerkelovens regler, blir ikke vurdert.

Varemerkedirektivet verner ikke innarbeidede varemerker, men kun registrerte. Dette er utvidet i Norge der vern for registrerte og innarbeidede varemerker er likestilt.⁹ Betydningen et slikt skille kunne hatt med tanke på problemstillingen vil ikke bli behandlet.

Opgavens tema kan grense mot tilfeller der det påberopes injurie og ærekrenkelse. Det er andre hensyn som ligger bak straff og erstatning for ærekrenkelse enn bak de hensyn som kodakregelen er ment å ivareta. Det avgrenses mot ærekrenkelser, selv om det kan tenkes tilfeller der en mulig ærekrenkende ytring også kan være skadelig for et varemerkes særpreg eller anseelse. Om ytringen er ærekrenkende kan heller tenkes å være et moment i vurderingen av om bruken er svertende.

En annen fare for ytringsfriheten er det mer rettssikkerhetsmessige og politiske problemet knyttet til hvordan rettssystemet "utnyttes" av store konsern med nærmest ubegrensede ressurser tilgjengelig til beskyttelse av egne varemerkeinteresser. I møte med en slik motpart kan en mer anonym tredjepart føle seg maktesløs og uten midler til å ta opp kampen, i fare for å måtte utbetale ekstremt store erstatningssummer. Selv om slike problemstillinger potensielt innebærer en trussel for ytringsfriheten vil det allikevel ikke bli behandlet i denne oppgaven.

Det avgrenses mot tilfeller der kunstneriske ytringer (særlig i tv- og filmbransjen) bruker varemerker i form av lovlig produkt plassering mot vederlag.

1.3 Rettskilder og metode

1.3.1 Norsk varemerkerett og forholdet til EU/EØS

Reglene om varemerker er i Norge regulert i lov om beskyttelse av varemerker av 26. mars 2010 nr. 8. Denne loven trådte i kraft 1. juli 2010 og avløste den tidligere varemerkeloven av 3. mars 1961 nr. 4. Varemerkeloven gjennomfører EU-direktiv 2008/95 "to proximate the laws of the Member States relating to trade marks". Direktivets formål er blant annet harmonisering og større grad av rettslikhet i medlemsstatene.¹⁰ Det gjellende varemerkedirektivet viderefører det tidligere varemerkedirektivet 89/104, uten materielle endringer. Rettspraksis i relasjon til det tidligere direktivets bestemmelse i art. 5 (2), som tilsvarende dagens art. 5 (2) er derfor fortsatt relevant for tolkningen av det gjellende direktivets rekkevidde. Det nyeste direktivet ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens

⁹ vml. § 3 tredje ledd

¹⁰ Se for eksempel direktivets fortale, første betraktning

beslutning nr. 146/2009 av 4. desember 2009. Det foreligger foreløpig ingen offisiell norsk oversettelse av det nye varemerkedirektivet. Direktivet må også ses i sammenheng med EUs forordning 207/2009 "on the Community trade mark" (felleskapsvaremerker). Forordningen etablerer systemet for registrering av EU-varemerker, og på sentrale punkter er bestemmelsene identiske med varemerkedirektivets tilsvarende bestemmelser.¹¹

Varemerkedirektivet er folkerettslig bindende for Norge. Høyesterett oppsummerer i Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON (med henvisning til direktiv 89/104) at "Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. EFs varemerkedirektiv 89/104 av 21. desember 1988 er derfor folkerettslig bindende for Norge, jf. EØS-avtalen artikkel 2 og 3".¹² Samtidig presiserte Høyesterett i Rt. 2000 s. 1811 (Finanger I) at EU-direktiver ikke har direkte virkning, men at de er tungtveiende tolkningsmomenter. Førstvoterende uttaler at "selv om forordninger og direktiver ikke har direkte virkning i norsk rett, har de betydning som tolkningsmomenter i forhold til norske lovbestemmelser. For norsk rett følger dette av presumsjonsprinsippet".¹³ Høyesterett utdyper at presumsjonsprinsippet innebærer at "norske domstoler må forventes å utnytte alle de muligheter som anerkjente prinsipper for tolkning og anvendelse av rettsregler gir, for å unngå et folkerettsstridig resultat".¹⁴ Presumsjonsprinsippet må anvendes med mindre reglene må antas å være uforenelige. Ved direkte motstrid vil den norske bestemmelsen gå foran. I EU-retten omtales dette prinsippet som prinsippet om direktivkonform tolkning.¹⁵

Regelen i varemerkedirektivet art. 5 (2) er en valgfri EU-rettslig bestemmelse.¹⁶ Det er altså opp til medlemslandene om de ønsker å gjennomføre reglen i nasjonal rett. Men i tilknytning til direktivet art. 5 (2) har EU-domstolen understreket at dersom medlemslandet velger å innføre et slikt utvidet vern, vil det være bestemmelsen i art. 5 (2) som fastlegger hvilke situasjoner som omfattes av beskyttelsen. Dette kommer til uttrykk i sak C-408/01 ADIDAS, der EU-domstolen viser til at "The Member State's option thus relates to the principle itself of granting greater protection to marks with a reputation, but not to the situations covered by that protection when the Member State grants it".¹⁷ Det vil med andre ord ikke være opp til medlemsstatene å velge vernets utstrekning, og EU-domstolens tolkning krever ubetinget etterlevelse.¹⁸ Direktivets tekst og EU-domstolens praksis vil følgelig ha meget stor betydning

¹¹ Lassen/Stenvik, 2011, s. 29-31

¹² Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON, s. 395

¹³ Rt. 2000 s. 1811 Finanger I, s. 1826

¹⁴ Rt. 2000 s. 1811 Finanger I, s. 1830

¹⁵ Sejersted m.fl., 2011, s. 265

¹⁶ Se direktivets fortale 10. betraktning, samt formuleringen "may provide" i direktivets art. 5 (2)

¹⁷ ADIDAS, premiss 20

¹⁸ Lassen/Stenvik, 2011, s. 30

for Norge ved tolkningen av regelen i vml. § 4 annet ledd.¹⁹ EU-domstolen understreker også dette i ADIDAS, og viser videre til at "the national court is required to interpret its national law, so far as possible, in the light of the wording and the purpose of the directive".²⁰

Høyesterett antyder i Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON at praksis fra EU-domstolen som daterer seg til før og etter gjennomføringen vil ha ulik rettskildemessig relevans.²¹ Dette skillet vil ikke bli tillagt vekt i oppgaven.

Ved vurderingen av varemerkerelaterte spørsmål i Norge vil direktivteksten være utgangspunktet for tolkningen.²² Etter EØS-avtalens art. 129 nr. 1 første og annet ledd er alle direktivets språkversjoner autentiske og likestilte. Små variasjoner i ordlyd vil allikevel forekomme og det vil derfor sjeldent være tilstrekkelig å se på kun en versjon av direktivet. Som eksempel kan det trekkes frem at begrepet "unfair advantage" i den engelske versjonen av direktivets art. 5 (2) er oversatt til "utilbørlig fordel" i den danske versjonen. Det kan vanskelig hevdes at "unfair" og "utilbørlig" viser til samme grad av urimelighet sett i et rent ordlydsperspektiv.²³ Av hensyn til rettsenhet mellom medlemslandene må derfor ordlyden i direktivet utfylles av rettspraksis og tolkes i tråd med varemerkerettens formål. Viktigheten av formålsbetraktninger ved tolkning av direktivet er understreket i direktivets fortale, 11. betraktning, og er generelt viktig ved tolkningen av EU-rettslige regler.²⁴

Da Lisboa-traktaten trådte i kraft, den 1. desember 2009, endret EF-domstolen navn til "Den europeiske unions domstol" (engelsk: European Court of Justice, ECJ). For enkelhetens skyld, uavhengig av om en referert dom fra nevnte domstol er fra før eller etter ikrafttredelsen av Lisboa-traktaten, er denne domstolen heretter omtalt som "EU-domstolen".

1.3.2 Ytringsfrihet

Ytringsfriheten er i dag ansett som en grunnleggende menneskerettighet og er vernet både i Grunnloven og i flere menneskerettighetskonvensjoner Norge har underskrevet og ratifisert. Prinsippet om ytringsfrihet gjenfinnes blant annet i grl. § 100, Den Europeiske menneskerettskonvensjonen art. 10 og FN-konvensjonen om Sivile og Politiske rettigheter art. 19. EU har også vedtatt et charter om menneskerettigheter der ytringsfriheten kommer til uttrykk i art. 11.

¹⁹ Halvor Manshaus, www.rechtsdata.no, note 39, tredje avsnitt, til vml. § 4

²⁰ ADIDAS, premiss 21

²¹ I dommen vurderes direktiv 89/104

²² Lassen/Stenvik s. 30, Ot. prp. 72 (1991-92) s.55

²³ Se for eksempel vurderingen av utilbørlig, urimelig og unfair i NOU 2001:8 s. 66

²⁴ Lassen/Stenvik, 2011, s. 31

En mer utfyllende vurdering av de relevante kildene i relasjon til ytringsfriheten behandles under i punkt 4.

1.3.3 Retten til eiendom

Den personlige eiendomsretten er i Norge nedfelt i Grunnloven²⁵ § 105, og formuleringen gir eier krav på full erstatning dersom han må gi ifra seg sin eiendom til staten. Eiendomsvern som menneskerettighet er, utover krav på full erstatning ved ekspropriasjon, videre utfyllt i EMK, Tilleggsprotokoll 1, art. 1. Eiendomsretten er derimot ikke tatt inn i noen av FN-konvensjonene om menneskerettigheter. Årsakene til dette kan være mange, for eksempel har det vært henvist til ulikheter mellom tradisjonell "vestlig" og "ikke-vestlig" rettslig tankegang. Den personlige eiendomsretten har tradisjonelt vært en typisk vestlig idé, og ved vedtagelsen av FN-konvensjonene var medlemslandene uenige rundt utstrekningen av et slikt vern.²⁶ Da EU vedtok sitt charter om grunnleggende rettigheter ble den personlige eiendomsretten inntatt i art. 17.

En mer utfyllende vurdering av de relevante kildene i relasjon til eiendomsretten behandles under, se punkt 5.

1.3.4 Andre rettskilder

Det er sparsomt med norske rettskilder innenfor oppgavens tema, og den preges derfor av internasjonale kilder og rettspraksis, særlig fra EU/EØS. Med tanke på at mange av kildene er fra land både i og utenfor Europa, og fra domstoler av ulik rang, vil den rettskildemessige vekten de har for norske domstoler være veldig varierende, og ofte veldig svak. Dommene kan allikevel peke på en del relevante momenter og vurderinger, gjort av ulike domstoler ved tvister innenfor oppgavens tema. Ikke-norsk lov eller rettspraksis vil i hovedsak siteres på engelsk.

1.4 Drøftelsen videre

Oppgaven tar sikte på å redegjøre for utstrekningen av det vernet de velkjente varemerkene nyter etter kodakregelen og i hvilken grad dette vernet er forenelig med ytringsfriheten. I det følgende vil varemerkeretten og kodakregelens formål og utstrekning drøftes først. Så vurderes ytringsfrihetens utstrekning, før det redegjøres for de mekanismene og den vurderingen relevant rettspraksis har vist til, for å sørge for balanse mellom de ulike interessene bak varemerkeretten og ytringsfriheten.

²⁵ Forkortet grl.

²⁶ Høstmølingen, 2012, s. 292

2 Varemerkerettens formål og funksjon

2.1 Innledning

En konflikt mellom varemerkerettigheter og yringsfrihet vil kreve en interesseavveining mellom rettighetene. I EU-retten er det særlig lagt vekt på varemerkerettens formål og funksjon som den avgjørende tolkningsfaktoren for varemerkerettens utstrekning,²⁷ og de ulike begrunnelsene og funksjonene varemerkeretten har i dagens samfunn bør derfor kartlegges nærmere. I EU-retten brukes betegnelsen "formål" om de mål en bestemmelse er ment å realisere, rettsområdets funksjon.²⁸ En viktig del av varemerkeretten er altså de egenskapene ved varemerker EU mener det er ønskelig å tilgodese.

2.2 Tradisjonelle funksjoner

I den 11. betraktningen i Varemerkedirektivets fortale slås det fast at en av varemerkens hovedfunksjoner er deres *opprinnelsesgarantifunksjon*.²⁹ Varemerker har "a function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin". Eu-domstolen viser også til at denne funksjonen er en av hovedformålene med varemerkebeskyttelse. Et eksempel er forente saker C-236/08 – C-236/08 GOOGLE der domstolen uttaler at "the essential function of the trade mark, (...) is to guarantee to consumers the origin of the goods or services".³⁰ *Individualiseringsfunksjonen* har nær sammenheng med opprinnelsesgarantifunksjonen. Den består i at varemerkene gir varene en evne til å identifisere produktenes kommersielle opprinnelse, og på den måten hindre forveksling.³¹

En produsent er som oftest adskilt fra forbrukerne gjennom flere ledd i en handelskjede og ved hjelp av varemerkens opprinnelsesgarantifunksjon og individualiseringsfunksjon vil forbrukeren være sikrere på at varen han kjøper er den samme som den han tidligere har kjøpt og har tillitt til. EU-domstolen viste også til opprinnelsesgarantifunksjonen og individualiseringsfunksjonen i sak C-206/01 ARSENAL og uttaler at "the essential function of a trade mark is to guarantee the identity of the marked goods or services to the consumer or end user by enabling him, without an possibility of confusion, to distinguish the goods or services from others which have another origin".³²

²⁷ Lassen/Stenvik, 2011, s. 25

²⁸ Hurlen, 2008, s. 151 med videre henvisning til Finn Arnesen, *Introduksjon til rettskildelæren i EF*, 3. utg., Oslo 1995 s. 34

²⁹ Lassen/Stenvik, 2011, s. 25 og 281

³⁰ GOOGLE, premiss 77. Faktum er kommentert i punkt 3.3.5

³¹ Hurlen, 2008, s. 151

³² ARSENAL, premiss 48

Vernet av de tradisjonelle funksjonene bidrar også til sunn konkurranse i markedet og skaper insentiv for merkehaver til å produsere produkter av høyere kvalitet. Hadde vi ikke hatt vern av varemerker som bidrar til å distingvere mellom ulike produsenters varer, ville insentivet til å produsere bedre produkter kanskje ikke være like sterkt.³³

2.3 Utvidede funksjoner

Ordlyden i den 11. betraktningen i varemerkedirektivets fortale åpner for ytterligere funksjoner for varemerker, ut over de som er uttrykkelig nevnt. Det kan altså utledes av fortalen at rettsområdet er ment å være dynamisk og at det kan utfylles i rettspraksis. I den forbindelse har EU-domstolen for eksempel påpekt at varemerkene funksjoner har meget stor betydning for selskapene og ikke bare for forbrukerne. I ARSENAL uttales at: "undertakings must be able to attract and retain customers by the quality of their goods and services, which is made possible only by distinctive signs allowing them to be identified".³⁴

I sak C-487/07 L'ORÉAL, i tilknytning til varemerkedirektivet art. 5 (1) bokstav a, viser EU-domstolen til relevante varemerkefunksjoner. "These function 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*".³⁵ EU-domstolen har altså utvidet hvilke funksjoner som er relevante hensyn ved vurderingen av varemerkedirektivets art. 5 (1) bokstav a's rekkevidde, i tillegg til de tradisjonelle opprinnelsesgaranti- og individualiseringsfunksjonene.

Med tanke på at EU-domstolen henviser til de utvidede funksjonene i tilknytning til art. 5 (1) bokstav a, må det vurderes om dette er vernede funksjoner for varemerker, også i relasjon til art. 5 (2). Foreløpig kommer ikke dette tydelig frem i rettspraksis, men EU-domstolen uttaler i sak C-323/09 INTERFLORA at "there are no grounds for holding that only trade marks with a reputation are capable of having functions other than that of indication origin".³⁶ Dette taler for at de utvidede funksjonene er varemerkefunksjoner, også i relasjon til direktivet art. 5 (2), når de utvidede funksjonene i alle fall er relevante for velkjente varemerker.³⁷ De utvidede funksjonene tar også hensyn til merkehavers investering av tid, penger og andre ressurser i

³³ Box, 2012, s. 295

³⁴ ARSENAL, premiss 47

³⁵ L'ORÉAL, premiss 58, min uthevelse. Faktum kommenteres i punkt 3.3.8.4

³⁶ INTERFLORA, premiss. 40

³⁷ Hvorvidt det må påvises krenkelse av en disse utvidede funksjonene for å konstatere krenkelse av direktivets art. 5 (2) er derimot et annet spørsmål, jf. punkt 3.3.7

oppbygging av varemerkets verdi, rykte og renommé. Det er denne kommersielle verdien merkehaverne er særlig opptatt av å verne mot skade og utnyttelse.³⁸ Dette ligger allerede i ordlyden i art. 5 (2), der det er skade eller urimelig utnyttelse på *særpreget* og særlig *anseelse (goodwill)* som står sentralt.

At varemerker har en *reklamefunksjon* innebærer at varemerket kan ha opparbeidet seg en egenverdi, som gir det en verdi ut over de tilfellene der det er tilknyttet en aktuell vare eller tjeneste. Gjennom markedsføring og bruk av varemerkets reklamefunksjon kan merkehaver tilrettelegge for at forbrukere knytter egenskaper til varemerket som de ikke har ervervet ved erfaring med den faktiske varen eller tjenesten. Med en slik reklamefunksjon får også varemerket et særpreget som gir det en verdifull blikkfangeeffekt. Denne blikkfangeeffekten er særlig vernet av kodakregelen.³⁹

Varemerkens *investeringsfunksjon* innebærer at det anerkjennes en viss belønning til foretak som investerer store summer i oppbygging av sitt varemerkes image og renommé. Det kan diskuteres i hvilken utstrekning en investeringsfunksjon bør være vernet, og enkelte fremhever at foretak heller bør investere i kvalitet enn i oppbygging av rent omdømme. Samtidig er image et viktig salgsvirkemiddel og som gir insentiv til produksjon, og det kan bidra når forbrukere skal orientere seg i markedet.⁴⁰

I varemerkens *kommunikasjonsfunksjon* ligger at varemerkene hjelper selskapene med å kommunisere med forbrukerne.⁴¹ Sterke varemerker kan for eksempel gi kredibilitet til nye varer som selges under et allerede eksisterende varemerke. Vi velger ikke lenger en gitt vare kun fordi den kommer fra en produsent vi kjenner, de fleste knytter også kultur og livsstil til varene og velger ut ifra en rekke udefinerte kriterier.

2.4 Andre trekk ved varemerker i dagens samfunn

2.4.1 Tilsiktede assosiasjoner

Vi mennesker knytter assosiasjoner til alt rundt oss, også til varemerker. Innen markedsføringsteori er det viktig å spille på slike assosiasjoner, da de er med på å påvirke forbrukerne ved valg av varer og tjenester.⁴²

³⁸ Lassen/Stenvik, 2011, s. 27

³⁹ Se punkt 3.3.8.2

⁴⁰ Fhima, 2011, s. 22-23

⁴¹ Sakulin, 2011, s. 9

⁴² Samuelsen m.fl., 2010, kap. 6

Et viktig virkemiddel innen markedsføring er å assosiere sitt varemerke med ulike sosiale og kulturelle verdier. Produsentene ønsker å formidle at forbrukerne kjøper noe mer enn bare en vares funksjonalitet. Merkevarer KVIKKLUNSJ assosieres ikke bare med sjokolade med kjeks, men også for eksempel turglede, påske, familieliv, gleden ved å dele og norsk natur. Dette er tilsiktede sosiale og kulturelle assosiasjoner produsentene ønsker at forbrukerne skal oppfatte, og som kan bidra når forbrukerne velger mellom varer innen samme vareklasse. Produsentene ønsker typisk at deres varemerke skal assosieres med positive ting som eksklusivitet, god kvalitet, utfoldelse i vakker natur, nye opplevelser, selvutvikling osv.

2.4.2 Utsiktede assosiasjoner

Det er ikke uvanlig at varemerker kan gi sosiale og kulturelle assosiasjoner som kan være mer eller mindre utsiktede fra produsentens side.

Et eksempel er bruk som kan grense mot såkalt degenerering. Jo mer kjent og mer utbredt et varemerke blir, jo oftere ser vi spor av at det blir brukt i dagligtale og i interaksjon mellom mennesker, uten at bruken nødvendigvis er knyttet til den spesifikke varen, tjenesten eller produsenten. At noe er en "Rolls Royce", kan bety at tingen er den beste innen sin vareklasse, uten at utsagnet egentlig har noe med Rolls Royce-biler å gjøre. "Å google" har funnet veien inn i den norske ordboken og ordet betyr for mange i dag det samme som å søke etter noe på internett (og da ikke nødvendigvis ved hjelp av Google's egen søkemotor).

Assosiasjonene forbrukerne får er heller ikke alltid av en slik art at de anses som positive for merkehaver. Varemerket MCDONALDS kan assosieres med et voksende fedmeproblem i samfunnet, og BARBIE assosieres av mange med forventningspress til unge kvinner og kropp.

Å stri med denne typen utsiktede assosiasjoner ved et varemerke er en del av markedsføringens positive og negative sider. Og i slike situasjoner er det lett å glemme ordets egentlige opprinnelse som varemerke. Men det er kanskje ikke til å se bort i fra at varemerket da kan ha tatt et lite steg ut av varemerkenes verden og inntatt en rolle som virkemiddel i språk og samfunnsdebatt, og nå innehar en kulturell symbolverdi.⁴³ Dommer Alex Kozinski setter ord på dette i den amerikanske saken *Mattel v. MCA Records*: "With Barbie, Mattel created not just a toy but a cultural icon. With fame often comes unwanted attention".⁴⁴

⁴³ Se betraktningene til dommer Kozinski i *Mattel v. MCA Records*, del III

⁴⁴ *Mattel v. MCA Records*, del I. Dommen kommenteres under, se punkt 6.3.2.6

3 Nærmere om innholdet i kodakregelen

3.1 Innledning

Bestemmelsen i vml. § 4 annet ledd er populært benevnt kodakregelen. Navnet har sitt opphav i den såkalte "kodakdoktrinen"⁴⁵ og det utvidede vernet omtales som kodakvern. Med tanke på at de kunstneriske og samfunnskritiske ytringene som regel ikke bruker de eldre varemerkene på samme vareslag som det eldre varemerket er registrert for, vil den muligheten merkehaver har til å hindre bruken være å påberope seg et utvidet vern etter kodakregelen.

Kodakregelen i varemerkeloven § 4 annet ledd gir vern ut over vareslagslikhet for velkjente varemerker. Konstateres det at varemerket er velkjent innen en gitt omsetningskrets vil merkehaver kunne oppnå vern for andre vareslag enn de vareslag varemerket er registrert eller innarbeidet for. Men dette vernet er på langt nær ubegrenset. En rekke vilkår i loven må være oppfylt for at et varemerke skal være vernet mot slik utvidet bruk, og rekkevidden av det utvidede vernet må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Borgarting lagmannsrett understreker at "når det gjelder hvilke og hvor mange vareslag som omfattes av dette utvidede vernet, også omtalt som Kodakregelen, er det antatt i teori og lovforarbeider at dette må bero på en totalvurdering, og at bestemmelsen må anvendes fleksibelt".⁴⁶ I dette ligger at selv om vern konstateres for enkelte utvidede vareslag er det ikke gitt at det gjelder generelt for alle vareslag.

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

Varemerkeloven § 4 annet ledd lyder:

For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner 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).

Regelen gjennomfører varemerkedirektivets art. 5 (2).⁴⁷

Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is

⁴⁵ Navnet "kodakdoktrinen" stammer fra en engelsk dom fra 1898, *Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. John Griffiths Cycle Corp. Ltd.* Domstolen fastslo at varemerket KODAK, som var registrert og innarbeidet for fotoutstyr, var vernet mot at en annen produsent tok det i bruk for sykler.

⁴⁶ RG. 2012 s. 670, Kvikklunnsdommen, 15. avsnitt under "lagmannsretten bemerket".

⁴⁷ Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 42

identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

Det er over redegjort for forholdet mellom den norske bestemmelsen og direktivet.⁴⁸

3.3 Vilkår

3.3.1 Innledning

Det er flere vilkår i vml. § 4 annet ledd som må være oppfylt for at krenkelse skal foreligge. For det første må det merket som påberopes krenket være *velkjent her i riket*.⁴⁹ Det er videre et vilkår at det er tale om *bruk*⁵⁰ av et merke som ligner det beskyttede varemerket og at bruken forekommer i *næringsvirksomhet*⁵¹ og for *varer eller tjenester*.⁵²

Selv om det er et krav om at det yngre merket er *identisk med eller ligner varemerket* gjelder det ikke noe krav om risiko for forveksling for å konstatere krenkelse etter kodakregelen.⁵³ Det er altså ikke et krav at et utsnitt av allmennheten som utgjør omsetningskretsen antar at det foreligger et kommersielt fellesskap mellom det eldre og det yngre merket.⁵⁴ EU-domstolen har derimot vist til at bruken må gi *risiko for assosiasjon*⁵⁵ med det beskyttede merket innen omsetningskretsen. Et annet mulig vilkår som har oppstått i EU-rettspraksis er vilkåret om at bruken må *krenke en av varemerkerettens funksjoner*.⁵⁶

Til sist må det sannsynliggjøres at det inntreer en krenkelse av én av de tre alternative *rettstridsvilkårene*.⁵⁷ Regelen verner både skade på det velkjente varemerkes særpreg og anseelse (goodwill), samt urimelig utnyttelse av dets særpreg eller anseelse.

Det er ikke opplagt at en hver kunstnerisk eller samfunnskritisk ytring vil oppfylle de ulike vilkårene. Anses ytringen for å falle utenfor for eksempel vilkåret om næringsvirksomhet vil

⁴⁸ Punkt 1.3.1

⁴⁹ Punkt 3.3.2

⁵⁰ Punkt 3.3.3

⁵¹ Punkt 3.3.4

⁵² Punkt 3.3.5

⁵³ Forvekslingsrisiko er kun et vilkår i vml. § 4 første ledd b

⁵⁴ Lassen/Stenvik, 2011, s. 317

⁵⁵ Punkt 3.3.6

⁵⁶ Punkt 3.3.7

⁵⁷ Punkt 3.3.8

det ikke spille noen rolle om den kan tenkes å sverte eller snylte på det eldre varemerket. Det tas derfor stilling til vilkårene i lys av denne typen spesielle ytringer.

3.3.2 Velkjent her i riket

Varemerkeloven § 4 annet ledd gir kun beskyttelse ut over vareslagslikeheten til "et varemerke som er velkjent her i riket". I varemerkedirektivet er vilkåret at varemerket "has a reputation in the Member State". Merkehaver har bevisbyrden for at det eldre varemerket tilfredsstillende det påkrevde bekjentskapsnivået.⁵⁸

Vilkåret "velkjent" eller "has a reputation" er oversatt slik at det har oppstått enkelte nyanseforskjeller i de ulike språkversjonene rundt omkring i Europa,⁵⁹ men i henhold til alminnelige EU-rettslige prinsipper innebærer ikke nyanseforskjellene noen faktisk uoverensstemmelse med tanke på vilkårets rammer.

I sak C-375/97 CHEVY utdypet EU-domstolen hva som skal til for at et varemerke skal anses å ha "reputation". Det kreves et visst bekjentskapsnivå,⁶⁰ og EU-domstolen uttaler at dette oppnås når "the earlier mark is know by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trade mark".⁶¹ Omsetningskretsen kan enten være "the public at large or a more specialised public".⁶²

Vurderingen blir en sammensatt, skjønnsmessig vurdering som fører til at kodakvernet kan brukes fleksibelt innen ulike bekjentskapskretser i medlemslandene. EU-domstolen uttaler at man ved vurderingen av om et varemerke er velkjent skal ta hensyn til "all the relevant facts of the case, in particular the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it".⁶³ Hensynet til merkehavers investeringer ses altså som en viktig del ved vurderingen.

Gjennomgående for bruken i de kommenterende, kunstneriske eller kritiske ytringene er at vilkåret om at det eldre varemerket må være velkjent som oftest vil være oppfylt. Dette ligger litt i typen ytring. Det eldre varemerket brukes ofte som virkemiddel til formidling av en

⁵⁸ RED BULL, premiss 44

⁵⁹ I den svenske versjonen av direktivet er vilkåret at varemerket "är känt"

⁶⁰ Lassen/Stenvik, 2011, s. 369

⁶¹ CHEVY, premiss 26

⁶² Sak C-252/07 INTEL, premiss 47

⁶³ CHEVY, premiss 27

holdning, og virkemiddelet ville vært svakere dersom varemerket er mindre kjent. Om terskelen er overskredet i de ulike tilfellene må uansett vurderes konkret.

3.3.3 Bruk

En ikke uttømmende⁶⁴ liste over hva som er å anse som bruk følger av varemerkeloven § 4 tredje ledd bokstav a – d og fjerde ledd.⁶⁵

Som bruk anses blant annet:

- a) å sette merket på varer eller deres emballasje
- b) å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet
- c) å innføre eller utføre varer med merket på
- d) å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Også muntlig bruk av tegnet anses som bruk.

I tidligere EU-dommer kan det spores antydninger til et krav om at et merke måtte oppfylle en varemerkefunksjon for å falle inn under vilkåret "bruk" av et varemerke.⁶⁶ I kravet til varemerkefunksjon lå at merket måtte brukes som eget varekjennetegn. Et slikt krav til bruken må være individualiserende, dvs. brukt som et faktisk varemerke, har EU-domstolen gått bort fra i senere avgjørelser.⁶⁷ Rammene er noe utvidet og en oppsummerende og retningsgivende uttalelse på området kom i sak C-17/06 CÉLINE der EU-domstolen uttaler at bruk som kriterium blant annet innebærer at "it must affect or be *liable to affect the functions of the trade mark*, in particular its essential function of guaranteeing to consumers the origin of the goods or services".⁶⁸

Avgjørende for om vilkåret "bruk" er oppfylt er i dag om "bruken av tegnet medfører et rettsstridig resultat etter regelens vilkår".⁶⁹ Fokus ligger nå på en vurderingen av brukens følger og ikke hvorvidt bruken anses å være for eksempel utsmykkende eller ikke.

Før vilkårets innhold ble presisert av EU-domstolen kunne det tenkes at bruk av et varemerke i kunstneriske eller samfunnskritiske ikke ville oppfylt vilkåret "bruk" i loven. Det vil være

⁶⁴ Jf. NOU 2001:8 s. 68

⁶⁵ Formulering i tredje ledd tilsvarer formuleringen i direktivet art. 5 (3)

⁶⁶ Se for eksempel sak C-63/97 BMW, premiss 38

⁶⁷ Hurlen, 2008, s. 174

⁶⁸ CÉLINE, premiss 16, min uthevelse

⁶⁹ Hurlen, 2008, s. 175

ytterst få tilfeller der en tredjeperson velger å bruke et varemerke individualiserende for den kunstneriske eller samfunnskritiske ytringen. Så lenge det er resultatet av bruken som er vurderingstemaet, og resultatet av bruken kan være enten utvanning, sverting eller snylting, vil imidlertid bruken i en kunstnerisk eller samfunnskritisk ytring i de fleste tilfeller bli ansett som "bruk" også i lovens forstand.

3.3.4 Næringsvirksomhet

Vml. § 4 gir kun enerett til bruk i "næringsvirksomhet". Selv om det ikke står uttrykkelig er også bestemmelsens annet ledd ment å være begrenset til å gjelde for bruk i næringsvirksomhet.⁷⁰ Noe annet ville ikke være i tråd med direktivet, der "in the course of trade" står som et klart vilkår i art. 5 (2). Ren privat bruk faller klart utenfor begrepet "næringsvirksomhet",⁷¹ men det kan tenkes flere grensetilfeller.

Ved vurderingen av begrepets utstrekning gir verken loven eller direktivets ordlyd særlig veiledning. Det vil i første omgang være naturlig å se hen til den utstrekning begrepet har ellers i norske rett. Begrepet næringsvirksomhet/virksomhet er særlig blitt presisert på skatterettens område.⁷² Det vises da til virksomhet av en viss varighet, som objektivt sett er egnet til å gi overskudd.⁷³ De mer tilgrensende reglene i mfl. fokuserer også på bruk i næringsvirksomhet.⁷⁴ På markedsføringsrettens område har forarbeidene til mfl. lagt vekt på at det i begrepet ligger en forutsetning om "en vedvarende virksomhet eller en virksomhet av et visst omfang".⁷⁵ Det understrekes også at det ikke er noe krav om at virksomheten er profitbasert, og at virksomhet der overskuddet går til allmennyttige formål etter omstendighetene kan være omfattet av begrepet. Om terskelen er overskredet må vurderes konkret.⁷⁶

Norske rettskilder kan altså gi en viss veiledning rundt begrepets utstrekning, men varemerkeloven § 4 er et resultat av gjennomføringen av varemerkedirektivet og begrepet skal derfor først og fremst tolkes ensartet i tråd med direktivet.⁷⁷

⁷⁰ Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 43

⁷¹ Det er for eksempel helt greit å sy en veske til seg selv med Louis Vuitton sin logo

⁷² Zimmer, 2012, s. 134-136

⁷³ Rt. 1985 s. 319, Ringnes

⁷⁴ Næringsdrivende er i mfl. § 5 bokstav b definert som: "en fysisk eller juridisk person som utøver næringsvirksomhet, og enhver som handler i vedkommendes navn eller på vedkommendes vegne"

⁷⁵ Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s.190

⁷⁶ Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s.190-191

⁷⁷ Se punkt 1.3.1

Begrepet "in the course of trade" ble tolket av EU-domstolen i ARSENAL. I saken hadde en engelskmann solgt egenproduserte lojalitetsplagg til fotballsupportere av klubben Arsenal. Bruken ble ansett som "use in the course of trade, since it takes place in the context of commercial activity with a view to economic advantage and not as a private matter".⁷⁸ EU-domstolen opprettholder denne tolkningen GOOGLE, premiss 50.

Selv om EU-domstolen gir noe veiledning og viser til et krav om "kommersiell aktivitet" med "utsikter til en økonomisk fordel" vil det allikevel kunne oppstå en rekke tvilstilfeller. I varemerkesaker der det oppstår tvil har EU-domstolen lagt stor vekt på tolkning i tråd med varmerekerettens formål. Som nevnt over i punkt 2.2 har varemerkenes hovedformål tradisjonelt vært å fungere som opprinnelsesgaranti for varer og tjenester,⁷⁹ men det vises også til at varemerker i dag har fått funksjoner ut over dette. Når begrepet ses i sammenheng med hovedformålet og de andre funksjonene blir utgangspunktet at bruken anses å være i næringsvirksomhet dersom den er egnet til å skade noen av de interessene varemerkeloven eller direktivet tar sikte på å beskytte. Et slikt syn taler for en vid forståelse av begrepet "næringsvirksomhet", der mye forskjellig bruk i det offentlige rom vil kunne være omfattet, for eksempel bruk i media, på utstillinger, internett og annet som når ut til folk flest.⁸⁰

For enkelte typetilfeller av kunstneriske og kritiske ytringer, kan det være usikkert om kravet til næringsvirksomhet er overskredet. Dette må vurderes konkret og er ikke en opplagt vurdering. En ytring med det formål å skape debatt, sjokkere og kommentere noe ved dagens samfunn, har som regel til hensikt å nå ut til massene, og samtidig sverte eller snylte. Forblir ytringen "privat" vil mye av hensikten med virkemiddelet vært tapt, men som vist vil det muligens kreves noe mer enn bare det at ytringen er offentlig. Noen aktuell profitt er imidlertid ikke et krav. Dersom det allikevel konstateres at ytringen er et ledd i næringsvirksomhet, kan det faktum at graden av den eventuelle næringsvirksomheten er svak, utgjøre et moment ved en senere krenkelsesvurdering og interesseavveining.

3.3.5 Varer eller tjenester

All kommersiell kommunikasjon omfattes allikevel ikke av varemerkeretten. Det må også konstateres at bruken skjer i tilknytning til "varer eller tjenester". EU-domstolen har lagt en relativt vid forståelse av vilkåret "bruk for varer og tjenester" til grunn, og problemstillingen kom på spissen i forente saker C-236/08 – C-238/08 GOOGLE. Spørsmålet i saken var hvorvidt Google krenket Louis Vuittons varemerke ved å tilby andre annonsører kjøp av såkalte "AdWords" i søkemotoren. Ved kjøp av AdWords kan en annonsør få prioritet på

⁷⁸ ARSENAL, premiss 40

⁷⁹ Varemerkedirektivets fortale, 11. betraktning

⁸⁰ Lassen/Stenvik, 2011, s. 281

trefflisten når forbrukere søker på gitte ord. Det har vært vanlig at annonsører kjøper konkurrerende varemerker som AdWords, slik at deres egne varer skal komme øverst på trefflisten, selv om forbrukeren primært har søkt etter konkurrentens varemerke. EU-domstolen konkluderte med at Googles annonsetilbud skjer i tilknytning til næringsvirksomhet, men viste til at Google ikke brukte søkeordet (og dermed ikke krenket det eldre varemerket) "in its own commercial communication",⁸¹ altså som kommunikasjonsmiddel for egne varer eller tjenester.⁸² Annonsørens bruk av AdWords faller derimot innenfor vilkårets ramme.

Det må i denne sammenhengen vurderes om de kommenterende, kritiske og kunstneriske ytringene bruker det eldre varemerket i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon. At GOOGLE generelt tilbød andre annonsører å kjøpe AdWords annonsørene selv kunne definere, var ikke slik kommunikasjon. For de relevante ytringene benyttes imidlertid varemerket som virkemiddel for å nå ut, tilgjengeliggjøre og distribuere tredjepersonens *egne* tanker og ideer, og det er tredjepersonen som selv har valgt å bruke det eldre varemerket. At denne typen bruk rammes som bruk for varer eller tjenester er derfor kanskje noe mer sannsynlig, selv om det ikke er opplagt. Bruken er i typetilfellene ikke brukt på varer og tjenester i klassisk forstand, men varemerket kan i alle fall sies å være brukt, trykket og distribuert i forbindelse med tredjepersonen egen aktivitet.

3.3.6 Risiko for assosiasjon

Kravet om risiko for assosiasjon er et vilkår som har oppstått i EU-rettspraksis, og fremgår ikke direkte av direktivteksten.⁸³ EU-domstolen uttaler i L'ORÉAL at "the infringements referred to in Article 5 (2) of Directive 89/104, where they occur, are the consequence of a certain degree of similarity between the mark and the sign, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between the sign and the mark, that is to say, establishes a link between them without confusing them".⁸⁴ Uttalelsen viderefører EU-domstolens syn i ADIDAS, premiss 29. Det kreves altså at gjennomsnittsforbrukeren påminnes varemerket når han ser tegnet, for at ytringen skal fall inn under regelen.⁸⁵ Viktigheten av etableringen av en slik assosiasjon ble understreket i sak C-252/07 INTEL der EU-domstolen viser til at "in the absence of such a link in the mind of the public, the use of the later mark is not likely to make unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive

⁸¹ GOOGLE, premiss 56

⁸² Lassen/Stenvik, 2011, s. 286

⁸³ Lassen/Stenvik, 2011, s. 371

⁸⁴ L'ORÉAL, premiss 36

⁸⁵ Hurlen, 2008, s. 175

character or the repute of the earlier mark".⁸⁶ I KVIKKLUNSJ viser lagmannsretten til at det er et krav at bruken vil gi risiko for assosiasjon med det eldre varemerket også i norsk rett.⁸⁷

For parodier er mye av hensikten med parodien tapt dersom den relevante delen av publikum *ikke* oppfatter en link eller assosierer parodien med det eldre varemerket. Generelt vil nok også andre kritiske og kommenterende ytringer velge å bruke et eldre varemerke, nettopp med et ønske om at linken skal oppfattes. Kravet til risiko for assosiasjon vil i de tilfellene klart være oppfylt. Men det kan også tenkes tilfeller av kunstneriske og kritiske ytringer der bruken bærer preg av å heller være noe mer tilfeldig, mer som et eksempel enn et bevisst valg, og linken er i så fall ikke like opplagt.

3.3.7 Krenkelse av varemerkets funksjoner

Det innfortolkes i dag, som et vilkår for krenkelse av direktivet art. 5 (1) bokstav a, der det for krenkelse kreves vareslagslikhet, også et krav om at bruken av merket må *krenke en av varemerkets funksjoner*. Merkeholder "may not prohibit the use of a sign (...) if that use cannot affect his own interests as proprietor of the mark, having regard to its functions".⁸⁸ Det vises i den sammenheng til de varemerkefunksjonene det er gjort rede for over.⁸⁹ Merkeholder kan for eksempel vise til at varemerkets egenverdi i tilknytning dets reklamefunksjon er svekket.

Men det fremgår ikke klart at det kan utledes et *vilkår* om at en av de relevante varemerkefunksjonene må være krenket, *også i relasjon* til direktivets art. 5 (2). At dette ikke er nevnt av EU-domstolen som et vilkår etter 5 (2) taler heller i mot et slikt krav. I tillegg kan det også virke noe overflødig med tanke på at bestemmelsen allerede skal beskytte mot urimelig utnyttelse eller skade på anseelse (goodwill), vilkår som i seg selv peker mot en viss vurdering av image og omdømme.

3.3.8 Krenkelsesvurderingen

3.3.8.1 Rettsstridsvilkårene

Én av tre alternative følger må inntre for å kunne konstatere krenkelse av et eldre, velkjent varemerkes rettigheter etter vml § 4 annet ledd. I norsk teori på området har dette vilkåret vært omtalt som rettsstridsvilkåret.⁹⁰ EU-domstolen skiller mellom tre former for krenkelse. Bruken må enten medføre *skade på det eldre merkes særpreg* (også kalt utvanning, engelsk: blurring), eller *skade på det eldre merkes anseelse* (også kalt sverting, engelsk: tarnishment),

⁸⁶ INTEL, premiss 31

⁸⁷ RG. 2012 s. 670 KVIKKLUNSJ, avsnitt 15 under "lagmannsretten bemerker"

⁸⁸ ARSENAL, premiss 54, videreført i L'ORÉAL premiss 60 og GOOGLE premiss 77

⁸⁹ Se punkt 2

⁹⁰ Hurlen, 2008, s. 167

eller *urimelig utnyttelse av det eldre merkes særpreg eller anseelse* (også kalt snylting, engelsk: free-riding). De tre vilkårene har en noe ulik begrunnelse og utstrekning og de vil under bli utdypet hver for seg.

For at et varemerke skal være vernet av vml. § 4 annet ledd og varemerkedirektivet art. 5 (2) har innehaver av det eldre varemerket bevisbyrden for at bruken av dette faktisk vil medføre en urimelig utnyttelse, eller skade på varemerkets særpreg eller anseelse.⁹¹ Det er imidlertid tilstrekkelig å vise til at det er en alvorlig risiko for at slik krenkelse vil inntre i fremtiden.⁹² Merkehaver må altså vise til at det foreligger enten en faktisk eller en aktuell krenkelse.

3.3.8.2 Skade på særpreg/utvanning/blurring

Vilkåret "Skade på et varemerkes særpreg" i vml. § 4 annet ledd, også kalt utvanning, medfører en svekkelse av et varemerkes blikkfangeffekt. I varemerkedirektivets art. 5 (2) er vilkåret formulert slik:

"Is detrimental to the distinctive character of the trade mark"

EU-domstolen utdyper dette vilkåret i L'ORÉAL og viser til at:

"such detriment is caused when that mark's ability to identify the goods or services for which it is registered is weakened, since use of an identical or similar sign by a third party leads to dispersion of the identity and hold upon the public mind of the earlier mark. That is particularly the case when the mark, which at one time aroused immediate association with the goods or services for which it is registered, is no longer capable of doing so".⁹³

De vises altså til de tilfellene der en forbruker ikke lenger umiddelbart assosierer et gitt merke med den varen varemerket er registrert for, fordi varemerkets evne til å identifisere den tilknyttede varen er svekket. Typisk vil dette kunne skje ved spredt bruk av samme eller lignende tegn. Dette kan i tur svekke varemerkets reklamefunksjon.⁹⁴ For å konstatere slik krenkelse må det velkjente varemerkets særpreg være av en viss grad. Brukes lignende tegn allerede i tilknytning til en rekke andre ting, vil varemerket ha mindre særpreg. Et eksempel kan være varemerker som for eksempel baserer seg på stedsnavn eller andre egennavn. De vil som regel ha mindre særpreg enn fullstendig oppdiktete fantasiord.

⁹¹ INTEL, premiss 37

⁹² INTEL, premiss 38

⁹³ L'ORÉAL, Premiss 39, se også INTEL premiss 29

⁹⁴ Hurlen, 2008, s. 191

I tilknytning til hva slags type bevis som kreves fra merkehaver, for å påvise krenkelse i form av utvanning av det eldre varemerket, har EU-domstolen utfyllt at det kreves "evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer of the goods and services".⁹⁵ Aktuelt bevis er ikke nødvendig, men merkehaver må i så fall vise til "a serious likelihood that such a change will occur in the future".⁹⁶

Hvorvidt bruken av det eldre varemerket innebærer en kommersiell fordel for tredjepersonen er derimot irrelevant ved vurderingen av om det foreligger i krenkelse i form av utvanning.⁹⁷

3.3.8.3 Skade på anseelsen/sverting/tarnishment

Skade på varemerkets anseelse (goodwill), også kalt sverting (engelsk: tarnishment) finner sted når en tredjeperson bruker varemerket på en slik måte at det fester seg negative assosiasjoner ved varemerkets anseelse.⁹⁸ I varemerkedirektivet art. 5 (2) er vilkåret formulert slik:

"Is detrimental to the repute of the trade mark"

I L'ORÉAL formulerer EU-domstolen den gjeldende oppfatningen av vilkåret:

"Such detriment is caused when (...) use(d) by the third party may be perceived by the public in such a way that the trade mark's power of attraction is reduced. The likelihood of such detriment may arise in particular from the fact that the goods or services offered by the third party possess a characteristic or a quality which is liable to have a negative impact on the image of the mark."

Typiske tilfeller er der tredjepersonens bruk promoterer verdier som er uforenelige med det image det eldre varemerket er assosiert med, eller at det brukes på varer av lavere kvalitet.⁹⁹ Merkehaver vil for eksempel ikke ønske varemerker brukt på leker til barn assosieres med våpen.

I forbindelse med beviskravet for utvanning er det nevnt over at EU-domstolen krever bevis på aktuell eller sannsynlig "change in economic behaviour of the average consumer" for å

⁹⁵ INTEL, premiss 77

⁹⁶ INTEL, premiss 77

⁹⁷ INTEL, premiss 78

⁹⁸ Hurlen, 2008, s. 188

⁹⁹ Hurlen, 2008, s. 188-189

konstatere krenkelse.¹⁰⁰ Foreløpig er ikke et tilsvarende spesifisert beviskrav påkrevet for sverting, men det er ikke utenkelig at praksis vil gå i retning av et lignende beviskrav også for dette vilkåret.

3.3.8.4 *Urimelig utnyttelse av særpreg eller anseelse/snylting/free-riding*

Forbudet mot sverting og utvanning fokuserer på skade som påvirker originalmerket, mens forbudet mot snylting (engelsk: free-riding) retter seg mot den *fordel* andre har oppnådd ved å spille på en referanse til det eldre merket. Vilkåret er i vml. § 4 annet ledd formulert som et forbud mot "urimelig utnyttelse av varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill)". I varemerkedirektivet art. 5 (2) er vilkåret formulert:

"Takes unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trade mark"

EU-domstolen ga relativt klare føringer på hva som ligger i vilkåret "urimelig utnyttelse" i L'ORÉAL. Faktum i saken var at produsenten Bellure produserte parfymer som var imitasjoner av parfymer originalt produsert av L'ORÉAL-konsernet. Bellures imitasjonsparfymer ble distribuert og solgt i flasker og esker som var meget like originalen. I forbindelse med distribusjon til butikkene fulgte det også med en "sammenligningsliste" slik at butikkmedarbeiderne skulle vite hvilke parfymer som var imitert. Det ble blant annet vurdert om dette innebar en urimelig utnyttelse av de eldre parfymevarermerkens særpreg og anseelse.

EU-domstolen uttaler at utnyttelsen vil antas å være urimelig:

"where a third party attempts (...) to ride on the coat-tails of that mark in order to benefit from its power of attraction, its reputation and its prestige, and to exploit, without paying any financial compensation and without being required to make efforts of his own in that regard, the marketing effort expended by the proprietor of that mark in order to create and maintain the image of that mark, the advantage resulting from such use must be considered to be an advantage that has been unfairly taken to the distinctive character or the repute of the mark".¹⁰¹

Selskaper investerer mye tid, ressurser og penger på å bygge opp forbrukernes kjennskap til et varemerke. EU-domstolen peker på at bestemmelsen innebærer et forbud mot at et yngre

¹⁰⁰ INTEL, premiss 78, se punkt 3.3.8.2

¹⁰¹ L'ORÉAL, premiss 49

merke, ved å trå det eldre merket for nær, drar fordel av det eldre merkets investeringer og markedsverdi.

Etter den nevnte uttalelsen fra EU-domstolen kan det vanskelig tenkes tilfeller der en utnyttelse ikke har vært urimelig. Selv om et krav om urimelighet i utgangspunktet henviser til en viss kvalifisert form for utnyttelse, er det vanskelig å tenke seg tilfeller der det er gjort en referanse til et eldre varemerke, og denne referansen har vært gjort i fullkommen god tro, fullstendig blottet for tanken på drahjelp fra assosiasjonen. Ved tolkning av EU-domstolens uttalelse må man imidlertid se hen til at avgjørelsen kom i forbindelse med en sak om nærmest direkte piratkopiering av produkter i rent kommersielt øyemed. Det kan tenkes at den spesielle situasjonen kan forsterke inntrykket av regelens utstrekning og at også andre momenter må kunne være relevante i vurderingen av brukens urimelighet. Gode grunner taler for at også andre hensyn enn de som vektlegges i L'ORÉAL har relevans ved en totalvurdering. Dette underbygges av at avgjørelsen kan kritiseres for å tilsynelatende ha trukket de generelle linjene for vern så vidt at det ikke lenger nødvendigvis kan støttes av varemerkerettens begrunnelser.

3.3.8.5 Andre momenter ved krenkelsesvurderingen

Innehaver av et velkjent varemerke kan som nevnt ikke forby en hver form for bruk av sitt varemerke eller et lignende tegn, men kun den bruk som oppfyller vilkårene i art. 5 (2).¹⁰² Å fastsette om bruken skader eller urimelig utnytter det eldre varemerkets særpreg eller anseelse krever en sammensatt vurdering. Generaladvokat Kokott henviser til noen relevante momenter ved en slik vurdering i sin "opinion" til sak C-65/12 RED BULL. Forhold som vurderes er blant annet intensiteten av det eldre varemerkets renommé.¹⁰³ Jo mer kjent et varemerke er, jo lettere vil forbrukeren skape assosiasjoner. I CHEVY uttaler EU-domstolen: "Here it should be observed that the stronger the earlier mark's distinctive character and reputation the easier it will be to accept that detriment has been caused to it".¹⁰⁴

Andre relevante forhold er graden av merkets særpreg, graden av likhet mellom de to merkene samt likheten mellom og arten av de aktuelle varene eller tjenestene.¹⁰⁵ Alle disse momentene kan tenkes å være relevante og de bør vurderes ved spørsmålet om et varemerke er krenket der det er brukt i en kunstnerisk eller kritisk ytring. For eksempel vil det i slike saker ofte være liten grad av vareslagslikhet, men derimot en høy grad av likhet mellom tegnene.

¹⁰² Og art. 5 (1)

¹⁰³ Generaladvokat Kokotts "opinion" i sak C-65/12 RED BULL, premiss 38

¹⁰⁴ CHEVY, Premiss 30

¹⁰⁵ Generaladvokat Kokotts "opinion" i sak C-65/12 RED BULL, premiss 38

Tegnene er ofte nesten identiske, altså ren bevisst bruk av en annens varemerke. I tillegg er de varemerkene som er brukt som regel særlig velkjente med et nokså utpreget særpreg.

Den beregnede intensiteten i det eldre varemerkets vern vil derfor spille en rolle når det skal vurderes i hvilken utstrekning merkehavers rett kan gripe inn i en tredjepersons ytringsfrihet. For ulike varemerker og ulike typer bruk vil vernets intensitet variere.

Relevante momenter ved en krenkelsesvurdering vil ikke nødvendigvis være de samme eller vektet likt ved en vurdering av potensiell snylting som ved sverting eller utvanning. Som vist til over er dette tre ulike type krenkelser, med forskjellige bakenforliggende hensyn. Hva slags type krenkelse som påberopes kan også spille en rolle for hvordan de eventuelle ytringsfrihetshensynene slår inn. I enkelte saker påberopes det krenkelse av flere av rettsstridsvilkårene, men de må uansett vurderes hver for seg.

Det er lett å forstå at merkehavere ikke ønsker negative assosiasjoner til sine varemerker. I utgangspunktet kan bruk i kritiske ytringer være meget svertende. I tilfeller der for eksempel en kunstnerisk ytring som parodierer et varemerke kan generere profitt, er det heller ikke vanskelig å se at assosiasjonen kan ha bidratt. Det er klart at kodakregelen i utgangspunktet skal hindre slik uønsket og ulovlig bruk. Men når regelens utstrekning i enkelte tilfeller kan føre til resultater som kan virke urimelige, må det undersøkes om det finnes andre relevante hensyn som kan begrense den.

4 Ytringsfrihet

4.1 Ytringsfriheten, dens begrunnelser og formål

Ytringsfriheten er en sentral menneskerettighet og er til vern om enkeltmenneskets personlige frihet. Hva slags ytringer som er vernet og i hvilken grad kan variere, og da også vernets gjennomslagskraft i saker der ytringsfriheten påberopes som lovlig bruk av et velkjent varemerke. Graden av vern for ulike typer relevante ytringer, særlig kunstneriske og kommersielle ytringer, må derfor vurderes.

Ytringsfriheten, slik den fortoner seg i dag, har en rekke begrunnelser. Normalt begrunnes den med henvisning til tre hovedprinsipper; sannhetsprinsippet, autonomiprinsippet ("individets frie meningsdannelse") og demokratiprinsippet.¹⁰⁶ Det er naturlig at enkelte ytringer nyter et svakere vern enn andre ytringer, for eksempel ved at de faller utenfor noen av de nevnte hensynenes ramme. Samtidig er nesten ingen rettigheter ubegrensede, og myndighetene vil på gitte vilkår kunne innskrenke ytringsfriheten, "der særlig tungtveiende hensyn gjør det

¹⁰⁶ Grl. § 100 annet ledd, NOU 1999:27 avsnitt 2.2

forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser".¹⁰⁷ Grunnloven § 100, Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) art. 10 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) art. 19 formulerer ytringsfrihetens ("freedom of expression") noe ulikt.

4.1.1 Grunnloven § 100

Gr. § 100 første ledd verner ytringsfrihet som en grunnleggende menneskerettighet.

"Ytringsfrihet bør finne sted"

Ut over en språklig oppdatering står denne bestemmelse uendret etter Lønningutvalgets lovrevisjon i 2014. Det kan likevel nevnes at bestemmelsens kapittel nå heter "E. Menneskerettigheter", mens det tidligere var benevnt "E. Almindelige Bestemmelser".

4.1.2 Menneskerettighetskonvensjonene

Gjeldende § 92 i Grunnloven ble tilføyd ved grunnlovsrevisjonen i 2014.

"Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter."

Ordlyden i dagens § 92 i Grunnloven er noe annerledes enn den tidligere formuleringen i § 110c. Om den nye ordlyden med henvisning til "traktater" medfører noen endring i konvensjonenes stilling i norsk rett er fortsatt noe uklart.¹⁰⁸ EMK og SP vil uansett være viktige rettskilder til menneskerettighetene og Lønningutvalgets forarbeider viser til at "det er særlig tolkningen av de *internasjonale menneskerettighetskonvensjonene* som kan utgjøre tungtveiende faktorer ved tolkningen av rettighetsvernet i Grunnloven".¹⁰⁹

Menneskerettighetskonvensjonene har forrang ved motstrid i norsk lov etter Menneskerettighetsloven § 3.

EMK etablerer den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) med sete i Strasbourg i Frankrike. Konvensjonen anvendes både direkte av domstolene i medlemslandene og av EMD selv. Dersom en klager i et medlemsland har uttømt alle nasjonale rettsmidler vil klageren kunne søke om å få saken avgjort av EMD, gitt at en av hans grunnleggende rettigheter i EMK potensielt er krenket av medlemsstaten.

¹⁰⁷ Gr. § 100 tredje ledd

¹⁰⁸ Kjønstad/Syse, 2014, s. 343

¹⁰⁹ Dok.nr.16 (2011-2012) s. 87

4.1.3 EU-charteret art. 11

Gjennom Lisboatraktaten fikk den Europeiske Unions charter om grunnleggende rettigheter status som en del av EU-lovgivningen i 2009. Men charteret er ikke innlemmet i EØS-avtalen eller på noen måte formelt anerkjent av EØS-avtalens parter. Charteret utgjør et viktig utgangspunkt for utvikling av regulatorisk politikk innenfor EU.¹¹⁰ I tillegg er charteret en viktig tolkningsfaktor ved tolkningen av EU-direktiver, og da også for direktiver som til forskjell fra charteret er tatt inn som en del av EØS-avtalen. Charteret vil på den måten indirekte kunne ha en innvirkning på norsk rett.¹¹¹ Ytringsfriheten er vernet i Charterets art. 11. Formuleringen i Charteret er mer generell enn formulering i EMK, men det antas at art. 11 skal tolkes i tråd med EMK art. 10.¹¹²

4.2 Kunstneriske ytringer

Kunst har i dag en uklar rettslig beskyttelse, og friheten til kunstneriske ytringer er noe mer problematisk enn for eksempel for vitenskapelige ytringer. Kunsten vender seg mer mot et allment publikum og appellerer til fantasi og følelser heller enn å være argumenterende.¹¹³ Å definere "kunst" som et eget avgrenset felt er også problematisk. Retten til fritt å kunne uttrykke seg igjennom kunst ligger allikevel høyt på prioriteringslisten i et demokratisk samfunn. Kunstnere av alle slag skal nyte godt av en betydelig beskyttelse med hensyn til sin kunstneriske frihet, der prinsippet er at kunst også skal kunne "offend, shock or disturb".¹¹⁴ I St.meld. nr. 26 (2003-2004) uttaler departementet at "det er og bør likeledes være utstrakt ytringsfrihet for vitenskapelige og kunstneriske ytringer, som spiller en viktig rolle både for utviklingen av den offentlige samtale og for det enkelte menneskes dannelsesprosess og selvrealisering". Samtidig peker departementet på at "kunstneriske ytringer som ikke inneholder politiske meningsytringer eller samfunnsrelevant informasjon, faller utenfor demokratihensynets ramme. Men i stedet kan hensynet til individets frie meningsdannelse eller kunstens og vitenskapens sannhetsfunksjon begrunne et sterkt vern for de aktuelle ytringene. (...) Etter kulturrådets mening er kunstnere i vel så stor grad en garanti for fri debatt som pressen".¹¹⁵ SP art. 19 viser konkret til at ytringer "in the form of art" er særlig beskyttet under "freedom of expression".

¹¹⁰ NOU 2009:1

¹¹¹ Fredriksen, 2013, s. 371

¹¹² Commentary of the Charter of Fundamental Rights of the European Union by the EU Network of independent experts on fundamental rights, s. 116

¹¹³ NOU 1999:27 avsnitt 2.3.5

¹¹⁴ *Vereinigung Bildender Künstler v. Austria* premiss 26 og 33

¹¹⁵ St.meld. nr. 26 (2003-2004), avsnitt 2.1.2

Kunst for massene er i dag gjenstand for en omfattende regulering¹¹⁶ og det har blitt trukket frem argumenter for et svakere vern av enkelte kunstformer ved å vise til at verket kan ha gått over fra å være kunst til å bli "underholdning".¹¹⁷ Om dette er en fornuftig grensedragnings kan diskuteres og "kunst" vil alltid være vanskelig å definere. Så vanskelig at å gi svakere vern til kunst definert som "underholdning" kanskje kan være mindre hensiktsmessig. Det vil være svært krevende å sette opp retningslinjer for et slikt skille, og det vil for mange kunstnere, som for eksempel filmskapere og artister, være nedslående å bli satt i bås der deres arbeid og livsverk defineres til å ligge utenfor kunstens rammer.

I tilfeller der kunstnere bruker andres varemerker som virkemiddel kan det tenkes tilfeller både der ytringen kan sies å være en politisk meningsytring, og tilfeller der dette vanskeligere kan hevdes. Graden av vern de kunstneriske ytringene nyter vil derfor variere. Departementet fremhever allikevel i NOU 1999:27 at det er "sterke grunner for at kunsten skal beholde den relativt frie stilling den har. Kunstens fiktive verden kan tjene så vel åpenheten som sannheten. Men fremfor alt tjener den, gjennom sin appell til vår fantasi, vår evne til å se sammenhenger og forme visjoner, nye forståelsesformer som blant annet kan tjene vårt engasjement i utviklingen av samfunnet. Samfunnets usikkerhet med hensyn til kunstens politiske og moralske innhold kan i realiteten ses på som et bevis på nettopp kunstens virkelighetsskapende potensiale."

4.3 Kommersielle ytringer

EMK art. 10 og SP art. 19 gir et visst vern til kommersielle ytringer, men intensiteten og graden av beskyttelsen er lavere enn for andre ytringer i saker av allmenn interesse.¹¹⁸ Dette begrunnes i at "begrensninger i kommersielle ytringer anses ikke for å være så tungtveiende inngrep i ytringsfriheten som begrensninger i ytringer om spørsmål av allmenn interesse".¹¹⁹ I klassisk forstand vil en ren kommersiell ytring være en reklame eller en annonse, der hele formålet med ytringen er en transaksjon. Men generelt vil også andre typer ytringer, basert på andre former for inntekt eller profitt, kunne være varianter av kommersielle ytringer.

Ytringsfrihetskommisjonen fremmet i NOU 1999:27 forslag om at kommersielle ytringer skulle være omfattet av ny Grunnlovsbestemmelse om ytringsfrihet.¹²⁰ Kommisjonen

¹¹⁶ Lisenser o.l.

¹¹⁷ NOU 1999:27, avsnitt 2.3.5. (Avsnittet viser ikke til hvem som konkret mener dette.)

¹¹⁸ *Markt Intern Verlag v. Germany* bl.a. premiss 26. Forlaget Markt Intern hadde i sine nyhetsbrev til kosmetikkbransjen oppfordret til boikott av enkelte firmaer. EMD vurderte utstrekningen av ytringsfriheten mot kravet til god forretningsskikk i den tyske markedsføringsloven.

¹¹⁹ St.meld. nr. 26 (2003-2004), avsnitt 4.8.3

¹²⁰ St.meld. nr. 26 (2003-2004) avsnitt 4.8

definerer kommersielle ytringer likt den klassiske definisjonen, "en ytring med det formål å få i stand en transaksjon".¹²¹ Kommisjonen fremhevet at ved å la kommersielle ytringer få grunnlovsvern er det dermed ikke sagt noe om graden av dette vernet. Departementet konkluderer i St.meld. nr. 26 (2003-2004) allikevel med at kommersielle ytringer bør falle utenfor virkeområdet for en ny grunnlovsbestemmelse. Samtidig er det understreket over at det i forarbeidene til Grunnlovsrevisjonen av 2014 er vist til at tolkning av konvensjonene kan utgjøre tungtveiende faktorer ved tolkningen av Grunnloven § 100.¹²² Men selv om det kan tenkes at det kan innfortolkes et visst ytringsfrihetsvern av kommersielle ytringer i grl. § 100, vil slike ytringer i Norge, på lik linje med Europa, nyte et svakere vern, være mer utsatt for regulering og i større grad måtte respektere andres relevante interesser.¹²³

4.4 Innskrenkende tolkning

Domstolene i Norge har rett og plikt til å tolke og anvende lovene i samsvar med Grunnloven og de rettighetene (blant annet ytringsfriheten) som er sikret i denne. I Norge har Grunnloven formelt sett høyere rang enn varemerkeloven og annen formell norsk lov. Dette følger av lex superior-prinsippet, som i klassisk betydning innebærer at Grunnloven har forrang ved motstrid med annen formell norsk lov. Slik prinsippet som regel anvendes, tolkes lovbestemmelser i lys av Grunnloven og dens prinsipper, for å på den måten unngå faktisk motstrid.¹²⁴ I relevante konkrete tilfeller må det gjøres en avveining mellom de interessene bestemmelsene verner. Rettstridsvilkårene i vml. § 4 annet ledd vil derfor kunne tolkes innskrenkende der klare ytringsfrihetshensyn slår inn, og dette medfører ytterligere en begrensning av varemerkeretten og kodakvernet.

Innad i EU kan det vises til flere eksempler på at domstolene har vist til konstitusjonelle og konvensjonelle forpliktelser for å beskytte ytringsfriheten når de har vurdert utstrekningen av noens varemerkerettigheter.¹²⁵ EU har akseptert EMK art. 10 som en mulig begrensning av primære EU-regler og EØS-avtalens regler,¹²⁶ og EU-domstolen har også vist til at EMK art. 10 må respekteres ved tolkningen av EU-direktiver.¹²⁷ EU-domstolen er altså bundet til å respektere ytringsfriheten slik den er nedfelt i EMK og tolket av EMD.¹²⁸

¹²¹ NOU 1999:27 s. 32

¹²² Se punkt 4.1.2

¹²³ Eggen, 2002, s. 537

¹²⁴ Andenæs/Fliflet, 2006, s. 38

¹²⁵ Se dommene i punkt 6.3.2

¹²⁶ Sak C-260/89 ERT, premiss 41-45

¹²⁷ Sak C-479/04 LASERDISKEN, premiss 60-66

¹²⁸ Sakulin, 2011, s. 123

Etter at EU vedtok sitt Charter of Fundamental Rights of the European Union, er EU-rettslige domstoler nå også forpliktet til å vurdere hvorvidt en gitt varemerkerett urettmessig krenker en av de fundamentale rettighetene i charteret. I sak C-70/10 SABAM viste EU domstolen til at "intellectual property", "must be balanced against the protection of other fundamental rights".¹²⁹ I tillegg uttaler domstolen at "national authorities and courts must strike a *fair balance* between the protection of copyright and the protection of the fundamental rights of individuals who are affected by such measures".¹³⁰

Generaladvokat Maduro henviser i sin "opinion" i forbindelse med forente saker C-236/08 – C-238/08 GOOGLE til at EU-domstolen i to tidligere saker,¹³¹ uten tilknytning til varemerkerettigheter, anser ytringsfrihet og næringsfrihet som mål av allmenn interesse. Generaladvokaten understreker at "whatever the protection afforded to innovation and investment, it is never absolute. It must always be balanced against other interests, in the same way as trade mark protection itself is balanced against them. I believe that the present cases call for such a balance as regards freedom of expression and freedom of commerce".¹³²

4.5 Relevante ytringsfrihetshensyn ved en interesseavveining

Som nevnt over viser EMD til at ulike typer ytringer kan ha ulik grad av vern.¹³³ For parodierende, kritiske, kommenterende og kunstneriske ytringer vil det som oftest kunne vises til flere formål med ytringen. Det må da vurderes konkret hvilket/hvilke formål som fremstår som hovedformålet samt hvilke andre formål som ligger bak. Den nevnte typen ytringer vil nok ofte kunne sies å ha motivasjoner ut over det kommersielle, som for eksempel politiske, kulturelle eller moralske motivasjoner, gjerne i kombinasjon, men dette vil variere.

EMD viser til flere hensyn som kan vektlegges i vurderingen av om ytringsfrihetshensynet bør stå sterk eller svakt i konkrete tilfeller. Faktum i saken *Steel and Morris v. United Kingdom* kan grense mot de sakene som er relevante for problemstillingen, og tar opp enkelte relevante hensyn. Saken var en injuriersak der McDonalds mente seg utsatt for ærekrenkelser i en anti-McDonalds kampanje fra en NGO. Kampanjen gikk hardt ut mot McDonalds og anklaget fastfood-kjeden for diverse helse- og miljøproblemer. De saksøkte mente at kampanjen var lovlig begrunnet i ytringsfriheten.¹³⁴

¹²⁹ SABAM, premiss 44

¹³⁰ SABAM, premiss 45, min uthevelse. Avgjørelsen er generelt relevant for immaterielle rettigheter, selv om den i utgangspunktet behandler en opphavsrett.

¹³¹ Sak C-71/02 KARNER, premiss 50 og forente saker C -20/00 og C-64/00 *Booker Aquaculture*, premiss 68

¹³² GOOGLE, premiss 102

¹³³ *Markt Intern Verlag v. Germany*

¹³⁴ Det kan nevnes at sakskomplekset og prosessen i denne saken var omfattende og at de saksøkte ikke hadde krav på fri rettshjelp da det var en injuriersak. Saksøkte var dermed i stor grad selvprosederende i tillegg til at

Politiske ytringer, inkludert ytringer om forhold av allmenn interesse nyter en særlig høy grad av ytringsfrihetsvern.¹³⁵ Ytringer i pressen nyter også en høyere grad av vern etter EMK art. 10. I dette pressevernet ligger også en interesse i at andre uformelle grupper utenfor den vanlige pressen skal kunne bidra i offentlig og politisk debatt ved å spre informasjon og tanker rundt spørsmål om for eksempel folkehelse og miljø.¹³⁶ Samtidig er det et krav at de som opptrer under dette vernet for journalistikk opptrer redelig, slik at den informasjonen som spres er så korrekt og pålitelig som mulig og i overensstemmelse med presseetikken. Men det er klart at det er en viss margin for overdrivelse og til og med provokasjon. I en kampanje vil noe overdrivelse (og hyperbol) være lov, og det vil til og med kanskje være litt forventet. I saken var særlig krekende og seriøse anklager derimot presentert mer som direkte fakta og ikke som verdivurderinger.¹³⁷

Dersom ytringsfriheten skal begrenses må det begrunnes i en av unntakene i EMK. De mest relevante begrensninger etter EMK i relasjon til eventuelt varemerkerettslige krenkelsene er et krav om at begrensningen må være "necessary in a democratic society" av hensyn til blant annet "the protection of the reputation or rights of others". Begrensningen må være proporsjonal i forhold til det påberopte legitime begrensningshensynet.

For de ulike typene av ytringer som behandles her vil graden av det ytringsfrihetsvern de nyter være av svært ulik karakter og grad, og ytringsfriheten er som sagt ikke ubegrenset.

5 Eiendomsrett og immaterielle rettigheter

5.1 Grunnloven § 105

Grl. § 105 verner privat eiendomsrett som en grunnleggende menneskerettighet.¹³⁸ Ved Grunnlovsrevisjonen i 2014 ble ikke bestemmelsen endret ut over enkelte språklige oppdateringer. Selv om bestemmelsen konkret viser til ekspropriasjonstilfeller, utfylles bestemmelsen av den eiendomsrett som i dag innfortolkes i EMK, Tilleggsprotokoll 1, art. 1.

saken trakk ut i nærmere 20 år. Det kan trekkes linjer mot problematikken det er avgrenset mot i punkt 1.2, femte avsnitt. At vurderingen er preget av et så spesielt saksforhold (og EMK art. 6 om rettfærdig rettergang), gjør at saken kun i liten grad kan sammenlignes med de sakene der varemerkekrenkelse har vært fokus. Enkelte mer generelle uttalelser kan være relevante.

¹³⁵ *Steel and Morris v. United Kingdom*, premiss 88

¹³⁶ *Steel and Morris v. United Kingdom*, premiss 89

¹³⁷ *Steel and Morris v. United Kingdom*, premiss 90

¹³⁸ Grl. § 105 om eiendomsrett hører også under nytt kapittel "E. Menneskerettigheter" i Grunnloven

5.2 EMK, Tilleggsprotokoll 1, art. 1

EMK i sin opprinnelige form vernet ikke eiendomsretten, men den ble lagt til i 1952 i Tilleggsprotokoll 1, art. 1. Det ble bekreftet av EMD i saken *Anheuser-Busch v. Portugal* at immaterielle rettigheter (intellectual property), generelt oppfyller kravet til "eiendom" i EMK, Tilleggsprotokoll 1, art. 1.

5.3 EU-charteret om grunnleggende rettigheter, art. 17

Som nevnt over under punkt 4.1.3 er EU-charteret ikke tatt inn som en del av EØS-avtalen, og er dermed ikke dirkete rettslig bindende for Norge. Det nevnes uansett at det i EU-charteret står uttrykkelig at "intellectual property" er å anse som "eiendom" i art. 17 (2).

5.4 Immaterielle rettigheter som eiendomsrett

Eiendomsretten er ikke en absolutt rettighet, og rettighetshaver vil måtte tåle begrunnede politiske begrensinger av rettigheten. EU-domstolen har samme oppfatning og uttaler i SABAM at "the protection of the right to intellectual property is indeed enshrined in Article 17 (2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. There is, however, nothing whatsoever in the wording of that provision or in the Court's case-law to suggest that that right is inviolable and must for that reason be absolutely protected".¹³⁹

Det kan allikevel problematiseres i hvilken utstrekning det utvidede kodakvernet mer spesielt er anse som en menneskerettighet. En konflikt mellom kodakvernet og yringsfriheten blir da en mer horisontal konflikt. Som nevnt er kodakregelen en valgfri EU-regel, og medlemsstatene er derfor ikke forpliktet til å gjennomføre regelen i varemerkedirektivet art. 5 (2). Dette kan tale mot at kodakvernet er en særlig vernet eiendomsrett. På den annen side hadde for eksempel Norge allerede en innarbeidet kodakregel i norsk rett da vi inngikk EØS-avtalen.¹⁴⁰ EMK, tilleggsprotokoll 1, art. 1 skal også verne de eiendomsrettigheter en innehaver har en berettiget forventning om å ha. I hvilken grad kodakvernet er en menneskerett ville kanskje kunnet ha spilt en rolle ved en interesseavveining, men det vil ikke bli videre problematisert.

6 Ytringsfrihet som en begrensning av varemerkerettigheter

6.1 Innledning

Det er på det rene at varemerkerettigheter kan begrenses, blant annet av ytringsfriheten. Det er derfor relevant å se på hvilke rettslige mekanismer som kan sikre at ytringsfrihetsvernet slår inn der det gjør seg gjeldende.

¹³⁹ SABAM, premiss 43

¹⁴⁰ En variant av dagens kodakregel ble kodifisert allerede i varemerkeloven av 1961.

6.2 En varemerkerettslig parodiregel?

I opphavsretten vises det i komitéinnstillingen fra 1950¹⁴¹ til at regelen i åndsverksloven § 3 ikke er til hinder for offentlig fremføring eller utgivelse av parodier eller travestier. Forutsetningsvis antas det at dette også må gjelde for åvl. § 2. En relativt ny dom fra den Svenske Högsta domstolen¹⁴² bygger på et tilsvarende syn, og legger opp til en slags rettssetning om at parodier og travestier "på grunn av hensikten med kunstformen, *skal* anses som selvstendige verk".¹⁴³ Rognstad viser til det kan diskuteres hvor riktig og hensiktsmessig det er å operere med en slik absolutt rettssetning innen opphavsretten pga. mangel på skarpe skiller mellom det vi vanligvis omtaler som parodi og de tilfellene der parodien er gjort i den hensikt å utnytte et annet verk i kommersielt øyemed.¹⁴⁴ Uansett viser Rognstad til at det kan tenkes at hensynet til ytringsfrihet kan trekkes inn som et selvstendig argument ved en slik opphavsrettslig parodivurdering.¹⁴⁵

Unntaket for parodier, travestier og pastisj er også inntatt i Opphavsrettsdirektivet art. 5 nr. 3 bokstav k. I september i år avsa EU-domstolen en prejudisiell avgjørelse om omfanget av det opphavsrettslige unntaket for "karikatur, parodi og pastisj".¹⁴⁶ Eu-domstolen understreker at begrepet "parodi" skal tolkes ensartet i hele EU og at det må tolkes ut fra alminnelig språkbruk. Parodi skal kjennetegnes ved at det vekker en referanse til det originale verket samtidig som det klart kan synes en forskjell ved at det er gjort endringer, (det vises altså til et krav om både referanse og distanse). En parodi må også kjennetegnes av humor eller latterliggjørelse. I tillegg til dette utdyper EU-domstolen at enkelte temaer ikke kan spøkes med. Når en parodi fremmer et diskriminerende syn som igjen kan føre til at det originale verket assosieres med dette synet, har opphavsmannen en legitim interesse i å hindre parodien.¹⁴⁷ EU-domstolen gir altså opphavsmannen rett til å nekte å assosieres med referanser som er i strid med samfunnets fundamentale verdier.¹⁴⁸

Det er omstridt om det kan sies å være noen parallell til den opphavsrettslige parodiregelen innen varemerkeretten. Lassen/Stenvik antyder at "når det er spørsmål om nærgåenhet overfor andres varekjennetegn, bør det ikke være frifinnelsesgrunn at det skjer med humor. Selv den

¹⁴¹ Innst. 1950 s. 12

¹⁴² NJA 2005 s. 905, Alfons Åberg

¹⁴³ Rognstad s. 144, med videre henvisning til Per Jonas Nordell, *Parodi, satir eller travsti – intrång eller kränkning. Kommentar til NJA 2005 s. 905 (Alfons Åberg)*, NIR 2007, s. 318

¹⁴⁴ Rognstad, 2012, s. 144-145

¹⁴⁵ Rognstad, 2012, s. 145

¹⁴⁶ Sak C-201/13 *Deckmyn*

¹⁴⁷ *Deckmyn*, premiss 29-31

¹⁴⁸ Pettersen, 2014, hegнар.no

vittigste henspilling på et eldre varemerke må antas å ha til hensikt å trekke veksler på dets popularitet, eller på annen måte sko seg på dets innehavers bekostning".¹⁴⁹ Argumenter som gjelder innen opphavsretten gjør seg altså i utgangspunktet ikke gjeldende på varemerkerettens område.

En parodiregel innen varemerkeretten vil også lett hindres av kodakregelen i vml. § 4 annet ledd. Når noen parodierer og dermed kritiserer eller latterliggjør et velkjent varemerke, vil det nok lett kunne konstateres sverting av varemerkets anseelse, samtidig som slik bruk eventuelt vil kunne innebære en urimelig utnyttelse.¹⁵⁰ Det ligger i parodiens natur å utnytte den linken forbrukeren oppfatter til det eldre varemerket for å bringe videre sitt humoristiske budskap.¹⁵¹ Det er også andre hensyn som gjør seg gjeldende ved det varemerkerettslige vernet enn ved det opphavsrettslige. Fokus på omdømme og investeringer er ikke like tungtveiende interesser innen opphavsretten, som i varemerkeretten.

I klare paroditilfeller, der næringsvirksomhet ikke er hovedformålet, kan det tenkes at parodi allikevel bør være tillatt. I den amerikanske saken *L.L.Bean v. Drake Publishers* uttalte dommeren at "denying parodists the opportunity to poke fun at symbols and names which have become woven into the fabric of our daily life, would constitute a serious curtailment of a protected form of expression".¹⁵² Den amerikanske Trademark Dilution Revision Act tillater tredjepersoners bruk av varemerker der bruken er "identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner".¹⁵³ Samtidig gjelder ikke begrensningen dersom bruken ikke er det amerikansk rett definerer som "fair", og bruken kan ikke være identifiserende som varemerke for tredjepersonens varer. På den annen side er det også viktig å peke på at det i amerikansk rett ikke er noe tilsvarende vern mot det Europeiske "urimelig utnyttelse".

Den parodiregel vi kan se konturene av i amerikansk rett ser vi foreløpig ikke særlig spor av i Europa.¹⁵⁴ Det er derimot, i de få sakene der parodi og humor har vært vurdert, blitt vist til ytringsfrihetshensyn heller enn parodihensyn.¹⁵⁵ Men også i Europa blir varemerker ofte promotert og assosiert som symboler på sosiale og kulturelle verdier og bør kanskje i enkelte

¹⁴⁹ Lassen/Stenvik, 2011, s. 337

¹⁵⁰ Box, 2012, s. 292

¹⁵¹ Fhima s. 238

¹⁵² *LL.Bean v. Drake Publishers*, førstvoterendes siste avsnitt

¹⁵³ Forkortet TDRA, Sec. 2, (3) (A) ii

¹⁵⁴ Fhima, 2011, s. 236-239

¹⁵⁵ Se for eksempel *STOP E\$SO* (punkt 6.3.2.2) og *MILKA* (punkt 6.3.2.4)

tilfeller måtte tåle parodier i tilknytning til disse.¹⁵⁶ Men det er mulig at en henvisning til ytringsfrihetshensyn allikevel er en riktigere vei å gå, da unntaket da også kan begrunne andre allmenne, reelle hensyn, ut over humor og parodi.

6.3 Interesseavveining

6.3.1 Innledning

Det er ikke mange eksempler på at domstoler har vurdert en konflikt mellom varemerkerettigheter og ytringsfrihet.¹⁵⁷ Men det har forekommet både i og utenfor EU. Jevnt over har domstolene vist til at det i kollisjonstilfellene må gjøres en konkret interesseavveining, og at ytringsfriheten er en sterkt vernet personlig frihet.

EMD viser til interesseavveininger der ytringsfriheten kolliderer med andre interesser. Ytringsfriheten har ikke en ubegrenset utstrekning og må tåle enkelte innskrenkninger.¹⁵⁸ EU-domstolen legger også opp til at det ligger en interesseavveining til grunn for varemerkedirektivet art. 5 (2), der samtlige av den konkrete sakens relevante forhold skal tas i betraktning.¹⁵⁹

I en hver sak må interesseavveiningen gjøres konkret, og utfallet er derfor ikke opplagt. Det vil være snakk om yringer med ulik grad av ytringsfrihetsvern, ulik grad av kommersialitet, og varemerker med ulike grad av renommé, særpreg o.l.

6.3.2 Relevant rettspraksis

6.3.2.1 *Simple Living*

I 2006, da den danske kunstneren Nadia Plesner bodde og studerte i Nederland, la hun merke til at en avis kun hadde viet en liten notis til oppdatering om situasjonen i Darfur, samtidig som de hadde viet en helside til Paris Hilton og hennes fengselsopphold. Etter å ha sett denne kontrasten i medias prioriteringer fikk hun inspirasjon til å uttrykke sin frustrasjon gjennom kunst og på den måten øke bevisstheten rundt og samle inn penger til menneskene i Darfur. Resultatet ble en tegning der baktanken var at "since doing nothing but wearing designer bags and small dogs dressed in pink apparently is enough to get you in the news, maybe it is worth a try for people who actually deserve and need attention".¹⁶⁰ Plesner blandet den harde virkelighet med showbiz og illustrerte en liten, underernært gutt fra Darfur, med en

¹⁵⁶ Se punkt 2.4

¹⁵⁷ Det finnes noen fler saker fra USA, men de relevante dommene anses å ha relativt lav rettskildemessig vekt da amerikansk rett bygger på en noe annen forståelse av kodakregelen og har andre lovfestede unntak.

¹⁵⁸ Se punkt 4

¹⁵⁹ Generaladvokat Kokotts "opinion" i sak C-65/12 RED BULL, premiss 36 og 37 og RED BULL, premiss 41

¹⁶⁰ Nadia Plesner hjemmeside

Chihuahua og en "designveske" på armen.¹⁶¹ Tegningen kalte hun "Simple living" og den ble trykket på plakater og t-skjorter og solgt til inntekt for organisasjonen "Divest for Darfur".

Guttens designveske er forvekslende likt Louis Vuittons veske "Audra" med mønsteret kalt "Multicolor Canvas design". Mønsteret ble designregisteret i 2003.¹⁶² Louis Vuitton mente Plesners krenket deres design rett. Både i "Simple Living" og i det senere verket "Darfurnica".¹⁶³

I saken for tingretten i Haag påpeker dommeren at en designrett er en immateriell rettighet som faller inn under begrepet "eiendom" i EMK tilleggsprotokoll 1, art. 1, og velger videre å vekte denne eiendomsretten mot Plesners yringsfrihet.¹⁶⁴ Dommeren vektlegger at kunstnere "enjoy a considerable protection with regard to their artistic freedom" samtidig som det på en annen side understrekes at "it is furthermore important that the use by Plesner is to be regarded for the time being as functional and proportional and that it does not serve as a mere commercial purpose".¹⁶⁵ Dommeren viser også til at det er plausibelt at "Plesners intention with "Simple Living" is not (or was not) to free ride with Louis Vuitton's reputation in a commercial sense. She rather uses Louis Vuitton's reputation to pass on her society-critical message".¹⁶⁶ Det var i følge dommeren heller ingen ting som talte for at Plesner mente at Louis Vuitton på noen måte var knyttet til eller hadde noen skyld i problemene i Darfur. Dommeren vektlegger også den kulturelle posisjonen så sterke varemerker innehar og uttaler at "the circumstances that Louis Vuitton is a very well known company, the products of which enjoy a considerable reputation, which it also stimulates through advertising famous people, moreover implies that Louis Vuitton must accept critical use as the present one to a stronger

¹⁶¹ Figur 3 (2007)

¹⁶² At saken omhandler en designrett og ikke en varemerkerett kan ha en viss betydning for dommens relevans, men de momentene dommen trekker frem vil sannsynligvis også kunne gjøres gjeldende i en sak om varemerkerettigheter.

¹⁶³ Figur 4 (2010)

¹⁶⁴ *Simple Living, Nadia Plesner v. Louis Vuitton*. Det siteres fra en uoffisiell oversettelse av dommen fra nederlandsk til engelsk, gjort av Kennedy Van der Laan attorneys i Amsterdam, firmaet som representerte Nadia Plesner.

¹⁶⁵ *Simple Living*, premiss 4.8

¹⁶⁶ *Simple Living*, premiss 4.8

degree than other rightholders".¹⁶⁷ Dommeren konkludere med at bruken er "a lawful statement of the (artistic) opinion of Plesner".¹⁶⁸

6.3.2.2 STOP E\$\$O

I Frankrike hadde Greenpeace i en periode en kampanje de kalte "STOP E\$\$O". Kampanjen gikk ut på å kritisere samt boikotte oljeselskapet ESSO fordi de mente at ESSO tjene uforholdsmessig mye penger på det Greenpeace anså som miljøkriminalitet, samtidig som de mente at ESSO hadde for mye makt til å påvirke politikere i viktige miljøspørsmål. I tilknytning til kampanjen trykket Greenpeace plakater og t-skjorter med teksten "STOP E\$\$O" der enkelte endringer var gjort i ESSO's logo.¹⁶⁹ ESSO tok saken til retten i Frankrike og hevdet at Greenpeace svertet deres varemerke ved bruken av ESSO's kjennetegn i kampanjen. S'ene var byttet ut med dollar-tegn og ESSO mente at Greenpeace ønsket å knytte ESSO til den nazistiske organisasjonen SS. Saken var opp for en ankeinstans i Frankrike i 2006.¹⁷⁰

Dommeren i saken viste til at bruken av ESSO's kjennetegn i kampanjen falt inn under ytringsfrihetsvernet i den franske konstitusjonen og internasjonale rettskilder. Dommeren understreket at ytringsfriheten ikke er absolutt, men at bruken i denne saken var tillatt da den var ikke-kommersiell.¹⁷¹

6.3.2.3 CAMEL

I en annen fransk sak designet en hjelpeorganisasjon for lungesyke flere plakater der de brukte den kjente dromedaren til sigarettmerket CAMEL. Plakaten var laget som en del av en anti-røykekampanje. På plakaten røyket dromedaren en sigarett der røyken formet seg som et dødninghode. Underteksten var "en sigg er verre enn å krysse ørkenen". Frankrikes Høyesterett avviste at bruken var en krenkelse av CAMEL's varemerkerettigheter og henviste til at den (i deres øyne) humoristiske bruken av merket i kampanjen var rettet mot unge og advarte mot helseplager knyttet til tobakk. Bruk av slike virkemidler til fordel for formål som nasjonal folkehelse falt i følge dommeren innenfor organisasjonens ytringsfrihet.¹⁷²

¹⁶⁷ Dommeren henviser i den forbindelse til EMD-saken *Steel and Morris v. United Kingdom*, premiss 94. Det er gjort rede for sakens faktum i punkt 4.5. Dommeren vurderer ytringsfrihetens utstrekning og viser til at store selskaper "inevitably and knowingly" er utsatt for granskning og at grensen for akseptabel kritikk er videre for slike selskaper. Men samtidig som åpen debatt rundt store selskapers praksis er viktig, er det også en interesse i å beskytte selskapenes kommersielle suksess og levedyktighet, til fordel for ansatte, aksjonærer og "the wider economic good".

¹⁶⁸ *Simple Living*, premiss 4.9

¹⁶⁹ Figur 5

¹⁷⁰ STOP E\$\$O, premiss 7-9

¹⁷¹ Fhima, 2011, s. 244

¹⁷² Rahmatian, 2008, s. 350

6.3.2.4 MILKA/Lila-Postkarte

I en sak for Tysklands Høyesterett hevdet sjokoladeprodusenten MILKA at deres varemerke ble krenket da produsenten av et lilla postkort dro humoristiske veksler på navnet MILKA, den kjente MILKA-kuen, og MILKAs registrerte lillafarge.¹⁷³ I den tyske konstitusjonen er kunstnerisk frihet særlig vernet og det skal ikke distingveres mellom kunst med eller mindre grad av kreativitet. Retten viste til at varemerket var brukt på en humoristisk måte, og at hensynet til den kunstneriske friheten i dette tilfellet måtte veie tyngre enn den eventuelle krenkelsen, gitt at den kunstneriske ytringen ikke hadde et rent kommersielt formål. Graden av faktisk krenkelse var i tillegg svak, postkortet var ikke særlig svertende. Retten påpekte også at forbrukere i slike tilfeller som oftest evner å gjenkjenne at budskapet er humoristisk og kritisk ment.¹⁷⁴

6.3.2.5 Laugh it off Promotions

I en sak for The Constitutional Court of South Africa¹⁷⁵ kom grensen mellom varemerkerettigheter og ytringsfrihet på spissen i saken *Laugh it off Promotion v. South African Breweries International*.¹⁷⁶ Laugh it off Promotions tjente penger på bruk av velkjente varemerker trykket på t-skjorter for salg. Firmaet gjorde enkelte små endringer på ulike kjennetegnens bilde og tekst, for å utrykke en samfunnskommentar. I saken var det velkjente ølmerket "CARLING BLACK LABLE" brukt og teksten i logoen var endret fra "Carling beer, Black Lable" til "White guilt, Black Labour" og underteksten "America's lusty lively beer, enjoyed by men around the world" var endret til "Africa's lusty lively exploitation since 1652, no regard given worldwide".¹⁷⁷ Bryggeriet mente at den rasistiske henvisningen svertet bryggeriet og påpekte at bruken av deres varemerke kunne feiltolkes av massene slik at forbrukerne ville assosiere bryggeriet med slik rasisme.

Førstvoterende Moseneke påpeker viktigheten av at domstolene ser at andre interesser i enkelte tilfeller kan veie tyngre enn varemerkerettigheter og uttaler i premiss 44 "courts must be astute not to convert the anti-dilution safeguard to renowned trade marks usually controlled by powerful financial interests into a monopoly adverse to other claims of expressive conduct of a least equal cogency and worth in our broader society". Retten viser videre til at vilkårene

¹⁷³ Figur 6

¹⁷⁴ Sakulin, 2011, s. 304

¹⁷⁵ Sør Afrikas høyeste forfatningsdomstol

¹⁷⁶ Avgjørelser fra Sør Afrika er ikke rettspraksis som normalt kan trekkes inn som relevant i norsk sammenheng. På den annen side er avgjørelsen en av få som behandler varemerker og ytringsfrihet, og ordlyden i den Sørafrikanske kodakregelen er meget lik den norske. Dommen har også fått en god del internasjonal oppmerksomhet.

¹⁷⁷ Figur 7

"detriment" og "unfair advantage"¹⁷⁸ skal tolkes i lys av den konstitusjonelle retten til ytringsfrihet og henviser til en interesseavveining.¹⁷⁹

Selv om bruken er i næringsvirksomhet finner førstvoterende at bryggeriet ikke har vist til noe bevis på faktisk eller sannsynlig sverting av varemerket, og at dette må kreves for at det skal foreligge en krenkelse.¹⁸⁰ Annenvoterende Sachs kommer til samme resultat, men viser til en bredere interesseavveining der mangel på bevis veier i disfavør av bryggeriet. Han peker på at hovedformålet med parodien ikke er den kommersielle aktiviteten, men heller samfunnskommentaren og at salget var nødvendig for å kunne spre denne.¹⁸¹ Bruken førte heller ikke til at omsetningskretsen faktisk knyttet bryggeriet til aktiviteter som rasisme og slaveri.¹⁸²

Retten vurderer derimot ikke om bruken kunne medført en urimelig utnyttelse. Selv om formuleringen i Sør Afrikas varemerkelov¹⁸³ kan se ut til å verne mot snylting, viser førstvoterende til at "the dilution of a trade mark appears to occur in two ways, by blurring or by tarnishment".¹⁸⁴ Salg og inntekt på t-skjortene var tross alt et formål og det er ikke opplagt at en tilsvarende sak innad i EU ville fått samme resultat dersom den eventuelle snyltingen hadde blitt vurdert.

6.3.2.6 *Mattel v. MCA Records*

I 1997 kom bandet Aqua ut med sangen "Barbie Girl". Mattel mente at sangen svertet varemerket BARBIE, ved at Aqua fremstilte dukken som et sex-objekt og en "blond bimbo", både i sangteksten og i musikkvideoen, samt at sangen var upassende for unge jenter.

Saken kom til sist opp for en amerikansk ankedomstol. Dommeren viste til at sangen gjør narr av Barbie og de verdiene Aqua mener hun representerer. Det ble pekt på at en slik parodi skiller seg fra saker som bruker varemerker for å tiltrekke seg oppmerksomhet heller enn å erte.¹⁸⁵ I dag verner TDRA¹⁸⁶ parodier i USA, men i 2002 kunne vern av parodi altså delvis hjemles i relevant rettspraksis.

¹⁷⁸ South African Trade Marks Act § 34(1)(c)

¹⁷⁹ *Laugh it off promotions*, premiss 44

¹⁸⁰ *Laugh it off*, premiss 54

¹⁸¹ *Laugh it off*, premiss 102

¹⁸² *Laugh it off*, premiss 98

¹⁸³ Section 34 (1)(c)

¹⁸⁴ *Laugh it off*, premiss 41

¹⁸⁵ *Mattel v. MCA Records*, del III

¹⁸⁶ TDRA Sec. 2, (3) (A) ii

Produksjonen av sangen ble sett på som næringsvirksomhet, men den anses etter hvert allikevel som lovlig, hjemlet i unntaket for "noncommercial use". Selv om dette ved første øyekast kan virke noe underlig viser dommeren til at unntaket gjelder "use that consist entirely of noncommercial, or fully constitutional protected, speech".¹⁸⁷ Slik unntaket var utarbeidet i rettspraksis skulle det forstås på den måten at dersom ytringer har formål ut over en ren kommersiell transaksjon skal de ha fullt ytringsfrihetsvern etter det første tillegget til den amerikanske konstitusjonen.¹⁸⁸ "Barbie girl" hadde slike andre formål, og at plateselskapet hadde tjent penger på sangen var derfor ikke avgjørende.

6.3.3 Momenter vektlagt i rettspraksis

6.3.3.1 *Graden av kommersialitet*

Graden av kommersialitet i bruken av et eldre varemerke er et hensyn som hyppig blir vektlagt i rettspraksis. Det er stor forskjell på graden av kommersialitet i de ulike ytringene, men en liten grad av kommersialitet vil det ofte være, der for eksempel et kunstverk selges, promoterer kunstneren eller genererer en eller annen form for inntekt. Det samme er tilfellet der en kampanje for eksempel oppfordrer til en innsamling til et veldedig formål. Men på den annen side vil få av disse ytringene være ansett som ren reklame. Graden av vern for en gitt kunstnerisk eller kritisk ytring vil derfor alltid måtte vurderes konkret. Rettspraksis vurderer i flere av sakene om tredjepersonen bruker varemerket mest som et virkemiddel i sin samfunnskommentar, eller om det mer er inntatt av kommersielle grunner. I *Simple Living* vises det til at en viss kommersialitet er greit, gitt at dette ikke er hovedformålet med ytringen. Noe av det samme blir vist til i *Laugh it off*, selv om inntektene fra salget gikk til selskapet og ikke til veldedighet. Dommeren mente allikevel at det samfunnskommenterende formålet måtte veie tyngre.

I Sverige skal en sak for Högsta domstolen si noe om grensen for hva som i Sverige er ikke-kommersiell bruk som er vernet av Yttrandefrihetsgrndlagen og kommersiell bruk som faller utenfor vernet.¹⁸⁹ I saken ble et tidsskrifts bruk av tv-serien TRE KRONORs varemerke, både i en kalender som fulgte med bladet og i en reklamespot for bladet på radio, vurdert etter den svenske Tryckfrihetsförordningen og Yttrandefrihetsgrndlagen. Högsta domstolen uttalte at fremstillinger som har et rent kommersielt formål ikke er beskyttet av Tryckfrihetsförordningen og Yttrandefrihetsgrndlagen. De mente at den bruken som forekom i kalenderen ikke var kommersiell (det var redaksjonelt pressestoff), men at radiospoten var ment som reklame for bladet og hadde et utpreget kommersielt formål. Det kan innvendes at dommen ikke egentlig er særlig til hjelp. Den trekker ikke opp retningslinjer

¹⁸⁷ *Mattel v. MCA Records*, del IV

¹⁸⁸ Verner religionsfrihet, ytringsfrihet og pressefrihet

¹⁸⁹ NJA 2003 s. 25 TRE KRONOR

i de tilfellene som faktisk er relevante grensetilfeller, men viser snarer til to relativt klare innenfor-utenfor-tilfeller av kommersiell og ikke-kommersiell aktivitet.

Over er det vist til at noen former for kunst heller burde ses som "underholdning" enn klassisk kunst. Dersom dette viser seg å være en relevant sontring kan det tenkes at bruk i underholdningskunst har et svakere vern enn bruk i annen kunst, antageligvis fordi den da har et mer kommersielt preg. Det er ikke sikkert at denne kontrasten i kommersialitet, for eksempel ved en film fra Hollywood og et verk av en mer anonym kunstner, er irrelevant. (Kanskje kan det også tenkes et svakere vern ved at den rene underholdning av noen anses som mindre kreativ eller har lavere grad av "nødvendighet" og samfunnsnytte.) Men slike grenser vil det være særdeles vanskelig å trekke. I MILKA viser dommeren også til at det ikke skal sondres mellom ulike typer kunst. Selv det enkle postkortet var vernet.

Kampanjene i CAMEL og STOP E\$\$O hadde ingen kommersielle hensikter, og ses derfor som et klarer tilfeller av sterkt yringsfrihetsvern i forhold til de andre sakene.

6.3.3.2 Allmenne interesser

Det gis et sterkere yringsfrihetsvern til yringer som er av allmennyttig og opplysende verdi, for eksempel i tilknytning til helse eller miljø.¹⁹⁰ Dette er særlig relevant for den bruken enkelte organisasjoner eller andre tredjepersoner har benyttet seg av i opplysnings- og anti-kampanjer. Samtidig er det i disse tilfellene viktig at bruken ikke primært er svertende, og at den bygger på fakta og ikke løser anklager. I CAMEL hadde kampanjen folkehelse som formål og forskning har tydelig vist at røyking kan være særdeles helseskadelig. STOP E\$\$O-kampanjen var mer basert på subjektive anførsler, og Greenpeace ønsket i større grad å sverte ESSO direkte. Miljøhensyn slo allikevel igjennom som et klart yringsfrihetshensyn. At slike oppslag har allmenn interesse ble påpekt også i *Steel and Morris*, spesielt at de grenser mot det særlige yringsfrihetsvernet pressen nyter.

6.3.3.3 Humor

I MILKA-dommen henvises det til at bruk i forbindelse med humor kan være en relevant interesse som er vernet av yringsfriheten. Humoristisk bruk kan for eksempel være mindre svertende enn direkte kritikk. Men det kan også være en forskjell på de humortilfellene der humoren er relativt uskyldig og "positiv" og de tilfellene der den har et mer negativt, og da mer svertende preg.¹⁹¹ I MILKA var det humoristiske budskapet relativt uskyldig, mens det i *Laugh it off* motsetningsvis var klart mer negativt.

¹⁹⁰ Se blant annet Fhima, 2011, s. 244

¹⁹¹ Hurlen, 2008, s. 190

6.3.3.4 Ulovlig eller uanstendig aktivitet

Bruk i ulovlig eller uanstendig aktivitet som, for eksempel i tilknytning til rasisme, narkotika eller pornografi har muligens et svakere vern. Men i tilknytning til en politisk holdning, for eksempel til endring av lover (selv om flertallet av befolkningen har et annet syn) kan også det som andre ser som uanstendig være en del av en relevant politisk debatt. Kritiske innlegg i den politiske debatten må anses å ha et særlig demokratihensyn. Men kanskje kan det være relevant å oppstille krav om at den kritiske ytringen da også er saklig og begrunnet.

På den annen side kan nødvendigheten av å bruke en annens varemerke i slike tilfeller være liten. I uttalelsen fra EU-domstolen i den relativt ferske opphavsrettslige parodisaken ble det også påpekt at opphavsmannen kan ha rett til å nekte enkelte politiske parodier som strider mot samfunnets fundamentale verdier.¹⁹² Om en tilsvarende vurdering er noe EU-domstolen ville vist til i en eventuell varemerketvist er uvisst, men ikke utenkelig.

I *Laugh it off* var bryggeriets varemerke brukt i en kommentar i rasismedebatten i Sør Afrika. Bryggeriet så ikke nødvendigheten av bruken, men annenvoterende påpekte den sterke effekten et parodierende virkemiddel har, spesielt effekten av ordspill.¹⁹³ Selv om bruken altså var noe uanstendig, var den i denne saken allikevel lovlig. Det er for eksempel påpekt over at kunst også skal kunne "offend, shock and disturb".¹⁹⁴

6.3.3.5 Direkte kritikk

I STOP E\$\$O og CAMEL var det snakk om relativt direkte kritikk. Men bruken av CAMELs varemerke i anti-røykekampanjen hadde mer preg av bruk som virkemiddel, da kampanjen egentlig var rettet mot røyking generelt. STOP E\$\$O-kampanjen var derimot klart rettet mot ESSO alene. En kritisk ytring slik som i STOP E\$\$O kan grense noe mot ærekrenkelsestilfellene. Som påpekt i *Steel and Morris* bør de som da velger å opptre på en måte som grenser mot journalistikk også sørge for redelig opptreden og at de kan underbygge kritikken.

6.3.3.6 En faktisk tilknytning til problemet

Merkehavere påpeker i en del av sakene at det er en fare for at omsetningskretsen knytter selskapet til det aktuelle problemet den kommenterende ytringen vil belyse.

¹⁹² *Deckmyn*, premiss 29-31

¹⁹³ *Laugh it off*, premiss 99

¹⁹⁴ Se punkt 4.2

For eksempel mente Louis Vuitton i *Simple Living* at kundene kunne tro at de hadde en direkte skyld i problemene i Darfur. Dommeren var ikke enig og viste også til at det heller ikke var noe som talte for at Plesner selv mente at Louis Vuitton hadde noen tilknytning til Darfur. Bryggeriet i *Laugh it Off* mente også at kundene kunne tro at det var bryggeriet som angivelig drev med "black labour". Også i denne saken avviste dommeren en slik anførsel, og annenvoterende påpeker at det i Sør Afrika nok ikke er en eneste bedrift som i den senere tid ikke har blitt knyttet til en eller annen form tidligere apartheid-praksis.¹⁹⁵ At varemerket var brukt som et virkemiddel og ikke var direkte kritikk i disse sakene fremsto som klart. Som påpekt av dommeren i MILKA, må det antas at omsetningskretsen i slike tilfeller faktisk evner å se at ytringen er ment å være en samfunnskommentar.

6.3.3.7 Varemerkenes sosiale og kulturelle symbolverdi

Over blir varemerkenes rolle i dagens samfunn problematisert og i *Simple Living* (med henvisning til EMD-saken *Steel and Morris v. United Kingdom*) blir det påpekt at særlig kjente varemerker kan inneha en utvidet sosial og kulturell symbolverdi det kan tenkes at må tåle parodier, kritiske og kommenterende ytringer i noe større grad enn andre.¹⁹⁶ Dette påpekes også av dommeren i *Mattel v. MCA Records*. Det er kanskje påfallende at EU-domstolen vurderer det slik at særlig kjente varemerker med et utpreget særpreg letter kan krenkes, samtidig som det at varemerket er særlig kjent heller kan trekke i motsatt retning når det er snakk om bruk i kunstneriske eller samfunnskritiske ytringer. EU-domstolens vurdering gjør seg derfor mer gjeldende i de tilfellene det er snakk om klar næringsvirksomhet og mer direkte konkurranse.

6.3.4 Bemerkninger

Det vil være meget vanskelig å oppstille standarder for en vurdering av hvilken ytringsfrihetsrettslig begrensning kodakvernet må tåle. Det er mange relevante hensyn som kan trekkes inn i vurderingen, og det kan ikke antas at alle relevante hensyn er anført i den rettspraksis som foreligger så langt. Den listen det er redegjort for her er ikke uttømmende. Om den aktuelle krenkelsen som påberopes er utvanning, sverting eller snylting vil også være relevant, og ulike krenkelser kan føre til ulike resultater ved en interesseavveining.

Uansett vil muligheten til å debattere, kritisere og kommentere sider av vårt samfunn, ut over de tilfellene der det er staten og styrelsen som står i fokus være viktig. Det ligger mye penger og makt i store selskaper selv om de i utgangspunktet er private, og private selskaper kan også spille en viktig rolle i det politiske spillet. Det kan kanskje ligge noe i at det er den

¹⁹⁵ *Laugh it off*, premiss 98

¹⁹⁶ Se punkt 2.4

parodierende, kritiske, kunstneriske eller kommenterende ytringen som har vunnet frem i alle sakene det er vist til over. Og kanskje er den sparsomme rettspraksisen på området et resultat av at selskapene selv ikke nødvendigvis ser det som formålstjenelig å trekke disse grensetilfellene for retten. En upopulær sak med oppmerksomhet i media kan kanskje være vel så ødeleggende for omdømmet som selve bruken i ytringen.

6.4 Rettsstridsreservasjonen "Due cause"

6.4.1 "Due cause" som reservasjon for ytringsfrihetsanførsler?

Domstoler i EU-land er vant til å tolke formell lov innskrenkende i tilfeller der loven kan komme på kant med menneskerettigheter i konstitusjonen eller EMK. Samtidig er det i formuleringen til varemerkedirektivet art. 5 (2) inntatt en rettsstridsreservasjon. I direktivteksten er denne "sikkerhetsventilen" formulert: "... where use of that sign *without due cause* takes unfair advantage of ...".¹⁹⁷ Dersom det yngre merket har "due cause" kan bruken likevel være lovlig, på tross av eventuell skade eller urimelig utnyttelse som ellers kunne vært ansett å foreligge.

Det kan tenkes at de konstitusjonelle hensynene kunne vært trukket inn som argumenter under denne reservasjonen. I så fall ville ikke ytringsfrihetshensyn som fører til lovlig bruk medføre en direkte innskrenkende tolkning av direktivet. I tillegg kan reservasjonen åpne for at, hensyn som har et såpass svakt ytringsfrihetsvern at det bør vises forsiktighet med innskrenkende tolkning, allikevel kan være relevante hensyn man kan påberope seg som "due cause".

Hva begrepet "due cause" egentlig betyr kan ved første øyekast virke noe uklart. Det foreligger som sagt foreløpig ingen offisiell norsk oversettelse av varemerkedirektivet, men formuleringen "due cause" er i den svenske versjonen oversatt til "skälig anledning", og i den danske oversatt til "skjellig grund". En ordlydstolkning av begrepet gir anvisning på at visse krav må være oppfylt. I følge en engelsk ordbok kan kombinasjonen "Due cause" hen vise til en slags "appropriate/legal justification".¹⁹⁸

Samtidig ligger ikke rammene for dette unntaket i ordene selv. Hvilke krav som må være oppfylt for å rettslig sett kunne påberope at man har "due cause" til å bruke et velkjent varemerke må utfylles. Til nå er dette kun gjort av EU-domstolen i sparsommelig grad.

¹⁹⁷ Min uthevelse. Hele vml. § 4 annet ledd er sitert i punkt 3.2

¹⁹⁸ www.thefreedictionary.com

Det er den som påberoper å ha "due cause" for bruk av et eldre varemerke som har bevisbyrden for at en "skjellig grund" foreligger.¹⁹⁹

I INTERFLORA ble det kort vist til at begrensningen i unntaket "due cause" kan være en relevant reservasjon for reklame som vedrører en sunn og lojal konkurranse i forbindelse med søkeord på internett.²⁰⁰ Avgjørelsen sier ingenting om unntakets rekkevidde ut over dette helt konkrete, spesifikke anvendelsesområdet og det kan vanskelig innfortolkes andre bruksområder, kun basert på denne uttalelsen.

OHIM har tidligere bidratt med en tilsvarende nokså lite hjelpsom tolkning i sakene R-364/2003-1 TDK og R-238/1999-3 HOLLYWOOD. OHIM tolket "due cause" slik at "it must be generally imposed as a condition for due cause that the trade mark applicant should be obliged to use the sign in question, such that, notwithstanding the detriment caused to the proprietor of the earlier trade mark, the applicant *cannot reasonably be required to abstain from using the trade mark*".²⁰¹ Uttalelsen gir anvisning på en rimelighetsvurdering, men åpner ikke døren for å påberope seg ytringsfrihet eller andre lignende interesser som "due cause". Et krav om absolutt nødvendighet ved bruken vil trolig stenge for bruk i kunstneriske og kritiske ytringer.

I september i år avsa EU-domstolen prejudisiell uttalelse i RED BULL, og i den forbindelse ble det gitt litt klarere føringer rundt reservasjonen. EU-domstolen utvidet rammene noe for hva som kan påberopes som "due cause" i forhold til hva som tidligere har vært antatt. For det første uttaler domstolen at "it follows that the concept of "due cause" may not only include objectively overriding reasons but may also relate to the subjective interests of a third party".²⁰² EU-domstolen utdyper videre at formålet med begrepet "due cause" er "to *strike a balance between the interests in question* by taking account, in the specific context of Article 5(2) of Directive 89/104 and in the light of the enhanced protection enjoyed by that mark, of the interests of the third party using that sign".²⁰³ EU-domstolen viser her spesifikt til at man ved bruk av unntaket "due cause" skal forta en interesseavveining hvor det både skal tas hensyn til merkehavers varemerkerettslige interesser så vel som tredjepartens subjektive interesser i å bruke det velkjente varemerket.

¹⁹⁹ INTEL, premiss 39

²⁰⁰ INTERFLORA, premiss 91

²⁰¹ HOLLYWOOD, premiss 40, min uthevelse

²⁰² RED BULL, premiss 45

²⁰³ RED BULL, premiss 46, min uthevelse

Det må kunne antas at fundamentale hensyn som ytringsfrihet, kunstnerisk frihet og åpen samfunnsdebatt i tillegg til svakere grader av ytringsfrihet vil kunne være slike relevante interesser EU-domstolen henviser til i RED BULL. Det er nok derfor ikke utenkelig at man kan påberope seg "due cause" for bruk av velkjente varemerker i sine kunstneriske og samfunnskritiske ytringer. En avgjørelse vil da måtte bygges på formålsbetraktninger og en vekting av samfunnets og partenes interesser. Antageligvis en noe tilsvarende vurdering som ved en generell interesseavveining.

6.4.2 Reservasjonen "due cause" i norsk rett

Om reservasjonen "due cause" lovteknisk kan være et hensiktsmessig unntak, som i enkelte ytringsfrihetstilfeller kan gjøre at bruk av andres varemerker allikevel er lovlig, er altså noe usikkert. Det må allikevel vurderes om denne reservasjonen kan innfortolkes som en del av den norske bestemmelsen i vml. § 4 annet ledd. I lovbestemmelsens ordlyd er det ikke inntatt en slik reservasjon.

Som sagt finnes det per i dag ingen offisiell norsk oversettelse av varemerkedirektivet 2008/95, men det tidligere varemerkedirektivet 89/104, der ordlyden i art. 5 (2) er identisk med dagens formulering, var oversatt til norsk. I den norske oversettelsen av dette direktivet var alle de tre ordene "without due cause" utelatt. Årsaken til dette er uvis, men ved en slik direkte oversettelse må det legges til grunn at det er snakk om en ren forglemmelse.

Ved revisjonen av varemerkeloven, da det nye varemerkedirektivet 2008/98 ble gjennomført, ble reservasjonen "due cause" nok en gang ikke inntatt som en reservasjon i den nye bestemmelsen i vml § 4 annet ledd. Hvorvidt denne lovmessige uoverensstemmelsen med direktivet er noe lovgiver har ment er mer usikkert.

Departementet var i forarbeidene til ny varemerkelov innom en vurdering der det kanskje burde ha vært en referanse til "due cause".²⁰⁴ Departementet uttaler at det i Varemerkeutredningen II²⁰⁵ ble "foreslått å formulere § 4 som en bestemmelse om at merkehaveren kunne nekte andre "uhjemlet" å bruke tegn som er identiske med eller ligner varemerket"²⁰⁶ istedenfor dagens formulering "uten samtykke"²⁰⁷ (selv om "uten samtykke" tross alt stemmer direkte overens med formuleringen "not having his consent" i direktivet). Begrunnelsen for Varemerkeutredningens forslag var at det hyppig forekommer tilfeller der bruk av andres varekjennetegn er fullt lovlig. Departementet går allikevel bort i fra dette

²⁰⁴ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)

²⁰⁵ Utredningen er publisert i NOU 2001:8 "Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II"

²⁰⁶ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 42

²⁰⁷ NOU 2001:8 s. 63

forslaget og velger i stedet å videreføre uttrykket "uten samtykke".²⁰⁸ Departementet viser til at det er klart at dette ikke er det eneste rettslige grunnlaget der merkeholder ikke kan nekte en tredjeperson å benytte det aktuelle tegnet, men Departementet mener at slike andre tilfeller allerede følger av andre bestemmelser i varemerkeloven (for eksempel reglene om konsumpsjon og begrensningene i § 5).

Ingen steder, i verken Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) eller NOU 2001:8, er uttrykket "due cause" nevnt. En versjon av varemerkeloven der formuleringen "uhjemlet" heller var blitt valgt, ville lettere kunne harmonert med direktivformuleringen "due cause", samtidig som samtykke fra merkeholder fortsatt kunne vært en relevant hjemmel til lovlig bruk.

Med tanke på at reservasjonen "due cause" ikke er nevnt i lovens forarbeider kan det nok kanskje sluttet at lovgiver ikke direkte har ment at en slik reservasjon *ikke* skal gjelde i den norske bestemmelsen. Det har igjen litt preg av forglemmelse, tilsvarende den som skjedde i forbindelse med oversettelsen av det gamle direktivet. (Det kan for eksempel ha sammenheng med at reservasjonen har vært lite brukt, også i EU.) Og dersom lovgiver har ment at reservasjonen ikke er nødvendig, for eksempel fordi de relevante interessene er vernet på andre måter, kunne det ha vært skrevet en bemerkning til det. Som påpekt over er det heller ikke opp til medlemslandene å bestemme utstrekningen av kodakregelen, dersom landet har valgt å gjennomføre regelen i varemerkedirektivet art. 5 (2).²⁰⁹ Noen direkte motstrid mellom den norske bestemmelsen og EU-direktivet kan det heller ikke hevdes at det foreligger. Ved tolkningen av den norske regelen må det derfor innfortolkes en rettsstridsreservasjon tilsvarende "due cause" i vml. § 4 annet ledd ved krenkelsesvurderingene. Ved tolkningen av denne reservasjonens rammer må EU-domstolens uttalelser legges til grunn.

6.4.3 Urimelighetsstandard

Det kan tenkes at det i de tilfellene, der vurderingstemaet er hvorvidt en utnyttelse har vært *urimelig*, at ytringsfrihet kunne vært tatt inn som et moment ved tolkningen av reglens rekkevidde. Urimelighetsstandard innen vilkåret om utnyttelse kan åpne for at ytringsfrihet i ulik grad, og andre allmenne hensyn, kan trekkes inn i rimelighetsvurderingen. Men som vist over har EU-domstolen gitt klare føringer på hva slags type bruk som innebærer en urimelig utnyttelse.²¹⁰ Med tanke på at en urimelighetsstandard kun gjelder for utnyttelsesalternativet og ikke for skadealternativene, vil også rekkevidden av reservasjonen, bli noe snever.

²⁰⁸ NOU 2001:8 s. 63

²⁰⁹ Se punkt 1.3.1

²¹⁰ Se punkt 3.3.8.4

Anvendes reservasjonen "due cause", i de tilfellene der en relevant interesse påberopes å gjøre bruken lovlig, innebærer det derimot en reservasjon for alle de tre rettsstridsvilkårene.²¹¹

7 Ny lovgivning?

Den 27. mars 2013 fremmet EU-kommisjonen forslag til Europaparlamentet om revisjon av blant annet varemerkedirektivet og EUs forordning om fellesskapsvaremerker.²¹² Forslaget fra kommisjonen tar ikke opp noe rundt balansen mellom varemerkerettigheter og ytringsfrihet, men i EU-parlamentets førstegangsbehandling, publisert 25.2.2014 er det foreslått en del tillegg til kommisjonens forslag. Endringsforslag nr. 29 foreslår at innholdet i dagens direktiv art. 6 (Limitations of the effects of a trade mark) utvides merkbart. Det foreslås blant annet å legge til et punkt V, under første ledd (c), som følger:

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade:

c) the trade mark for the purpose of identifying or referring to goods or services as those of the proprietor of the trade mark, in particular where the use of the trade mark:

v) is made for the purposes of parody, artistic expression, criticism or comment

At et unntak for parodier, kunstneriske, kritiske og kommenterende ytringer vurderes slik det er formulert her, viser at EU-parlamentets holdning er at slike ytringer har en særlig stilling i forhold til varemerkerettigheter. Selv om unntaket på ingen måte sier noe om grensetilfeller der et slikt unntak allikevel ikke kan komme til anvendelse, kan det gi et insentiv til EU-domstolen og andre slik at problemstillingen blir ordentlig vurdert i praksis. Blir endringen vedtatt og inntatt i nytt direktiv må den nye bestemmelsen gjennomføres også i norsk rett. En oppdatering av varemerkedirektivet er høyst EØS-relevant.

²¹¹ Box, 2012, s. 307

²¹² Proposal for a directive of the European Parliament and of the council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, European Commission, 27.3.2013

8 Litteraturliste

LOVER:

Norge

Lov 17. mai 1814	Kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven, grl.)
Lov 12. mai 1961 nr. 2	om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverksloven, åvl.)
Lov 27. november 1992 nr. 109	om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven, EØSl.)
Lov 21. mai 1999 nr. 30	om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven, mnskr.)
Lov 9. januar 2009 nr. 2	om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven, mfl.)
Lov 26. mars 2010 nr. 8	om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven, vml.)

Menneskerettighetskonvensjoner

FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter	(SP)
FN-konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter	(ØSK)
Den Europeiske Menneskerettskonvensjon	(EMK)

EU

Lisboatraktaten	
The Charter of Fundamental Rights of the European Union	EU-Charteret
Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet	EØS-avtalen

Forordning 207/2009 EUs forordning om fellesskapsvaremerker

EU-direktiver

Direktiv 89/104	to proximate the laws of the Member States relating to trade marks. (Det tidl. varemerkedirektivet)
Direktiv 2001/29	on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. (Opphavsrettsdirektivet)
Direktiv 2008/95	to proximate the laws of the Member States relating to trade marks. (Varemerkerdirektivet)

Sverige

Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL

USA

Det første tillegget til den amerikanske konstitusjonen
Trademark Dilution Revision Act of 2006

First amendment
TDRA

Sør Afrika

The South African Trade Marks Act, No. 194 of 1993

FORARBEIDER:

St.meld. nr. 26 (2003-2004)

Dok.nr. 16 (2011-2012)

Innst. 1950 s. 12

Ot.prp. nr. 72 (1991-1992)

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

Ot.prp. nr. 55 (2007-2008)

NOU 1999:27

NOU 2001:8

NOU 2009:1

RETTSPRAKSIS:

Norge

Rt. 1985 s. 319 Ringnes
Rt. 2000 s. 1811 Finanger I
Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON

RG. 2012 s. 670 KVIKKLUNSJ

NKU, Sak nr. 06/2012 STRESSLESS

EU-domstolen

C-260/89	<i>ERT v. Dimotiki Etairia Pliroforissis a.o.</i>	ERT
C-63/97	<i>BMW v. Ronald Karel Deenik</i>	BMW
C-375/97	<i>General Motors Corporation v. Yplon SA</i>	CHEVY
C -20/00 og C-64/00	<i>Booker Aquaculture v. The Scottish Ministers</i>	
C-206/01	<i>Arsenal Football Club v. Matthew Reed</i>	ARSENAL
C-408/01	<i>Adidas v. Fitnessworld</i>	ADIDAS

C-71/02	<i>Herbert Karner Industrie-Auktionen v. Troostwijk</i>	KARNER
C-479/04	<i>Laserdisken ApS v. Kulturministeriet</i>	LASERDISKEN
C-17/06	<i>Céline SARL v. Céline SA</i>	CÉLINE
C-252/07	<i>Intel Coropration v. CPM United Kingdom</i>	INTEL
C-487/07	<i>L'Oréal v. Bellure</i>	L'ORÉAL
C-236/08 - C238/08	<i>Google France v. Louis Vuitton</i>	GOOGLE
C-323/09	<i>Interflora v. Marks & Spencer</i>	INTERFLORA
C-70/10	<i>Scarlet Extended SA v. SABAM</i>	SABAM
C-65/12	<i>Leidseplein Beheer v. Red Bull</i>	RED BULL
C-201/13	<i>Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen a.o.</i>	DECKMYN

OHIM

R 283/1999-3	<i>Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A</i>	HOLLYWOOD
R-364/2003-1	<i>Aktieselskabet af 21. november 2001 v. TDK</i>	TDK

EMD

<i>Markt Intern Verlag v. Germany</i>	20. november 1989
<i>Anheuser-Busch inc. v. Portugal</i>	11. oktober 2005
<i>Steel and Morris v. United Kingdom</i>	15. februar 2005
<i>Vereinigung Bildender Künstler v. Austria</i>	25. januar 2007

Sverige

NJA 2003 s. 25	TRE KRONOR
NJA 2005 s. 905	Alfons Åberg

England

[1889] RPC 105, *Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. John Griffiths Cycle Corp Ltd.*

Tyskland

GRUR 2005, 583 MILKA/Lila-Postkarte

Frankrike

[2006] ETMR 53 *Esso Plc v. Greenpeace France* STOP E\$\$O

Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose v. Société JT International GmbH et la., Cass. Civ. 2, 19 oktober 2006, Nr. 1601, (2007) CAMEL

Nederland

Case 389526/KG ZA 11-294, Haag tingrett, 4. Mai 2011

Nadia Plesner v. Louis Vuitton, Simple Living

Sør Afrika

Case CCT 42/04, *Laugh it off Promotions CC v. South African Breweries International*,

Constitutional Court of South Africa, 27. mai 2005

USA

L.L. Bean v. Drake Publishers

811 F.2d 26 (1st Cir 1987),

USA Court of Appeals, 12. februar 1987

Mattel v. MCA Records

296 F.3d 894 (9th Cir 2002),

USA Court of Appeals, 24. juli 2002

Litteratur:

Andenæs/Fliflet, 2006

Andenæs, Johs. og Arne Fliflet, *Statsforfatningen i Norge* (10. utgave), Oslo 2006

Box, 2012

Box, Joanne K., *Trade mark law and the threat to free speech*, I: *Intellectual Property Quarterly*, nr. 4, 2012, s. 289-310

Eggen, 2002

Eggen, Kyrre, *Ytringsfrihet*, Oslo 2002

Fhima, 2011

Fhima, Ihlana Simon, *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, Oxford 2011

Fredriksen, 2013

Fredriksen, Halvard H., *Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten*, I: *Jussens venner* vol. 48, 06/2013, s. 371-399

Hurlen, 2008

Hurlen, Pål Standnes, *Kodakvern i varemerkeretten*, I: *Aktuell immaterialrett* s. 148-194, Oslo 2008

Høstmælingen, 2012

Høstmælingen, Njål, *Internasjonale menneskerettigheter* (2. utgave), Oslo 2012

- Kjønstad/Syse, 2014 Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse, *Grunnlovsreformen og velferdsretten*, I: Jussens venner vol. 49, 2014 s. 340-357
- Lassen/Stenvik, 2011 Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett* (3. Utgave) Oslo 2011
- Rahmatian, 2008 Rahmatian, Andreas, *Intellectual properties and human rights*, Alphen aan den Rijn 2008
- Ramsey/Schovsbo, 2013 Ramsey, Lisa P. og Jens Schovsbo, *Mechanisms for Limiting Trade Mark Rights to Further Competition and Free Speech*, I: International Review of Intellectual Property and Competition Law, Volume 44, Issue 6, (2013) p. 671-700
- Rognstad, 2012 Rognstad, Ole-Andreas, *Opphavsrett*, Oslo 2012
- Sakulin, 2011 Sakulin, Wolfgang, *Trademark protection and freedom of expression*, Alphen aan den Rijn 2011
- Samuelsen m.fl., 2010 Samuelsen, Bendik M., Adrian Peretz, og Lars E. Olsen, *Merkevareledelse på Norsk 2.0* (2. utgave), Oslo 2010
- Sejersted m.fl., 2011 Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad og Olav Kolstad, *EØS-rett* (3.utgave), Oslo 2011
- Zimmer, 2012 Zimmer, Frederik, Lærebok i skatterett (6. utgave), Oslo 2012

Diverse kilder

Norsk Lovkommentar til varemerkeloven, Halvor Manshaus, Gyldendal Rettsdata, www.reddsdata.no

EU network of independent experts on fundamental rights, *Commentary of the charter of fundamental rights of the European Union*, June 2006

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 27.3.2013

EU-parlamentets førstegangsbehandling av Kommisjonenes "Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks", publisert 25.2.2014

Pettersen, Stine, Artikkel: *Hvilke politiske parodier er morsomme?*, www.hegna.no, 29.10.2014. <http://www.hegna.no/juss/artikkel523671.ece>

Nadia Plesners hjemmeside: <http://www.nadiaplesner.com/simple-living--darfurnica1> [siteret 17.11.2014]

www.thefreedictionary.com

FIGURER:

Figur 1



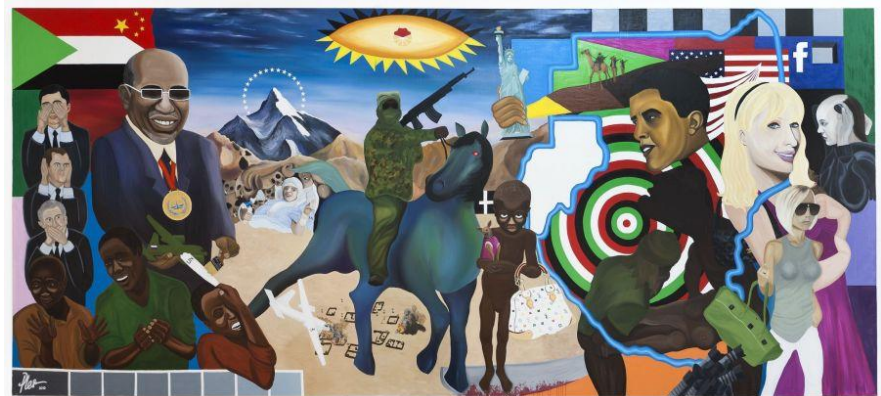
Figur 2



Figur 3



Figur 4



Figur 5



Figur 6



Figur 7

