

UiO : **Det juridiske fakultet**

# Parodier på varemerker

Varemerkerettens forhold til opphavsrettens parodibegrep, sett i lys av hensynet til ytringsfrihet.

Kandidatnummer: 628

Leveringsfrist: 25.05.2020

Antall ord: 17 838



# INNHALDSFORTEGNELSE

<b>1</b>	<b>INNLEDNING</b> .....	<b>1</b>
1.1	Tema og bakgrunn.....	1
1.1.1	Oppgavens problemstilling .....	2
1.2	Rettskildemessige presiseringer .....	2
1.2.1	Norske rettskilder .....	2
1.2.2	Forholdet til EU/EØS-retten .....	3
1.2.3	Utenlandske rettskilder .....	4
1.3	Hensynet til ytringsfrihet.....	5
1.3.1	Kunstnerisk frihet og kommersiell kommunikasjon .....	6
1.4	Oversikt over videre drøftelse .....	8
<b>2</b>	<b>PARODIENS ROLLE I OPPHAVSRETTE</b> .....	<b>8</b>
2.1	Opphavsretten og de økonomiske rettighetene .....	8
2.1.1	Skillet krenkelse og nye verk .....	11
2.2	Parodi som nytt selvstendig verk .....	12
2.2.1	EU-domstolens tolkning av begrepet i lys av Deckmyn-dommen .....	13
2.2.2	Nordisk rettspraksis: Alfons Åberg.....	14
2.2.3	Grensen mot de ideelle rettighetene .....	15
2.3	Sammenfatning.....	16
<b>3</b>	<b>VAREMERKERETTEN OG SENTRALE HENSYN</b> .....	<b>17</b>
3.1	Registreringsvilkår .....	18
3.2	Innarbeidelse .....	20
3.3	Varemerkens funksjoner .....	22
<b>4</b>	<b>VAREMERKER OG PARODIER</b> .....	<b>24</b>
4.1	Utgangspunktet: Parodiering av varemerker .....	24
4.2	Varemerkeinngrep .....	26
4.2.1	Mer om funksjonsteorien .....	27
4.2.2	Kodakregelens utvidede vern.....	29
4.3	Kan en parodi gå fri av inngrepsvurderingen? .....	31
4.3.1	Parodiering utenfor næring .....	31
4.3.2	Parodiering som ikke medfører forvekslingsfare.....	32
4.3.3	Parodiering som har ”rimelig grunn” .....	33
<b>5</b>	<b>YTRINGSFRIHETENS BETYDNING FOR PARODIER</b> .....	<b>35</b>

5.1	Ytringsfriheten som argument for parodiunntak? .....	35
5.1.1	CAMEL.....	35
5.1.2	MILKA/Lila-Postkarte .....	36
5.1.3	SIMPLE LIVING.....	36
5.2	Balans hensynet som fellesnevner? .....	39
<b>6</b>	<b>HAR MAN <i>DE FACTO</i> BEHOV FOR EN PARODIREGEL? .....</b>	<b>43</b>
<b>7</b>	<b>KILDELISTE .....</b>	<b>45</b>
<b>8</b>	<b>VEDLEGG .....</b>	<b>52</b>

# 1 INNLEDNING

## 1.1 Tema og bakgrunn

Denne masteroppgaven handler om parodiering av varemerker, og behandler forholdet mellom opphavsrettens parodibegrep og varemerkerettens avgrensning mot slik bruk av et merke, sett i lys av ytringsfrihetens sentrale posisjon.

Kort fortalt er en parodi å bruke humor som virkemiddel for å latterliggjøre et verk, og er innen opphavsretten lovlig i den forstand at den som parodierer ikke kan bli møtt med en anklage om krenkelse av originalverkets rettighetshaver. Det at man bygger videre på et verk som allerede eksisterer er ikke det avgjørende; for parodier er *formålet* med den nye versjonen av originalverket og *måten* det presenteres på det vesentlige.<sup>1</sup> Ved vedtakelsen av den nye åndsverkløven av 2018 var det oppe til vurdering å innføre en egen avgrensningsregel for parodier, noe hver enkelt stat kan gjøre jf. Infosq-direktivets artikkel 5(3) bokstav k. Dette ble ikke ansett nødvendig, da man i Norge behandler parodier som nye, selvstendige verk etter åvl. § 6 (2).

Åndsverksloven favner bredt, i den forstand at all bruk som ikke er underlagt den private sfære, omfattes.<sup>2</sup> Denne mekanismen gjør at det er større rom for avgrensninger fra eneretten enn hva gjelder for varemerker. Varemerkeløven har et snevrere dekningsomfang, hvor det sentrale utgangspunkt for bruk av merker er at det skjer i næringsvirksomhet.<sup>3</sup> Når et varemerke tas i bruk gjelder doktrinen om *først i tid, best i rett*, og dette gir på mange måter et mindre rom for kreativitet for etterfølgende merker.

På tross av lite rom for kreativitet forekommer også parodiering av varemerker. Man har eksempler både nasjonalt og internasjonalt at virksomheters slagord og navn blir brukt i en humoristisk sammenheng for å trekke kjennskap til det originale merket. Til forskjell fra opphavsretten opererer man i varemerkeretten ikke med et unntak for slik latterliggjøring; tvert imot kan slik bruk av et merke rammes av varemerkeløvens § 4 om varemerkeinnngrep. Dette fordi det kan føre til skade på originalmerket – enten ved at omsetningskretsen forveksler merkene, eventuelt fordi de tror parodien tilhører originalmerket. Allikevel har man i praksis hatt en utvikling i senere år som åpner opp for mer parodiering. Spesielt gjelder dette når varemerkeretten møter grunnleggende og allmenne hensyn som kunstnerisk frihet og kommersi-

---

<sup>1</sup> Rognstad (2019) s. 177

<sup>2</sup> jf. åvl. § 26

<sup>3</sup> jf. vml. § 1 jf. § 4

ell kommunikasjon; i slike tilfeller vil man stå overfor en avveining som ligger tett opp mot opphavsrettens vurdering. Denne utviklingen sier noe om hvorfor parodibegrepet er rettslig interessant: Parodier fungerer som et skjæringspunkt mellom varemerkerettslig lovgivning og hensynet til ytringsfrihet. Dette leder oss inn på oppgavens sentrale spørsmål.

### 1.1.1 Oppgavens problemstilling

Den gjennomgående vurdering er om man har hjemmel til å gjøre unntak fra hovedregelen om rettsbeskyttelse for rettighetshaver – altså merkehavers enerett. Hovedspørsmålet i denne sammenheng er om det kan tenkes en parodiavgrensning fra rettighetshavers enerett, som man opererer med innenfor opphavsretten, også i varemerkerett.

I denne sammenheng må hjemmelen problematiseres, og en rekke underspørsmål må videre oppstilles: Kan man hjemle unntak fra eneretten basert på en analogi fra opphavsrettens parodiregel? Alternativt: Vil bruk av ytringsfriheten direkte kunne fungere som et argument for unntak? Endelig: Kan man foreta en analogisk anvendelse av de ytringsfrihetsresonnementer som begrunner unntaket fra en opphavers enerett? Et slikt rom for unntak, og metodikken når det gjelder å oppstille en hjemmel for et eventuelt unntak, må i stor grad ta hensyn til særpreget for varemerkerettens lovområde.

## 1.2 Rettskildemessige presiseringer

### 1.2.1 Norske rettskilder

Gjennomgående for oppgaven anvendes norsk rettskildelære og metode. Fremstillingen vil allikevel preges av EU-rettslige kilder for å tolke den norske loven. Eksempelvis gjelder dette ved det opphavsrettslige parodibegrepet ettersom det ikke foreligger noen autoritative norske avgjørelser om tema. Ved vurdering av åndsverk og parodier som nye selvstendige verk vil utgangspunktet være loven. Reglene for åndsverk er i norsk rett regulert i lov om opphavsrett til åndsverk mv. av 15. juni 2018 nr. 40 (åndsverksloven, heretter åvl.). Loven trådte i kraft den 01. juli 2018. Ved vurderingen av varemerkeinngrep er utgangspunktet varemerkeloven, jf. lov om beskyttelse av varemerker av 26. mars 2010 nr. 8 (heretter vml.). Loven trådte i kraft den 01. juli 2010. I tillegg vil lovenes forarbeider og norsk rettspraksis som berører de sentrale temaene presenteres i fremstillingen. Hva gjelder rettspraksis er det verdt å bemerke at EU-retten danner grunnlaget for tolkning av norsk lov, noe som vil bli redegjort for under.

Oppgavens temaer har vært skrevet mye om i litteraturen.<sup>4</sup> Dette fordi spørsmålene om innrep/krenkelse er sentrale vurderinger i tilknytning til den enerett man oppnår for et åndsverk og varemerke. Hensynet til ytringsfrihet har også stor betydning. Litteraturen har den fordel at store temaer brytes ned og forklares på en lettfattelig måte, noe som gjør det lettere å se de store linjene. Juridisk teori har imidlertid ingen rettskildemessig verdi, og vil i denne fremstillingen kun fungere som et støtteargument og en opplysningsfaktor.

## 1.2.2 Forholdet til EU/EØS-retten

De sentrale bestemmelser som er relevante for parodibegrepet er regulert i åndsverksloven, som videre gjennomfører en rekke direktiver. Særlig relevant er EU-direktiv 2001/29, ofte omtalt som ”Opphavsrettsdirektivet” eller ”Infoseq-direktivet”. Direktivet har direkte innflytelse på norsk rett ettersom det er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XVII, og formålet er å skape en gjennomgående harmonisering og rettslikhet mellom medlemslandene. Dette fremgår av direktivets fortale 1. betraktning. Også en rekke andre ”støttedirektiver” som dataprogramdirektivet, beskyttelsesdirektivet og databasedirektivet er sentrale, spesielt i lys av den teknologiske utviklingen. Andre relevante kilder er TRIPS-avtalen og WIPO Copyright Treaty (WCT). TRIPS-avtalen er politisk sett viktig. Avtalen favner videre enn de andre nevnte konvensjoner, da den også regulerer andre immaterielle rettigheter enn opphavsrett. Den ble brukt som et handelspolitisk instrument i tilknytning til Verdens Handelsorganisasjon, og de land som ønsket å tilslutte seg organisasjonen måtte også akseptere TRIPS.<sup>5</sup> På denne måten har avtalen fått stor oppslutning. WCT er utarbeidet av World Intellectual Property Organization, en organisasjon som er ansvarlig for hovedvekten av det internasjonale konvensjonsarbeidet. Bakgrunnen for traktaten var den digitale utvikling, spesielt fremveksten av Internett, som skjøt fart på 1990-tallet. Norge har per dags dato ikke tiltrådt eller undertegnet avtalen, men den har indirekte betydning for vår rett ettersom den danner grunnlaget for Infoseq-direktivet.<sup>6</sup>

Ved vurderingen av parodier på varemerker må man se hen til varemerkerettslig regulering. På dette lovområde medfører EØS-avtalen en plikt til å gjennomføre varemerkedirektivet (2008/95/EF), hvor det i likhet med opphavsretten tas sikte på å skape harmonisering. Dette fremgår av EØS-avtalens art. 6 jf. art. 2 a, og er fremholdt i en rekke avgjørelser – blant annet i HR-2016-2239-A (Route 66). I dommens avsnitt 31 bemerkes det at bestemmelsen som i saken var aktuell var utformet i samsvar med varemerkedirektivet, og at:

---

<sup>4</sup> Se eksempelvis Stenvik/Lassen (2011) s. 310 flg.

<sup>5</sup> Rognstad (2019) s. 57-58

<sup>6</sup> Rognstad (2019) s. 52

”[L]oven dermed skal forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til disse direktivene. Det innebærer at avgjørelser fra denne domstolen blir den *sentrale rettskilden* ved tolkning av varemerkeloven.” (Min uthevelse).

I Pangea-dommen (HR-2016-1993-A) ble det i avsnitt 43 ytterligere uttalt at EU-domstolens praksis er sentral for alle varemerkelovens regler som har sitt motstykke i direktivet – noe som gjelder store deler av vår lovgivning. Ettersom EØS-avtalen ble undertegnet i 1992 tilsier dette at praksis fra EU-domstolen som ble avsagt tidligere ikke er formelt bindende for vår lovgivning. Det er imidlertid uttalt at også denne praksis skal tillegges stor vekt i tolknings-spørsmål.<sup>7</sup> Samlet betyr dette at det er skjedd en gjennomgående harmonisering på varemerkerettens og opphavsrettens område, og EU-domstolens uttalelser er den sentrale veiledning for hvordan norsk lovtekst og prinsipper skal forstås.

I starten på 2019 ble det nye varemerkedirektivet, EU-direktiv 2015/2436, gjennomført. Målet er å gjøre det enklere for næringsdrivende å beskytte sine varemerker. Direktivet medfører endringer fra tidligere rettstilstand, noe som kan bety at den norske varemerkeloven må justeres enkelte steder. Direktivet ble nylig innlemmet i EØS-avtalen, noe som gjør det bindende for Norge.<sup>8</sup> For denne oppgaven vil ikke dette nye direktivet vektlegges, men det vil bemerkes hvor det eventuelt kan føre til endringer i nåværende rettsoppfatning.

### 1.2.3 Utenlandske rettskilder

Innenfor opphavsretten og varemerkeretten har man jobbet for et nordisk samarbeid hvor målet har vært å skape en nordisk rettsenhet.<sup>9</sup> Nordiske rettskilder er derfor en relevant rettskilde for å besvare spørsmålene knyttet til parodiering av varemerker, selv om de ikke er bindende. Momentene vil ha argumentasjons- og illustrasjonsverdi, og vil anvendes hvor det norske rettskildebildet er snevert.

Internasjonale forpliktelser har ført til stor grad av rettslikhet, også i land utenfor Norden. Merkevarer, kunst og litteratur har som oftest funnet en vei over landegrensene, og en slik utveksling av beskyttet materiale har ført til et økt rettssamarbeid.<sup>10</sup> Praksis fra disse landenes nasjonale domstoler vil ikke ha samme tyngde som avgjørelser fra EU-domstolen, men kan få en viss vekt og fungere som illustrasjon der hvor spørsmålene i stor grad er de samme. Hva gjelder utenlandsk litteratur vises det til redegjørelsen under punkt 1.2.1.

---

<sup>7</sup> Se Rt. 2002 s. 391 s. 395-396

<sup>8</sup> Prop. 43 LS (2019-2020)

<sup>9</sup> Se blant annet Rt. 2005 s. 41 avsnitt 53, Stenvik/Lassen (2011) s. 28 og Rognstad (2019) s. 44

<sup>10</sup> Rognstad (2019) s. 44 og Stenvik/Lassen (2011) s. 31

### 1.3 Hensynet til ytringsfrihet

Spørsmålet er hvilke former for ytring som er relevante i forhold til parodier, og i den sammenheng, hvilken rolle ytringsfriheten kan ha for begrepet og dets rekkevidde.

Gjennom påvirkning og kommunikasjon etablerer vi ideer, tanker og oppfatninger. Våre ytringer gjør oss i stand til å påvirke omverdenen, og er viktig for oss både som enkeltindivider og som samfunn for å kunne utvikle demokratiet.<sup>11</sup> Ytringsfriheten tar sikte på å verne tre ulike prosesser: sannhetssøken, demokratiet og individets frie meningsdannelse. Rettslige inngrep som ikke kan forsvares holdt opp mot disse tre begrunnelsene, kan ikke vedtas.<sup>12</sup> Ytringsfriheten kan allikevel ikke være absolutt; rettigheten kan innskrenkes hvor ”særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser,” jf. Grunnlovens (heretter Grl.) § 100 (3) annet punktum. Om ytringen kan forsvares vil derfor bero på en avveining mellom de hensyn som begrunner et eventuelt inngrep og den skade som kan påføres de tre prosessene.<sup>13</sup>

Hensynet til ytringsfrihet er bredt vernet, og fremgår både av Grl. § 100, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 10 og FN-konvensjonen og sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 19. Konvensjonene er ratifisert og gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven (heretter mrl.) § 2. Dette medfører at Norge er forpliktet til konvensjonenes bestemmelser og rettspraksis avsagt av EMD i forbindelse med tolknings spørsmål.

Den nye Grl. § 100 første ledd lyder: ”Ytringsfrihet bør finne sted”. Bestemmelsen ble endret i 2004, og gjennomgikk en språklig oppdatering ved lovrevisjonen i 2014. I dag finner man bestemmelsen i Grunnlovens kapittel E om menneskerettigheter. EMK art. 10 første ledd lyder: ”Enhver har rett til ytringsfrihet”, og SP art. 19 (1) har ordlyden: ”Enhver skal ha rett til meningsfrihet uten inngrep.” Selv om de tre bestemmelsene har noe forskjellig ordlyd vil de sjelden komme i konflikt med hverandre.<sup>14</sup> Utgangspunktet og målet er det samme: Å gi mennesker frihet til å ha sine egne tanker og meninger – uansett hvilken form de uttrykkes. Denne universelle friheten fører allikevel ikke til at alle kan være enige eller ”like” hverandres syn;

---

<sup>11</sup> Høgberg (2013) s. 126-127

<sup>12</sup> Grl. § 100 (2) jf. NOU 1997: 27 avsnitt 1.1.1

<sup>13</sup> St. meld. nr. 26 (2003-2004)

<sup>14</sup> I praksis ser man allikevel at EMK art. 10 påberopes oftere enn Grl. § 100. Dette kan være fordi EMKs bestemmelse antas å ha et noe bredere vern, eventuelt også fordi EMK har avgjort flere saker i tilknytning til spørsmålet om ytringsfrihet.



noen ytringer vil være lovlige selv om de kan oppfattes som støtende. Her er det imidlertid en glidende overgang til ytringer som ikke omfattes av vernet.

Ytringsfriheten kan deles inn i ulike former for ytringer, slik som æreskrenkelser, blasfemiske ytringer, rasistiske og hatefulle ytringer og så videre. Listen er lang og i noen tilfeller vil det være situasjoner hvor ytringene blir stilt opp mot hverandre. Dette gjør at man må vurdere hvilken ytring som vil ha mest vekt i det gitte tilfellet. I forholdet mellom opphavsrettens og varemerkerettens syn på parodier er dette sentralt: Her står man overfor en avveining mellom ytringsfrihet i form av kunstnerisk frihet og kommersiell kommunikasjon. Spørsmålet er hvorfor parodier vil være gjenstand for et rettslig spørsmål. Svaret er fordi begrepet fungerer som et skjæringspunkt mellom disse formene for ytring. Hvilke avveininger som må tas i dette skjæringspunktet kan være vanskelige, og det er grunnen til at graden av vern for slike ytringer må vurderes. Det man søker å finne ut av er om hensynet til ytringsfrihet virker i bakgrunnen ved parodiering av varemerker, og om man i så fall står overfor en tilnærmet lik vurdering av begrepet i både varemerkerett og opphavsrett.

### 1.3.1 Kunstnerisk frihet og kommersiell kommunikasjon

For å vurdere ytringsfrihetens betydning ved parodiering av varemerker må det redegjøres for de to mest sentrale formene for ytring.

Kunsten har den funksjon at det private kan offentliggjøres, i den forstand at den private sfære kan ”åpnes” ved hjelp av fiksjon. Den kan gi oss innblikk i det mest intime, sårbare og hemmeligholdte, og er derfor et middel til å tvinge frem engasjement, forståelse og holdninger.<sup>15</sup> Som departementet fremholder i St. meld. nr. 26 (2003-2004), både er det og bør det være ”utstrakt ytringsfrihet for (...) 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 knytter seg mot politiske meningsytringer eller informasjon som er relevant for samfunnet, faller utenfor hensynets ramme. I stedet kan ”hensynet til individets frie meningsdannelse eller kunstens og vitenskapens sannhetsfunksjon begrunne et sterkt vern for de aktuelle ytringene.”<sup>16</sup> Kunstnerisk frihet vil med andre ord ha et bredt vern, og kan forankres i flere av prosessene bak ytringsfriheten. Grunnlovsvernet i § 100 omfatter derfor kunstnerisk frihet.

---

<sup>15</sup> NOU 1997: 27 avsnitt 2.3.5

<sup>16</sup> St. meld. nr. 26 (2003-2004) avsnitt 2.1.2

Kommersiell kommunikasjon – i form av reklame – defineres av forarbeidene som ”en ytring med det formål å få i stand en økonomisk transaksjon.”<sup>17</sup> Det er tvil om hvorvidt Grunnloven § 100 gir vern for kommersielle ytringer. Man har i noen tilfeller sett at bestemmelsen gir beskyttelse for reklame som er ledd i samfunnsdebatten.<sup>18</sup> EMK art. 10 og SP art. 19 åpner for slik beskyttelse, men intensiteten er lavere enn ytringer i saker av allmenn interesse. Dette fordi kommersielle ytringer ikke regnes som *tungtveiende inngrep* i ytringsfriheten, sammenlignet med inngrep i ytringer som er av allmenn interesse.<sup>19</sup> I NOU 1997: 27 fremmet Ytringskommisjonen forslag om å gi kommersielle ytringer vern etter Grunnloven. Begrunnelsen var delt i to: det ville være lovteknisk uheldig å ikke la Grunnloven verne slike ytringer når våre internasjonale forpliktelser åpner for slikt vern, og av praktiske grunner for å unngå grensespørsmål. Kommisjonen trakk paralleller til sentrale forbud mot slike ytringer som allerede finnes i lovverket, blant annet i alkoholloven og markedsføringsloven.<sup>20</sup> Konklusjonen til departementet var allikevel at kommersielle ytringer skal falle utenfor grunnlovsvernet – blant annet fordi slike ytringer ikke har særlig betydning for demokratiet, samt at de ikke treffer på argumentasjonen bak sannhetsprinsippet.<sup>21</sup> Det ble bemerket at på tross av at slike ytringer ikke skal være omfattet av Grl. § 100, skal det ikke hindre alminnelig lovgivning å tillate slik kommunikasjon.<sup>22</sup> Slik rettstilstanden er nå, vil man ha et vern for kommersielle ytringer etter EMK og SP, men ikke etter Grunnloven. Praksis viser at spesielt EMK art. 10 påberopes hyppigere enn Grl. § 100. Dette kan være fordi vernet etter EU-retten strekker seg lengre, eventuelt fordi EMD har avgjort flere ytringsfrihetssaker. For norske tvister kan det derfor være mye å hente på å innklage spørsmål om ytringsfrihet for EMD.<sup>23</sup>

Av Grl. § 92 fremgår det at våre menneskerettigheter skal respekteres og sikres. Denne bestemmelsen, sett i lys av det som her er blitt presentert, leder opp mot spørsmålet om vern for kommersielle ytringer må innfortolkes i § 100. Dette beror på en konkret vurdering. Gode grunner vil tale for en slik forståelse, spesielt når vernet etter EMK er videre enn vårt eget. Våre internasjonale forpliktelser tilsier at man ønsker å unngå slik skjevhet. Det må allikevel tas i betraktning at et eventuelt vern vil være svakt, som uttalt over, og at det i møte med andre allmenne interesser kan måtte vike.

---

<sup>17</sup> NOU 1997: 27 s. 32

<sup>18</sup> Innst. S. nr. 270 (2003-2004) avsnitt 4.8

<sup>19</sup> St. meld. nr. 26 (2003-2004) avsnitt 4.8.3

<sup>20</sup> St. meld. nr. 26 (2003-2004) avsnitt 4.8.5

<sup>21</sup> Innst. S. nr. 270 (2003-2004) avsnitt 4.8

<sup>22</sup> St. meld. nr. 26 (2003-2004) avsnitt 4.8.7

<sup>23</sup> Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 160

## 1.4 Oversikt over videre drøftelse

I denne oppgavens del 2 presenteres parodibegrepet slik det forstås i opphavsretten. Det vil redegjøres for åndsverk og skillet mellom hva som utgjør krenkelse av et allerede eksisterende verk og når et verk er å anse som nytt. Her kobles parodibegrepet inn, og unntaket vil sees i lys av både EU-domstolens praksis og nordisk rettspraksis. Det må allikevel bemerkes at omfanget av den opphavsrettslige delen vil være noe begrenset. Dette er fordi hovedfokuset ligger på varemerkeretten og hvorvidt et parodiunntak kan utledes på dette rettsområdet. Oppgavens opphavsrettslige redegjørelse er for å danne grunnlag for begrepets innhold og forståelse i den videre fremstilling.

I del 3 og 4 rettes fokuset mot varemerkeretten, hvor vilkårene for at et merke skal anses for et varemerke, parodiens eventuelle rolle i disse vurderingene, samt varemerkerettens utgangspunkt for parodier på varemerker vil bli belyst. Sentralt i denne sammenheng er vurderingen av varemerkeinngrep. Oppgavens fremstilling vil derfor vise til de tilfeller hvor en parodi omfattes av inngrepsvurderingen og de tilfeller hvor en parodi vil gå fri – altså når merkeinhaver må finne seg i den parodierte bruken av sitt merke.

I oppgavens del 5 vurderes hensynet til ytringsfrihet og dets sentrale rolle ved parodiering. Her stilles det spørsmål til om ytringsfriheten alene kan anvendes som et unntak fra eneretten, eventuelt om unntak kan utledes fra en analogi fra de ytringsfrihetsresonnementer som gjelder for opphavsrettens parodibegrep.

Avslutningsvis i del 6 vurderes behovet for en varemerkerettslig parodiregel.

## 2 PARODIENS ROLLE I OPPHAVSRETTE

### 2.1 Opphavsretten og de økonomiske rettighetene

For å kunne redegjøre for opphavsrettens parodibegrep må man innledningsvis gi noen generelle betraktninger om når et verk skal anses som et *åndsverk*. Spørsmålet er når og hvordan et verk er opphavsrettslig beskyttet.

For å få opphavsrettslig vern etter åndsverksloven må man for det første vurdere om man står ovenfor et ”litterært eller kunstnerisk verk”, jf. åvl. § 2 (2). Bestemmelsen oppstiller en ikke-uttømmende liste for hva som kan anses som litterære eller kunstneriske verk, slik som tekst etter bokstav a og skulpturer etter bokstav h. Det avgjørende er om det verk som er skapt oppfyller kravet til uttrykk for ”individuell og skapende åndsinnset”, også kalt *verkshøydekravet*

eller *originalitetskravet*, jf. (2).<sup>24</sup> Hva som ligger i verkshøydekravet fremgår ikke av loven, og man må derfor støtte seg på de momenter som er fastsatt i rettspraksis.

Det finnes en rekke avgjørelser fra både Høyesterett og EU-domstolen som tar stilling til verkshøydekravet. Den norske høyesterettsdommen *Il Tempo Gigante* (HR-2017-2165-A) sammenfatter vurderingsmomentene som er oppstilt fra EU-domstolen. Saken omhandlet opphavsrettighetene til filmbilen ”*Il Tempo Gigante*” fra den kjente tegnefilmen *Flåklypa Grand Prix*. Høyesterett fremholdt at verkshøydekravet oppstiller en terskel, og at den innebærer:

”[A]t verket må være uttrykk for opphavsmannens originale åndsinnsett; det må være et resultat av en individuelt skapende åndsinnsett, og ved denne innsatsen må det være frembragt noe som fremstår som originalt ... Jeg tilføyer at ordet ”originalt” i denne sammenheng ikke innebærer et krav om nyhet, men at det må være skapt noe som har en viss grad av individualitet og kreativitet”<sup>25</sup>

Som nevnt er momentene oppstilt av EU-domstolen, og man finner uttalelser i blant annet C-145/10 (*Painer*). I denne saken var spørsmålet om et portrettfotografi var å anse som et opphavsrettslig beskyttet verk, eventuelt om det skulle anses som en nærstående rettighet.<sup>26</sup> Det avgjørende var om fotografiet oppfylte verkshøydekravet. EU-domstolen viste til de samme momenter som er redegjort for over, men oppstilte også et ekstra vurderingsmoment; den individuelt skapende åndsinnsetten skal ”afspejle hans [opphavers] personlighet ... dette er tilfældet, hvis opphavsmannen har kunnet uttrykke sine kreative evner ved frembringelsen af værket på grundlag af frie og kreative valg.”<sup>27</sup> Det samme ble uttalt i saken C-469/17 (*Funke Medien*) avsnitt 19.

Dette valg-kriteriet som EU-domstolen oppstiller er ikke tatt stilling til av Høyesterett, og dette på tross av at det i norsk rett er avgjort saker i etterkant av *Painer* og *Funke Medien*. Samlet gjør dette at terskelen for verkshøydekravet kan tenkes å være noe høyere etter EU-retten ettersom det er et ekstra vilkår som må være oppfylt. Hva gjelder norsk praksis må en anta at momentet ikke spiller inn på vår vurdering.

---

<sup>24</sup> Et slikt verkshøydekrav fremgår ikke av det generelle Infosoq-direktivet direkte, men det er sikker rett at man også her opererer med et slikt krav. Kravet fremgår imidlertid av støttedirektivene, se dataprogramdirektivet (art. 1(3)), beskyttelsesdirektivet (art. 6) og databasedirektivet (art. 3(1)).

<sup>25</sup> HR-2017-2165-A avsnitt 66

<sup>26</sup> Se åvl. kapittel 2

<sup>27</sup> C-145/10 avsnitt 88 og 89.

Terskelspørsmålet og hvor terskelen eventuelt skal settes har også blitt vurdert av domstolene. For det første har vurderingstema vært om terskelen må settes ulikt ettersom man har å gjøre med ulike typer verk. I Painer-dommen ble dette besvart med at beskyttelsen for et ”portrætfotografi ... ikke [kan] være ringere end for andre værker ...”<sup>28</sup>. Fra dette kan det utledes at terskelen skal settes likt for både litterære og kunstneriske verk etter åvl. § 2 (2). Dette er også blitt fremholdt i norsk rett.<sup>29</sup> For det andre har vurderingstema vært hvor terskelen skal settes. Dette kan utledes av avgjørelsen C-5/08 (Infopaq I), hvor EU-domstolen kom frem til at et utdrag på 11 ord oppfylte kravet til verkshøyde. Av denne avgjørelsen må det kunne hevdes at terskelen for å oppfylle kravet til ”individuell og skapende åndsinnsetts”, jf. § 2 (2), skal settes lavt.

Etter åvl. § 2 (1) fremgår det at den ”som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket ...”, og dette er det andre kriteriet. Ordet *skape* må forstås som at det lages noe nytt, altså at det ikke foreligger en ren gjengivelse eller kopi av et allerede eksisterende verk. Men det er verdt å bemerke at selv om det skal skapes noe nytt opererer man i opphavsretten ikke med et krav til nyhet, se Il Tempo Gigante avsnitt 66 gjengitt over.<sup>30</sup>

Det siste kriteriet for at noe skal anses som et åndsverk, er at det må være tale om en ytre realitet – at noe har manifestert seg som et verk. Her går grensen mellom rene ideer og form/uttrykk. Det å sitte inne med en idé faller utenfor hva som anses som et åndsverk, jf. TRIPS art. 9(2) og WCT art. 2, jf. blant annet C-393/09 (BSA) avsnitt 48 til 50. En slik avgrensning mot idéer kan sees i lys av lovens § 1 (1) om formålet om å gi insentiv til kulturell produksjon. Alle åndsverk stammer fra noe man har blitt inspirert av, og det er tenkelig at skaperes inspirasjon hadde blitt svekket om man hadde fått en enerett og et vern for idéer.

Oppfyller man de kriterier som her er oppstilt, står man overfor et åndsverk. Som opphaver til et verk innebærer dette at man har en enerett til å råde over verket, jf. åvl. § 3 (1). Denne eneretten kan sees fra to vinkler: 1) man kan selv velge hvordan verket skal utnyttes, og 2) man kan hindre andre i uriktig utnyttelse. Sistnevnte innebærer at dersom andre skal ha tillatelse til å bruke et verk så krever det samtykke fra rettighetshaver. *Rognstad* viser til at det å nekte andre utnyttelse kan være en fordel ettersom man kan øke potensialet for en økonomisk kompensasjon om man selv bringer verket til offentlighet.<sup>31</sup> Her ser man hvorfor eneretten etter § 3 omtales som en *økonomisk* rettighet.

---

<sup>28</sup> C-145/10 avsnitt 98

<sup>29</sup> Rt. 2013 s. 822 avsnitt 64

<sup>30</sup> Her ser man et klart skille til patentretten hvor nyhetskravet er avgjørende for å få vern, jf. patl. § 2

<sup>31</sup> Rognstad (2019) s. 184

### 2.1.1 Skillet krenkelse og nye verk

Eneretten etter § 3 (1) omfatter eksemplarframstilling etter bokstav a, og tilgjengeliggjøring for allmennheten etter bokstav b. Tilgjengeliggjøring for allmennheten deles videre inn i fire rettigheter: spredningsretten, visningsretten, fremføringsretten og overføringsretten jf. (2).

I denne oppgaven vil det fokuseres på eksemplarframstilling etter (1) bokstav a, da det er denne rettigheten som leder oss inn på parodiunntaket. Det vil også avgrenses mot framstilling til privat bruk etter § 26, ettersom slik bruk ikke utgjør en krenkelse.

Ettersom parodier anses som nye selvstendige verk må man klart kunne skille når noe skal anses som *nytt*. Spørsmålet som her må stilles er hvor grensen går for om et verk er nytt eller utgjør en krenkelse av noe som allerede eksisterer.

Etter åvl. § 3 (1) a heter det at opphaver har enerett til å ”framstille varig eller midlertidig eksemplar av åndsverket, uavhengig av på hvilken måte eller i hvilken form dette skjer”.

For å belyse skillet mellom ”varig eller midlertidig” eksemplar, kan man bruke et klassisk skoleeksempel: et varig eksemplar er skulpturen ”Sinnataggen” i Vigelandsparken i Oslo. Figuren er støpt i bronse og er varig i den forstand at ytre påkjenninger ikke vil ødelegge den. Derimot vil ”Sinnataggen” laget i snø være midlertidig – vær og vind vil bidra til at den smelter og forsvinner. Etter bestemmelsens ordlyd vil begge typer av skulpturen kunne være omfattet av eneretten. Videre kan eksemplarframstillingen skje på en hvilken som helst form eller måte. En slik ordlyd tar sikte på å dekke den teknologiske utviklingen; eneretten vil omfatte både et maleri direkte på lerret og maleriet lastet opp og printet fra datamaskin. Sammenfattet er eksemplarframstillingsretten nøytral i henhold til hvilken teknikk som anvendes, så lenge det som gjengis er uforandret fra originalverket.<sup>32</sup> Gjengir noen som ikke innehar opphavers samtykke til å framstille eksemplar av hans verk, utgjør dette en krenkelse.

Dette stiller seg imidlertid annerledes dersom den som gjengir verket også har tatt seg kunstneriske friheter og foretatt endringer – noe man ofte ser i tilknytning til parodier. Et slikt forhold leder oss inn i åvl. § 6 om bearbeidelser. Spørsmålet er om endringer av et verk virker inn på hvem som skal anses som rettighetshaver.

Etter § 6 (1) fremgår det at den som bearbeider et allerede eksisterende verk, altså utfører endringer og/eller tillegg som skiller seg fra originalverket, har enerett til verket i den bearbeide-

---

<sup>32</sup> SOU 1956:25 s. 93-94

de skikkelsen. Det kreves allikevel at selve bearbeidelsen oppfyller kravet til verkshøyde. I et slikt tilfelle står original opphaver og ”ny” opphaver (les: bearbeider) i et avhengighetsforhold til hverandre: bearbeideren er avhengig av originalopphavers samtykke for å bruke sitt nye verk, og originalopphaver er avhengig av bearbeider for å bruke det bearbeidede verket.<sup>33</sup> I de tilfeller hvor bearbeidelsen er så omfattende at man ikke lenger kan si at man bygger videre på det originale verket, står man overfor et nytt selvstendig verk, jf. åvl. § 6 (2). Det avgjørende er at det nye verket er såpass forskjellig at man sitter igjen med en annen opplevelse enn forelegget.<sup>34</sup> Nye og selvstendige verk avgrenses mot bearbeidelse ettersom man ikke lenger er avhengig av ”opphavsretten til originalverket,” jf. (2) annet punktum. Et slikt nytt verk vil derfor ikke utgjøre en krenkelse av originalopphavers enerett.

Samlet betyr dette at skillet mellom bearbeidelse og nytt verk har innvirkning på hvem som anses som rettighetshaver, samt hvilken rettslig beskyttelse originalopphaver har. Hvorvidt man har å gjøre med en bearbeidelse eller et nytt selvstendig verk beror på en konkret vurdering, og grensen må settes der hvor endringene er såpass omfattende at man ikke lenger knytter det nye verket direkte opp mot originalverket. Målet er at man skal sitte igjen med en annen *opplevelse*. For parodier er dette sentralt, nettopp fordi man med slike verk går klar av det tidligere verks beskyttelse. Parodisten vil i disse tilfeller være den som sitter med eneretten – og det på tross av at det kan knyttes en link til originalverket. Dette leder oss inn på vurderingen av opphavsrettens parodibegrep.

## 2.2 Parodi som nytt selvstendig verk

Spørsmålet er hva som skal til for at en parodi skal være et nytt selvstendig verk. Etter norsk rett praktiserer vi og anser parodier som nye, selvstendige verk i samsvar med åvl. § 6 (2). Dette fremgår blant annet av Kulturdepartementets uttalelser i proposisjonen til 2018-loven, hvor det ble fremholdt at man etter norsk rett ikke opererer eller skal operere med en egen avgrensningsregel for parodier – og dette på tross av at Infosoq-direktivet i artikkel 5(3) bokstav k åpner for at medlemslandene kan innføre slike avgrensningsregler. Kulturdepartementet uttalte at parodier skal anses som nye, selvstendige verk, og kalte dette en videreføring av gjeldende rettstilstand.<sup>35</sup> Det avgjørende er, som *Rognstad* uttaler, at parodiene:

---

<sup>33</sup> HR-2017-2165-A avsnitt 69-78

<sup>34</sup> Rognstad (2019) s. 176

<sup>35</sup> Prop. 104 L (2016-2017) s. 107

”[U]tnytter verket [originalverket] på en slik måte at det ikke er opplevelsen av likheten med originalverket som står i forgrunnen, men snarere de endringene, forvrengingene etc. som skaper den komiske eller satiriske virkningen.”<sup>36</sup>

Med andre ord er grunnen for at vi anser parodier som nye verk at formålet er et annet enn det som var ment med originalverket. Poenget ligger ikke i at parodien benytter et allerede eksisterende verk, men måten verket blir fremstilt og brukt på. Parodien skaper, gjennom forvrengning, en avstand til originalverket som er så fjern at man forstår at det ikke har noe med originalverket å gjøre. Ved selve vurderingen av om man står overfor en parodi må man allikevel holde seg innenfor rammen som EU-domstolen praktiserer. Man kan derfor ikke basere tolkningen på egen oppfatning.<sup>37</sup> Dette er uttalt i Deckmyn-dommen, som det vil redegjøres for under.

### 2.2.1 EU-domstolens tolkning av begrepet i lys av Deckmyn-dommen

Saken C-201/13 (Deckmyn) tar stilling til parodiavgrensningen etter Infosoq-direktivets artikkel 5(3) bokstav k, og oppstiller sentrale vurderingsmomenter. Dommen gir blant annet svar på hva en parodi er, hvordan begrepet skal tolkes og hvorfor man opererer med et parodiunntak.

Saken omhandlet den Belgiske tegneserien ”Suske en Wiske”, som i 1991 hadde gitt ut en utgave med overskriften ”DE WILDE WELDOENER” (oversatt: ”DEN TVANGSMESSIGE VELGJØREREN”).<sup>38</sup> Saksøkte Johan Deckmyn brukte denne utgaven som utgangspunkt når han i 2011 lagde et eksemplar av en kalender i forbindelse med nyttårsfeiring i den belgiske byen Gent. Deckmyn hadde benyttet samme oransjefarget omslag og samme overskrift som originalen fra 1991. Nytt for dette verket var at tegningens hovedperson var byttet ut med byens borgermester som kastet mynter over mørkhudede mennesker ikledd heldekkende burka og turban. Rettighetshaver til originalverket gikk til sak, men tapte da EU-domstolen anså verket som en parodi.

EU-domstolen uttalte for det første i avsnitt 15 og 16 at medlemsstatene, enten de har innført et parodiunntak i nasjonal lovgivning eller ikke, ikke fritt kan bestemme hva som inngår i vurderingen av begrepet. Implikasjonen er at det skal ”være et selvstændigt EU-retligt begreb

---

<sup>36</sup> Rognstad (2019) s. 177

<sup>37</sup> Rognstad (2019) s. 179

<sup>38</sup> Se Vedlegg: Figur 1



og fortolkes ensartet på Unionens område”.<sup>39</sup> Dette stemmer overens med det som nevnes under punkt 2.2.

Videre tok domstolen stilling til hva som ligger i begrepet parodi. I avsnitt 20 ble det fastslått at uttrykket, etter alminnelig ordlydsforståelse, skal kunne knyttes opp mot et allerede eksisterende verk, men at det samtidig skal være tydelige forskjeller ettersom parodien ”skal være et uttrykk for humor eller en latterliggjørelse”. Videre i avsnitt 21 ble det presisert at det som parodieres ikke nødvendigvis må være originalverket – det er også en parodi når originalverket brukes for å ramme andre personer.

Sakens avsnitt 27 trekker frem sentrale hensyn ved parodibegrepet: EU-domstolen uttalte her at unntaket fordrer en balanse som både er rimelig og respekterer skillet mellom rettighetshaverne på den ene siden, og hensynet til ytringsfrihet for den som parodierer på den andre.<sup>40</sup> I Deckmyn-dommen ble vurderingstema om det parodierte verk kunne være i strid med forskjellbehandling i henhold til rase, farge og etnisk opprinnelse, ettersom kalenderen Deckmyn laget viste at borgermesteren kastet mynter over mørkhudede mennesker med dekkende plagg. Spørsmålet som ble reist var om et slikt diskriminerende budskap ville være i strid med originalopphavers interesser. Resultatet i saken var at rettighetshavers interesser ikke kunne gå foran, da fremstillingen ikke ble ansett graverende. Ytringsfrihet i form av kunstnerisk frihet til parodisten veide her tyngst, og avgjørelsen viser hvordan hensynet til ytringsfrihet på mange måter danner bakteppet for tillatelse av parodier.

Det må allikevel bemerkes at ytringsfriheten i seg selv ikke begrunner hvorfor man opererer med en parodiavgrensning – en slik tillatelse inngår i lovens mekanisme. Ytringsfriheten virker inn som et moment i avveiningsvurderingen, og en slik avveining kan bli aktuelt når det er usikkert om man står overfor en parodi, eventuelt når de ideelle rettighetene påberopes.<sup>41</sup>

### 2.2.2 Nordisk rettspraksis: Alfons Åberg

En annen sak hvor verket ble ansett som parodi og derav ingen krenkelse er avgjørelsen NJA 2005 s. 905 (Alfons Åberg). Avgjørelsen gir ikke noe nytt ut fra det som allerede er presentert, men er allikevel av betydning da resultatet kan opprettholdes – også etter Deckmyn-dommen. Selv om nordisk rettspraksis ikke er bindende for oss vil avgjørelsen og dens resultat ha illustrasjonsverdi.

---

<sup>39</sup> C-201/13 avsnitt 15

<sup>40</sup> Viser til *balansehensynet* som er inntatt i åndsverkslovens formålsbestemmelse, se § 1 (1) bokstav b

<sup>41</sup> Se under i punkt 2.2.3

Saken omhandlet barnebokfiguren Alfons Åberg (norsk tittel: Albert Åberg), en liten gutt som bor med sin far og har en hemmelig venn, Skybert, som bare Alfons kan se. Under et radio-program kom et innslag hvor flere episoder fra Åberg-serien var blandet sammen med den danske filmen ”Pusher” – en film med handling i et kriminelt miljø. Under radioprogrammet blir Alfons’ stemme brukt, samt kjenningsmelodien til serien. Forskjellen fra de opprinnelige episodene er at Alfons her har en helt annen rolle; Alfons på dansk betyr hallik, og programmet blander sammen sekvenser fra barnebokfiguren og den danske filmen, og utgir gutten som en narkotikalanger. Problemer oppstår under en leveranse av stoff, og det hele ender opp i et slagsmål. Denne sammenblandingen av verkene ble presentert for Alfons Åbergs rettighetshaver, Gunilla Bergström, som gikk til sak.

Högsta domstolen kom til at verket ikke var en krenkelse av Bergstöms originalverk ettersom det var tale om et nytt verk, og uttalte at parodier – på tross av at det vanskelig kan utledes en bestemt definisjon av begrepet – i prinsippet ...

”... måste vara tillämplig i fall när någon genom att förvränga ett känt verk till form eller innehåll åstadkommer en produkt, vilken framstår som avsedd att skapa en komisk effekt som är helt främmande för originalverket. Det i målet aktuella programinnslaget måste anses tillhöra denna kategori.”<sup>42</sup>

Også her ser man hvordan praksisen innenfor EU/EØS er ensartet: parodier anses som selvstendige verk ettersom den komiske effekten bringer frem en annen opplevelse enn det som var ment med originalverket. Igjen er det hensikten med kunstformen som er det avgjørende, ikke at det skapes med utgangspunkt i noe som allerede er kjent. Selv om det ikke fremgår direkte av avgjørelsen, kan det tenkes at balansehensynet danner bakteppet også for Högsta domstolens resultat, og er mye av grunnen til at avgjørelsen kan opprettholdes. I lys av Deckmyn-dommen ser man også her hvordan hensynet til ytringsfriheten gikk foran Bergströms interesser. Også ønsket om å bidra til kulturell produksjon kan være et ytterligere argument som taler i favør av den som parodierer.<sup>43</sup>

### 2.2.3 Grensen mot de ideelle rettighetene

I tillegg til de økonomiske rettighetene som eneretten til et verk bringer med seg, taler man også om rettighetshavers *ideelle* rettigheter. Spørsmålet er hvilken betydning disse rettighetene har for parodier.

---

<sup>42</sup> NJA 2005 s. 905 s. 917

<sup>43</sup> Åndsverkloven § 1 (1) bokstav a og b

Rettighetene fremgår av åvl. § 5, hvor navngivelsesretten fremgår av (1) og respektretten fremgår av bestemmelsens (2). Sistnevnte er aktuell i tilknytning til parodier. De ideelle rettighetene er imidlertid ikke harmonisert i EU-retten, og fremgår verken av Infosoq-direktivet eller andre støttedirektiver.

Av § 5 (2) heter det at man ikke kan gjøre et verk tilgjengelig eller endre det på noen måte som ”er krenkende for opphaverens eller verkets anseelse eller egenart”. I forhold til parodier er det avgjørende om det er krenkelse av verkets ”anseelse eller egenart”.

Deckmyn-dommen indikerer at parodier kan være krenkende i det tilfellet budskapet er diskriminerende. Ettersom respektretten ikke er harmonisert, ble det rasistiske budskapet her en vurdering mellom ytringsfriheten og beskyttelsen mot forskjellsbehandling – en vurdering som ligger nær opp mot innholdet i den norske bestemmelsen. Svensk rett opererer, i likhet med norsk rett, med de ideelle rettigheter. I Alfons Åberg-dommen åpnet Högsta domstolen for at selv om parodien var et nytt, selvstendig verk, kunne det tenkes at originalopphavers anseelse var krenket. Dette var allikevel ikke tilfellet.

Samlet underbygger dette at parodier kan tenkes å krenke originalopphaver og hans verk. Praksis rundt spørsmålet er sparsommelig, men ut fra det som her er presentert indikerer det at terskelen er høy.<sup>44</sup> Som *Rognstad* beskriver det kan respektretten sees ut fra to innfallsvinkler: På den ene side kan det tenkes at § 5 kan påberopes ved frembringelse av parodier, men på den annen side er § 5 i seg selv ikke et vern mot at parodier skapes.<sup>45</sup>

## 2.3 Sammenfatning

Det materiale som her er blitt presentert viser at man i opphavsretten opererer med en avgrensning fra eneretten mot parodier – et verk som er uttrykk for humor og latterliggjør et allerede eksisterende verk. Begrepet skal forstås og tolkes ensartet i EU, noe som innvirker og legger føringer for vår forståelse av begrepet. I de tilfeller hvor man ikke står overfor et klart paroditilfelle må man foreta en avveiningsvurdering. Ytringsfriheten danner bakteppet i en slik avveining, og er derfor et sentralt hensyn innen opphavsretten. Videre kan det tenkes at insentiv til kulturell produksjon etter åvl. § 1 (1) bokstav a er et annet hensyn som bygger opp under en slik parodiunntak – nettopp fordi man ønsker en stadig produksjon av nye verk.

---

<sup>44</sup> Rognstad (2019) s. 266

<sup>45</sup> Rognstad (2019) s. 270

### 3 VAREMERKERETTEN OG SENTRALE HENSYN

Når man hører ordet varemerke tenker man gjerne – i ordenes enkle forstand – et merke til å sette på en vare. Dette var den opprinnelige og noe snevre forståelse.<sup>46</sup> Varemerker og dets rettslige betydning er videre, og etter vml. § 2 (1) jf. direktivets art. 2 kan et varemerke være et hvilket som helst tegn som ”er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres...”. Dette knytter seg til merkets distinktivitet, se under. Videre oppstiller bestemmelsen en ikke-uttømmende liste over merker som kan være et varemerke, slik som bokstaver, navn, slagord eller figurer.

Det sentrale for bruk av varemerker er, som ordlyden over indikerer, at man kan skille *virksomheter* fra hverandre. At det er tale om virksomhet peker i retning av at man må operere innenfor næring, noe som fremgår av lovens § 1 jf. § 4. Bruken av et varemerke må ha en økonomisk karakter og vinning, og ikke være under private forhold.<sup>47</sup> Dette kan komme på spissen i praksis, og per våren 2019 var det en pågående sak på delingsappen Twitter hvor en oppretter av en satirekonto med navnet ”VyNotTravel” mottok varsel fra selskapet Vy (tidligere NSB). Kontoens navn og bruk, og måten varemerket ble satt inn i en humoristisk kontekst, ligger nært opp mot selve kjernen i parodibegrepet. Satirekontoen ble etter kort tid møtt med krav om at Vys logo og varemerke ble misbrukt. Saken kunne ikke tas videre, da bruken ikke var i næringsvirksomhet; Twitterkontoen hadde ikke økonomiske formål.<sup>48</sup> Varemerkeloven kom derfor ikke til anvendelse, og kontoen ”VyNotTravel” kunne ikke kreves stanset.

Den vanligste måten å oppnå beskyttelse for et varemerke er gjennom registrering, men et merke kan også oppnå vern ved innarbeidelse.<sup>49</sup> Disse to mulighetene for å oppnå vern kalles varemerkerettens *tosporede system*.<sup>50</sup> Allerede her ser man en forskjell fra opphavsretten, hvor vernet oppstår automatisk. Dette leder opp mot flere underliggende spørsmål som må besvares i det følgende: Vil innarbeidede varemerker være mer utsatt for parodiering enn registrerte, eller motsatt? Er alle varemerker like aktuelle å parodierte? Videre: Vil omsetningskretsen være den samme for parodien som for originalmerket? Endelig: Vil en parodi i det hele tatt kunne registreres?

---

<sup>46</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 17

<sup>47</sup> C-206/01 avsnitt 40

<sup>48</sup> Aftenposten (2019)

<sup>49</sup> Se vml. § 3. Merk at vernet er like sterkt for innarbeidede som for registrerte merker. Det sterkeste vern vil imidlertid være når et merke er *både* registrert og innarbeidet, noe som må antas gjelder de velkjente merkene etter § 4 (2).

<sup>50</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 261

### 3.1 Registreringsvilkår

Spørsmålet er om alle typer varemerker er attraktive for parodier, og videre, om vilkårene for registrering har betydning for om parodiering i det hele tatt er aktuelt.

Lovens § 2 må sees i sammenheng med § 14 om registreringsvilkår, hvor to vilkår oppstilles. For det første må tegnet kunne ”gjengis grafisk”.<sup>51</sup> Dette vil være enkelt dersom varemerket består av *tradisjonelle* tegn som figurer, bokstaver og slagord, og mindre enkelt dersom merket er mer *utradisjonelt* i form av lukt og lyd. For parodier på varemerker vil de tradisjonelle tegn være mest aktuelle.

Etter vedtakelsen av det nye varemerkedirektivet (Dir. 2015/2436/EU) er kravet om at merket må kunne ”gjengis grafisk” sløffet og erstattet med et krav om at ”merket må gjengis på en måte som gjør det mulig å fastslå klart og tydelig hva beskyttelsen gjelder”.<sup>52</sup> I Prop. 43 LS (2019-2020) uttaler departementet at den nye formuleringen er bedre og gjør lovgivningen mer fleksibel. Videre viser de til at det er utarbeidet et forslag til ny lovgivning, og at ordlyden i forslaget er justert i tråd med direktivets ordlyd.<sup>53</sup> Ordlyden ”klart og tydelig” vil gjøre terskelen for registrering lavere, og virke spesielt inn på de utradisjonelle tegnene. For parodier vil dette ha begrenset betydning.

Det andre vilkåret er at varemerket må ha ”særpreg”, jf. vml. § 14 (1) annet punktum. Dette er den ene egenskapen ved distinktivitetskravet. Kravet til særpreg er oppfylt om merket er ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres”, jf. § 2. Hva som videre ligger i ordet særpreg har vært oppe til vurdering av domstolene, hvor det i Rt. 2005 s. 1601 (Gule sider) i avsnitt 42 heter at det må ha ”evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen”. I dette ligger at merket må være noe annet enn et helt ubetydelig tegn som man ikke legger spesielt merke til, som for eksempel en prikk eller en strek.<sup>54</sup> De vanligste merkene som mangler særpreg, er de som er beskrivende, også kalt for deskriptive merker, jf. vml. § 14 (2). Dette er den andre egenskapen ved distinktivitetskravet. De beskrivende merkene egenskap er – som ordet antyder – at de er en ren angivelse av varens eller tjenestens egenskaper. Eksempelvis ville et merke kalt GROVE RUNDSTYKKER kun fungert som en indikator på hva kundene kan forvente seg av bakverket, og derfor ikke noe som kunne blitt registrert. Bestemmelsen begrunnes i det såkalte *friholdelsesbehovet*, et behov man opererer med for å unngå at én en-

---

<sup>51</sup> Se C-273/00 (Sieckmann) hvor EU-domstolen oppstilte den såkalte ”7-trinns-testen”.

<sup>52</sup> Europalov (2020)

<sup>53</sup> Prop. 43 LS (2019-2020) punkt 6.1.5

<sup>54</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 55

kelt næringsdrivende kan monopolisere visse tegn og ord som andre næringsdrivende også har behov for å bruke.<sup>55</sup> Parodiering er en særegen bruk av noe som allerede eksisterer, og gjør at det skapes et indirekte krav om at originalmerket har oppfylt dette vilkåret. Et merke som er deskriptivt vil ikke kunne registreres, og et merke som ikke er registrert vil ikke inneha den beskyttelse som kreves for at et merke skal kunne få en solid økonomisk posisjon.<sup>56</sup> Det kan derfor tenkes at merker som ikke oppfyller registreringsvilkårene ikke er like aktuelle å parodierte.

Oppfyller man registreringsvilkårene som loven oppstiller, får man enerett til merket, jf. § 1. Denne gjelder for ti år av gangen, og man kan opprettholde eneretten så lenge man ønsker, jf. § 32. Eneretten kan sees fra de samme vinkler som for åndsverk, nemlig at man 1) som rettighetshaver kan velge hvordan merket skal utnyttes, og 2) kan hindre andre i uriktig utnyttelse. Det er dette som er kjernen i doktrinen om *først i tid, best i rett* som gjelder for varemerker; den som har fått eneretten til merket først, får videre bestemme hvordan merket skal brukes. En slik begrensning gjør at det legges føringer for hva etterfølgende merke innehavere kan foreta seg – spesielt knyttet til *kreativitet*. Dette leder oss inn på spørsmålet om en parodi kan registreres.

Utgangspunktet for registrering av etterfølgende merker er at de må være så forskjellige fra det allerede registrerte merket at det ikke foreligger *forvekslingsfare* jf. vml. § 4. Når det originale merket allerede har oppnådd slik beskyttelse, skaper dette begrensninger for etterfølgende merker. Dette utgangspunkt må også gjelde for parodier: er parodien såpass annerledes fra originalmerket at det ikke er fare for forveksling, må den kunne registreres. Allikevel kan det tenkes at dette i praksis ikke er særlig aktuelt. Selve hovedpoenget ved parodiering er at det bygges videre på noe som allerede eksisterer, bare i et nytt format og ny kontekst. Selv om parodien skiller seg fra originalmerket er allikevel målet at det skal skapes en link mellom dem. Dette gjør at det kan bli vanskelig å skille seg fra originalen. Det økonomiske aspektet – som er det sentrale ved registrering av varemerker – virker ikke å utgjøre den sentrale drivkraft ved parodier. Registrering av varemerker gjøres for å beskytte seg fra sine konkurrenter, og hindre at disse kan snylte på ens økonomiske posisjon på markedet. Parodier derimot, lages for helt andre årsaker. Her virker drivkraften å ligge i å spre humor, samfunnskritikk og skape engasjement. Samlet kan det derfor tenkes at det for parodier er mer aktuelt å *bruke* et varemerke uhindret, fremfor å forsøke å registrere parodien.

---

<sup>55</sup> Rt. 2005 s. 1601 avsnitt 42

<sup>56</sup> Det må her bemerkes at et varemerke i seg selv vil som regel ikke indikere noen økonomisk verdi. Knyttes derimot merket opp mot en bestemt merkehaver eller merkehaverens varer og tjenester, kan den økonomiske verdien skyte fart.

## 3.2 Innarbeidelse

Varemerkelovens § 3 (3) er den sentrale bestemmelsen for innarbeidelse av varemerker. Her heter det at vern kan oppnås uten registrering ”når merket er innarbeidet”. Hva som ligger i at merket må være innarbeidet fremgår av samme ledd annet punktum. Her heter det at merket ”anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn.” Ordlyden åpner opp for flere vurderinger. Hva er det i vurderingene som er relevant for parodier?

For det første må man vurdere hvem som er omsetningskretsen. Dette har blitt problematisert i flere avgjørelser, blant Gule Sider-dommen hvor Høyesterett uttalte i avsnitt 55 at den relevante omsetningskretsen kan deles inn i to hovedgrupper: ”De som normalt kan tenkes å kjøpe vedkommende produkt, og de som handler med produktet.” Også i HR-2016-2239-A (Route 66) ble spørsmålet problematisert. I avsnitt 39 presiserte Høyesterett at omsetningskretsen er *gjennomsnittforbrukeren*, og viste til EU-domstolens uttalelser om at gjennomsnittforbrukeren er en alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom person. Hvem som er den relevante omsetningskretsen vil variere ut i fra hvilken type vare og hvilket område man er på. Her kan HR-2017-2356-A (Lilla) være illustrerende. Spørsmålet var om man kunne registrere en lillafarge som kjennetegn for en bestemt astmamedisin. Ved vurderingen av hvem som utgjorde den relevante omsetningskretsen kom retten til at det kunne være forbrukerne, altså astmatikere, men også leger og apotekteknikere.

Vurderingen av hvem som er omsetningskretsen er interessant i forhold til parodier. I utgangspunktet kan det tenkes at denne kretsen er den samme som for originalmerket. Det er imidlertid også et poeng at omsetningskretsen kan være de som ønsker å sette originalmerket i et negativt lys – spesielt om parodien har et samfunnskritisk budskap. På denne måten kan omsetningskretsen for parodien være en annen enn hva som gjelder for det eldre originale merket. Dette vil kunne få betydning ved vurderingen av inngrep.

Videre er det et vilkår etter § 3 (3) annet punktum at merket må være ”godt kjent”. Hva som ligger i denne ordlyden kan være vanskelig å fastsette; ut fra normal ordlydsforståelse vil det kunne kreve at en del av omsetningskretsen har kjennskap til merket. Etter Gule Sider-dommen avsnitt 61 ble det fremholdt at ”[n]oe bestemt krav til hvor stor del av omsetningskretsen som må kjenne til merket for at det skal anses innarbeidet, kan ikke oppstilles”. EU-domstolens sak C-375/97 (Chevy) kan imidlertid ha overføringsverdi. Saken gjaldt direktivets artikkel 5 (2) jf. vml. § 4 (2) om merker som er ”velkjent”, men det kan allikevel ha betydning for forståelsen av vår ordlyd. Domstolen fremholdt i avsnitt 26 at merket er ”velkjent” når det er ”kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke”. Dersom et merke er ”velkjent” når en *betydelig del*

kjenner til det, vil vurderingstema for når et merke er ”godt kjent” ligge tett opp mot dette. Noen bestemt prosentsats kan allikevel ikke oppstilles. Om vilkåret er oppfylt beror på en konkret helhetsvurdering, og momenter som varearten man har med å gjøre, tiden som har gått, hvor intensiv bruken har vært og omstendighetene forøvrig kan få betydning.<sup>57</sup> For parodier vil det være et minstekrav at merket er ”godt kjent”; er merket ukjent vil parodiens humoristiske budskap ikke nå frem – i hvert fall ikke til mange.

Det siste vurderingsmomentet er om merket er ”noens særlige kjennetegn”. I dette ligger om varemerket har en slik grad av distinktivitet at en egner å skille virksomheters varemerker fra hverandre, jf. § 2. Er merket originalt og spesielt, slik som varemerket HAY for designmøbler og interiørartikler, vil dette kunne oppnås. Navnet HAY er originalt – brukerne vet ikke om det refereres til HAY som i *høy* til dyr, eller om det er tale om HAY som en slanguttrykk for *hallo*. Videre indikerer ikke merkenavnet at det er tale om designmøbler og interiørartikler. Originalitet er sentralt også for parodier. Merker som HAY, som kan ha et tvetydig budskap, er lettere å sette inn i en annen humoristisk kontekst enn originalmerket var ment til, og parodien vil lettere kunne nå sin hensikt. På denne måten må det kunne sies at slike innarbeidede varemerker er mer utsatt for parodiering. Står man overfor et beskrivende merke kan det bli vanskeligere å gjøre det til en aktørs ”særlige kjennetegn”. Men, som fremholdt i Gule Siderdommen, kan dette være tilfellet dersom ”markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntreffer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering.”<sup>58</sup> Dersom forbrukerne blir eksponert for riktig og intensiv markedsføring, vil et merke kunne få vern gjennom innarbeidelse – selv om det går på bekostning av andre næringsdrivendes behov for å bruke det. Står man overfor en slik situasjon kan varemerker som er innarbeidet favne videre enn de registrerte, som kun har vern innenfor sine registrerte klasser. Dette gjør at de innarbeidede merkene anses mer utsatt og attraktive å parodierte enn de registrerte.

Innarbeidelse av varemerker etter § 3 (3) har betydning for hvor lenge vernet varer. Et innarbeidet merke vil ha vern – også om merket ikke brukes – så lenge det er ”godt kjent som noens særlige kjennetegn,” jf. (3) annet punktum. Et eksempel på dette er betegnelsen BILTILSYNET, som ikke lenger brukes, men som forbindes med STATENS VEGVESEN.

---

<sup>57</sup> Knoph (1936) s. 440

<sup>58</sup> Rt. 2005 s. 1601 avsnitt 48



### 3.3 Varemerkers funksjoner

Utgangspunktet for varemerkeretten har vært å markere merkets opprinnelse, også kjent som *opprinnelsesgarantifunksjonen*. Dette fremgår av varemerkedirektivets fortale, hvor det heter etter 11. betraktning at vern for varemerke har særlig ”til oppgave å garantere varemerket som en angivelse av opprinnelse”. Funksjonen regnes som varemerkerettens hovedhensyn.<sup>59</sup> Garantien innebærer, som fremholdt i Arsenal-dommen, at brukerne ”sættes i stand til uten risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse.”<sup>60</sup> Også i sakene C-236/08 til C-238/08 (Google) og C-323/09 (Interflora) ble opprinnelsesgarantifunksjonen omtalt, men også andre funksjoner som kvalitet, investering, reklamering og kommunikasjon ble vektlagt som grunnleggende hensyn.<sup>61</sup>

At varemerker har en *kvalitetsfunksjon* henger tett sammen med opprinnelsesgarantifunksjonen. Når forbrukerne vet hvor merket kommer fra og hvem produktene og tjenestene lages av, skapes en viss forventning til kvalitet. En slik funksjon, som *Kur og Senfleben* beskriver det, bidrar til å skape et insentiv til å opprettholde kvaliteten på et tilfredsstillende nivå.<sup>62</sup> Foretas endringer kan man risikere misfornøyde kunder, noe som kan føre til nedfall i fremtidige kjøp.

Videre er *reklamefunksjonen* sentral, da merkeinnhaver står i en særegen posisjon til å ”lære opp” og overbevise forbrukerne til å velge spesifikke produkter og tjenester. Gjennom riktig og intensiv markedsføring vil forbrukerne forbinde merket med en bestemt livsstil, og når man har kommet til det punkt at merket ”snakker forbrukernes språk” kjøper de ikke bare produktene, men også merkets image.<sup>63</sup> Parodier kan tenkes å ha en innvirkning på reklamefunksjonen. Særlig gjelder dette om budskapet er kritiserende og setter originalmerket i et dårlig lys.

*Investeringsfunksjonen* kan sees fra to utgangspunkter: 1) forbrukernes investeringer som følge av at produktenes varer og tjenester er tilfredsstillende, og 2) merkeinnhavers investering i omdømme og image. Slik sett er investeringsfunksjonen et resultat av *kvalitetsfunksjonen* på den ene siden, og *reklamefunksjonen* på den andre. Sett i lys av det som ble nevnt under paro-

---

<sup>59</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 25

<sup>60</sup> C-206/01 avsnitt 48

<sup>61</sup> C-236/08 til C-238/08 avsnitt 77 og C-323/09 avsnitt 38

<sup>62</sup> Kur/Senfleben (2017) s. 8

<sup>63</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 290, jf. Kur/Senfleben (2017) s. 10

diens innvirkning på reklamefunksjonen, vil det videre kunne ha en innvirkning på forbrukernes investeringer.

Endelig har man *kommunikasjonsfunksjonen* (ofte omtalt som *individualiseringsfunksjonen*), som handler om forholdet som skapes til brukerne. Litteraturen fremhever varemerker som et *samlingspunkt* for kommunikasjon. Man har sett en overgang hvor varemerker har gått fra å være en indikator på et produkt eller en tjeneste, til å bli et produkt i seg selv som peker på status, preferanser og ambisjon for dets brukere.<sup>64</sup> Som *Dreyfuss* har observert, har varemerker jobbet seg inn i språket vårt og blitt til betegnelser vi bruker i det daglige.<sup>65</sup> Dette gjelder både for nasjonale og verdensomspennende merker. Hun skriver:

”In a sense, trademarks are the emerging *lingua franca*: with a sufficient command of these terms, one can make oneself understood the world over, and in the process, enjoy the comforts of home.”<sup>66</sup>

Også *Kur og Senfleben* har sentrale uttalelser knyttet til varemerker som middel til å kommunisere med sine forbrukere. Som de skriver vil varemerker skape en:

”[C]ommunication channel for entrepreneurs, so as to identify the goods or services originating from their business, distinguish them from competing goods, and transport product-related messages they want to convey to their consumers. This, by reflex, provides information to the market, guiding consumer choice towards goods satisfying their demands, and helping to avoid those they do not want, at minimal search cost.”<sup>67</sup>

En parodi som latterliggjør originalmerket kan tenkes å forstyrre denne kommunikasjonen til forbrukerne, nettopp fordi parodien kan ha en makt til å lede brukerne i en retning hvor kjøp av originalmerket er upopulært.

De sentrale funksjonene ved et varemerke kan sees fra to sentrale utgangspunkt: kundenes side og merkehavers side. Fra kundenes synsvinkel er opprinnelsesgarantifunksjonen av størst betydning, ofte fordi den sier noe om merkets kvalitet. Fra merkehavers side vil også investe-

---

<sup>64</sup> Kur/Senfleben (2017) s. 22

<sup>65</sup> At ord blir den allminnelige betegnelsen på varer og tjenester kalles *degenerering* jf. vml. § 36 (1) b, og er noe man i stor grad ønsker å unngå i varemerkeretten. Degenerering var tilfellet i den såkalte Potetgulldommen (LB-2015-195012)

<sup>66</sup> Dreyfuss (2014) s. 397-398

<sup>67</sup> Kur/Senfleben (2017) s. 3-4

rings-, reklame- og kommunikasjonshensynene være avgjørende.<sup>68</sup> For denne part vil det viktigste være å bygge opp en fast og lojal kundekrets, noe som bidrar til å styrke merkets goodwill og økonomiske posisjon. Som man skal se i det følgende, er funksjonsteorien sentral også ved spørsmål om varemerkeinngrep – spesielt i tilknytning til vml. § 4 (1) b. Ettersom parodier kan ha innvirkning på et merkes funksjoner, er det interessant å stille spørsmålet om de også kan ha innvirkning på vurderingen om inngrep. Vil det være rom for å ta inn funksjonene som supplement i vurderingen av om parodier skaper forvekslingsfare? Dette blir redegjort for under punkt 4.2 flg.

## 4 VAREMERKER OG PARODIER

### 4.1 Utgangspunktet: Parodiering av varemerker

Som fremstillingen her har vist er den klare regel at parodier av åndsverk ikke er å anse som en urettmessig bruk av rettighetshavers enerett. Spørsmålet er om varemerkeretten opererer med en tilsvarende avgrensning, eventuelt om et parodiunntak kan utledes fra en analogi fra åvl. § 6 (2).

Man har flere eksempler på at allerede kjente og velkjente varemerker blir parodiert. Spesielt *velkjente* merker er særlig utsatt og sentrale, nettopp fordi forbrukerne lettere kan forstå innholdet i parodien når det knyttes til et universalt merke de kjenner til.<sup>69</sup> Eksempelene ser man både i Norge og utlandet: For en tid siden kunne man i Norge kjøpe t-skjorter med skriften "LARE'CORTE – PAPPAL BETALER", som helt klart henspiller på det verdenskjente merket LACOSTE. I Sverige fantes det reklamer med ordlyden "ARMA NI – SOM INTE KÖPER VÅRA KLÄDER" som trakk nytte av verdensmerket ARMANI, og i USA oppstod en sak hvor ølprodusenten BUDWEISER med sitt slagord "WHERE THERE'S LIFE ... THERE'S BUDWEISER", møtte en bonevoksprodusent med reklamen "WHERE THERE'S LIFE ... THERE'S BUGS".<sup>70</sup> Som eksemplene statuerer dreier det seg ofte om nærgåenhet overfor andres varemerker, og *Stenvik og Lassen* hevder at det ikke er en frifinnelsesgrunn at slik nærgåenhet skjer med humor. Selv den "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".<sup>71</sup> Det dreier seg med andre ord om en urettmessig utnyttelse av verket, som er i strid med eneretten etter § 1.

---

<sup>68</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 26

<sup>69</sup> Ramalho (2009) s. 62

<sup>70</sup> NOU 2001: 8 s. 85

<sup>71</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 337

Det er svært lite praksis på området, men uttalelsene fra Oslo tingsretts dom TOSLO-2008-41683 underbygger ytterligere det som her er blitt presentert. Saken omhandlet et flyttebyrå med foretaksnavnet Cæsar Lagerhotell AS og slagordet ”et hjem for alt”. Flyttebyrået ble nektet å bruke navnet og slagordet da det henspilte på den kjente norske TV-serien Hotell Cæsar, som hadde introen ”et hjem for oss – et hjem for deg”. Saksøker fikk medhold av tingretten i sin anførsel om at:

”Det finnes intet unntak for humoristisk bruk av varemerker verken i loven eller i praksis. Tvert imot er det slik at en humoristisk bruk kan føre til større slitasje på merkene, og derved større verdiforringelse.”<sup>72</sup>

Dette kan tyde på at man innenfor varemerkeretten ikke opererer med en slik avgrensning og at det tvilsomt kan trekkes en parallell til opphavsrettens parodiregel.<sup>73</sup> Det at parodier i seg selv bygger videre på et allerede eksisterende og kjent merke bidrar til, ut fra et varemerkerettslig ståsted, å svekke en rekke sentrale funksjoner. Særlig gjelder dette hensynet til investering, reklame og kommunikasjon – argumenter som man ikke finner like klart igjen i opphavsretten. Et unntak basert på en direkte analogi fra åvl. § 6 (2) kan derfor ikke oppstilles.

På tross av dette ser man allikevel at *måten* merkene blir brukt på ligger nært opp mot opphavsrettens parodibegrep. Merker som er kjente for forbrukerne bygges videre på; slagordene og merkenavnene blir brukt i en sammenheng som gjør at forbrukeren trekker veksler på originalmerket, men samtidig forstår at det er en forskjell. Bruken av varemerket er ny og original, og vil i en opphavsrettslig sammenheng kunne oppfylle vilkårene til åndsverk. Problemer kan allikevel forekomme dersom brukerne ikke forstår om det er rettighetshaver selv som parodierer. Gjennomgående for parodiering av varemerker er allikevel at varemerket brukes i en humoristisk sammenheng, noe som ofte kan sette originalmerket i et kritisk og noe negativt lys. Er dette noe forbrukerne forstår ikke er originalmerkets hensikt? Spørsmålet kan tenkes og besvares med ja – for hvem vil vel skape negativt inntrykk av sitt eget merke? Tross dette har det sentrale i varemerkeretten vært at hvor en parodi har til formål å nyte godt av originalmerkets anseelse og goodwill – slik som eksemplene her har vist – kan det foreligge forvekslingsfare, eventuelt en fare for assosiasjon. Dette leder oss inn i vurderingen om varemerkeinngrep.

---

<sup>72</sup> TOSLO-2008-41683 avsnitt 5 under ”Intriges anførsler – Beskyttelse etter varemerkeloven”

<sup>73</sup> Dette er også oppfatningen i litteraturen, se Stenvik/Lassen (2011) s. 337

## 4.2 Varemerkeinngrep

Vurderingen av varemerkeinngrep tas med utgangspunkt i vml. § 4 (1), hvor det heter at bruk av et vernet varemerke krever samtykke fra rettighetshaver. Etter bokstav a gjelder slik bruk for identiske merker, og etter bokstav b gjelder bruken for merker som er så nærliggende originalmerket at det skapes *forvekslingsfare*. Bestemmelsen gjennomfører direktivets art. 5 (1), hvor ordlyden i stor grad er den samme. I denne fremstillingen vil det fokuseres på bruk etter bokstav b, da dette alternativet er det relevante i forhold til parodier. Det understrekes også at bruken gjelder i næring. Spørsmålet er når en parodi kan være et varemerkeinngrep.

Etter § 4 (1) bokstav b heter det at samtykke fra merke innehaver kreves ved bruk av tegn som er identiske eller lignende med originalmerket ”såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.” Sentralt for denne vurderingen er at de varene og tjenestene som kan forveksles er av samme art, at de er lignende men ikke identiske, og at originalmerket er kjent – men ikke *velkjent*.<sup>74</sup> Brukes et merke som kan lede til forveksling, uten samtykke, står man overfor et varemerkeinngrep.

Man taler gjerne om direkte eller indirekte forveksling. Direkte forveksling menes med at brukerne ikke er i stand til å skille varene fra hverandre, mens indirekte forveksling betyr at brukerne oppfatter at det er en link mellom merkenes opprinnelse, altså at de stammer fra samme kilde, produsent, forhandler eller grossist.<sup>75</sup> Rettslig sett gjøres det ikke noen forskjell på de to forvekslingsformene, og som *Stenvik og Lassen* fremhever bør man betenke seg på å anlegge en mildere forvekselbarhetsvurdering under henvisning til at nærgåenheten er morsom.<sup>76</sup> Hvorvidt man står overfor en risiko for forveksling beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering av likheten mellom merkene, hvor graden av fonetisk, visuell og konseptuell likhet må vurderes.<sup>77</sup>

Hva gjelder parodier er indirekte forveksling sentralt. Forbrukerne som møter det parodierte merket vil som oftest se at det er en forskjell fra originalmerket – uten en slik forskjell ville det jo ikke vært tale om en parodi.<sup>78</sup> Det som imidlertid kan tenkes er at forbrukerne kan oppfatte det nye merket som en ”morsom vri” gjort av merke innehaveren. Spesielt gjelder dette

---

<sup>74</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 310

<sup>75</sup> Rt. 2008 s. 1268 avsnitt 42 og 43 jf. Stenvik/Lassen (2011) s. 288 og 317

<sup>76</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 337

<sup>77</sup> Rt. 2008 s. 1268 avsnitt 40 jf. C-251/95 avsnitt 23 jf. Lunde (2000) s. 252

<sup>78</sup> Kur/Senftleben (2017) s. 429

om parodien i seg selv er dårlig, at brukerne ikke oppfatter humoren, eller at parodien ikke er kritisk nok. Da vil merkene kunne forveksles, nettopp fordi kjøperne tror originalmerket produserer varer eller tjenester med et hint av selvironi.

Videre må man vurdere *hvem* det er ”risiko for forveksling” for. Dagens varemerkelov sier ikke noe om dette, men det er alminnelig antatt at prinsippet fra 1961-loven fortsatt er gjeldende.<sup>79</sup> Her het det i § 4 at faren for forveksling gjaldt ”den alminnelige omsetning”. Den norske oversettelsen av varemerkedirektivet taler om forveksling ”hos allmennheten”, mens den engelske versjonen har ordlyden ”on the part of the public”. Som fremholdt i C-39/97 (Canon) avsnitt 26, vil risiko for forveksling etter direktivets bestemmelse foreligge når ”omsetningskredsen kan ta feil med hensyn til de pågældende varers eller tjenesteydelsers opprindelse.” Risikoen er med andre ord gjeldende for varene og tjenestenes omsetningskrets, og i den forbindelse vises det til det som er redegjort for under punkt 3.2. Under dette punkt ble det poengtert at omsetningskretsen for parodier kan tenkes å være en annen enn originalmerkets – spesielt om målet er å kritisere sistnevnte. For inngrepsvurderingen vil dette kunne ha betydning og være et bærende argument for at inngrep ikke foreligger; der hvor omsetningskretsen ikke er den samme for originalmerket vil jo ikke brukerne bli stilt i en situasjon hvor de kan ta feil av originalen og parodien. I et slikt tilfelle kan det tenkes at den parodierte bruken av merket ikke vil komme i konflikt med lovens § 4.

#### 4.2.1 Mer om funksjonsteorien

Av EU-domstolens nyere praksis fremgår det at også varemerkerettens funksjoner skal innfortolkes som ledd i inngrepsvurderingen.<sup>80</sup> Spørsmålet er hvilken betydning funksjonsteorien får for inngrepsvurderingen av parodier på varemerker.

Det sentrale ved teorien er, at hvor bruk av et allerede kjent merke kan gjøres uten at bruken ”kan skade hans [merkeinnhavers] egne interesser som indehaver af varemærket, når henses til dets funksjoner”<sup>81</sup>, kan ikke bruken forbyes. Slik dette forstås beror vurderingen på om man står overfor et inngrep på om rettighetshavers *interesser* er skadet, ettersom disse gjenpeiles i merkets funksjoner.

Sentrale uttalelser knyttet til funksjonsteorien finner man i HR-2018-110-A (Ensilox). Her ble det uttalt at bruk som skader de sentrale funksjoner er ulovlig, samt at ”et varemerkes funksjoner nok kan gli noe over i hverandre, og at det (...) neppe er behov for å trekke et skarpt

---

<sup>79</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 317

<sup>80</sup> Viser her til avsnitt 3.3

<sup>81</sup> C-206/01 avsnitt 51-54

skille mellom dem”.<sup>82</sup> Slik dette forstås er det glidende overganger mellom funksjonene, og at det er nok at *en* funksjon er skadet for å få vern etter § 4. Høyesterett konstaterte også i avsnitt 60 at det er tilstrekkelig med en *fare* for at en funksjon er skadelidende – *faktisk skade* kreves med andre ord ikke. Dette ble utledet fra Arsenal-dommens avsnitt 57, hvor ordlyden var ”a clear possibility” for skade. Når det er tilstrekkelig med fare for skade, blir terskelen for om bruken er ulovlig betraktelig lavere enn om slik skade måtte påvises. EU-domstolen har i sine avgjørelser også uttalt hva som skal til for at funksjonene bak varemerket står i fare for skade, og at dette beror på en konkret vurdering. Det må i det minste forutsettes at bruken av merket gjøres i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon.<sup>83</sup>

Når et varemerkes funksjoner gis en slik anerkjennelse, kan det ved første øyekast virke som om beskyttelsesomfanget av rettighetshavers interesser blir utvidet. Ergo skal det mindre til for å konstatere inngrep knyttet til forvekslingsfare-vurderingen etter § 4 (1) b. Når rettighetshavers interesser gis et slikt beskyttelsesomfang kan det tenkes at det blir vanskeligere for den som parodierer å komme unna spørsmålet om inngrep; en parodi som kan bidra til å sette originalmerket i et negativt lys kan skape fare for skade både på investerings-, kommunikasjons- og reklamefunksjonen. Som vist over er disse funksjonene mer utsatt for forstyrrelse i møte med parodier enn opprinnelsesgarantifunksjonen.<sup>84</sup>

Det må imidlertid bemerkes at EU-domstolens vurderinger knyttes opp mot direktivets artikkel 5 (1). Det er derimot ikke blitt trukket frem at en slik vurdering av funksjonene skal gjelde i tilknytning til artikkelens annet ledd, som er gjennomført i vår lovs § 4 (2). Dette taler mot en slik forståelse og innfortolkning. Som det vil fremgå under, gjelder § 4 (2) bruk som vil skape urimelig utnyttelse eller skade på merkets anseelse eller særpreg. En innfortolkning av funksjonsteorien i en slik ordlyd kan virke noe overflødig, ettersom ordlyden i seg selv legger opp til en vurdering av merkets goodwill og økonomiske posisjon. Dette er sentralt: Parodiering av velkjente merker står med andre ord ikke overfor en vurdering av funksjonsteorien, og på tross av at det kan være fare for skade, vil ikke slik bruk utgjøre et inngrep. Funksjonsteorien vil med andre ord, for merker beskyttet av § 4 (2), ikke skape problemer.

Videre må det fremheves at teorien har blitt kritisert. Særlig *Senfleben og Kur* viser til at EU-domstolen tillegger de såkalte ”accessory functions” variert vekt, og at de ofte viser til investering i tillegg til opprinnelsesgarantien, men sjeldnere nevner de andre funksjonene som kvalitet, kommunikasjon og reklame.<sup>85</sup> Dette taler mot et ønske om en systematisk anvendelse av

---

<sup>82</sup> HR-2018-110-A avsnitt 55

<sup>83</sup> C-236/08 avsnitt 56

<sup>84</sup> Viser til punkt 3.3

<sup>85</sup> Kur/Senfleben (2017) s. 291

teorien. Videre mener de at det er negativt for selve krenkelsessystemet om fraværet av skade på en funksjon skal utgjøre en faktor som kan avblåse hele inngrepsvurderingen. Samlet hevdes det at funksjonsteorien i seg selv bidrar til en negativ utvikling for varemerkeretten, da tendensen er at EU-domstolen ”uses the function theory to fill gaps in the system of infringement criteria”.<sup>86</sup>

#### 4.2.2 Kodakregelens utvidede vern

Som nevnt over er de velkjente merkene sentrale for parodiering. Spørsmålet er om inngrepsvurderingen, og derav terskelen, blir annerledes når det er tale om parodiering av velkjente merker.

Varemerkelovens § 4 (2), også kjent som *kodakregelen*, verner om de velkjente merkene. At merket er velkjent betyr at det kreves et visst ”bekjenthetsnivå”.<sup>87</sup> Det sentrale er at tegn som ligner eller er identiske med et velkjent merke krever samtykke fra rettighetshaver, dersom bruken vil ”medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreget eller anseelse”. Dette gjelder både om varene eller tjenestene er av samme eller forskjellige slag. Her ser man et skille fra bestemmelsens første ledd hvor utgangspunktet er forvekslingsfare. Etter kodakregelen er det nok med en *assosiasjon* til merket, altså at en forbruker gjenkjenner og tenker på det originale merke i møte med det yngre.<sup>88</sup> Dette ble fremholdt i C-408/01 (Adidas), hvor EU-domstolen i avsnitt 31 uttalte at beskyttelsen ikke avhenger av at det er forvekslingsfare. Det er ”tilstrækkelig, at graden af lighed mellem det renommerte varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket.” Ettersom vernet favner både varer og tjenester av samme eller andre slag, taler man om et utvidet vern.

Assosiasjonsrisikoen gjør at terskelen for når bruk er å anse som et inngrep er lavere for velkjente enn for ”alminnelig” kjente merker. Dette kan i utgangspunktet gjøre det vanskelig for en parodi å gå fri av inngrepsvurderingen. Grunnen til en lavere terskel er flersidig. Velkjente merker er ofte et resultat av en omfattende investering, noe som fordrer en særlig beskyttelse. I tillegg kan velkjente merker få forringet sin verdi og kvalitet, kjennetegnsvirkningen kan vannes ut og lignende merker kan bidra til å villedde forbrukerne.<sup>89</sup> Det sentrale er allikevel de betydelige ressurser som er lagt ned; at merket er velkjent er et resultat av langsiktig markedsføring, investering og reklame.

---

<sup>86</sup> Kur/Senfleben (2017) s. 293

<sup>87</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 369 jf. punkt 3.2

<sup>88</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 288

<sup>89</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 365



Vernet etter kodakregelen er imidlertid ikke ubegrenset. Lagmannsrettens dom av RG. 2012 s. 670 (Kvikklunsjdommen) bemerket at:

”Når det gjelder hvilke og hvor mange vareslag som blir omfattet 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.”<sup>90</sup>

Hvor langt det utvidete vernet skal strekkes beror med andre ord på en vurdering. Om et utvidet vern konstateres for enkelte vareslag, betyr ikke dette at det automatisk gjelder for alle varer. En slik avgrensning kan begrunnes i hensynet til andre næringsdrivende og behovet for konkurransefrihet.<sup>91</sup>

Kodakregelen gjennomfører direktivets art. 5(2). Den norske oversettelsen av direktivet er i stor grad sammenfallende med ordlyden i § 4 (2). Den engelske versjonen har imidlertid en annen ordlyd:

”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 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 trademark.”

Spesielt ordlyden ”... where use of that sign without *due cause* takes unfair advantage of...” er her av betydning. Hva som ligger i ”due cause” er etter den danske versjonen oversatt til ”uden skellig grund”, mens den norske oversettelsen ikke inneholder vilkåret. I det nye varemerkedirektivet (Dir. 2015/2436/EF) er vilkåret i den danske oversettelsen omformulert til ”uden rimelig grunn”, en ordlyd som også er foreslått i en uoffisiell norsk oversettelse. I det følgende vil derfor ”uten rimelig grunn” anvendes. Direktivets bestemmelse betyr at bruk av merket uten rimelig grunn er ulovlig. Dersom et yngre merke derimot kan sies å ha en rimelig grunn, vil bruken allikevel kunne tillates – og det på tross av at det kan føre til skade eller urimelig utnyttelse av originalmerket. Bestemmelsen er en rettsstridsreservasjon, og kan sies å fungere som en form for ”sikkerhetsvindu” i spesielle tilfeller.

---

<sup>90</sup> RG. 2012 s. 670 avsnitt 15 under ”Lagmannsretten bemerket”

<sup>91</sup> Kur/Senftleben (2017) s. 329

Ettersom vilkåret fremgår av direktivet blir spørsmålet om den skal implementeres i den norske kodakregelen. Vilkaåret er ikke særlig vurdert i lovens forarbeider, og det er ikke blitt fremhevet særskilt i praksis. Gode grunner taler allikevel for at vilkåret skal implementeres i vml. § 4 (2). Blant annet på grunn av våre EU-rettslige forpliktelser hvor vi gjennom EØS-avtalen ønsker å skape harmonisering på varemerkerettens område.<sup>92</sup> Når direktivet opererer med en smal åpning for å tillate bruk som kan være i strid med eneretten, vil rettighetshavere til nye merker kunne få en videre beskyttelse etter EU-retten enn etter vår lov. En slik skjevhet bidrar ikke til å oppfylle målet om ensartet rettslikhet. *Hurlen* støtter dette synet, og mener i tillegg at man gjennom § 4 (2) kan innfortolke direktivets ordlyd. Han viser til at man i kodakregelen, i motsetning til direktivbestemmelsen, finner ordet ”urimelig”. Ordet gjelder både utnyttelse og forringelse, og dette kan åpne for en omfortolking av vilkåret ”due cause” – noe som kanskje har vært lovgivers intensjon.<sup>93</sup> Samlet taler dette for at direktivets ordlyd og rimelig grunn-vilkåret har betydning for vår lovgivning. For parodier kan dette være et vindu hvor parodisten ikke kan bli møtt med anklage om krenkelse, noe som vil bli redegjort for under.

### 4.3 Kan en parodi gå fri av inngrepsvurderingen?

Som det har blitt vist i det foregående vil det være tilfeller hvor en parodi utgjør en krenkelse og man står overfor et varemerkeinngrep. I den forbindelse vil det være relevant å vurdere når en parodi *ikke* vil utgjøre en krenkelse, og derfor går fri av lovens § 4. Spørsmålet er om det foreligger tilfeller hvor parodier ikke kan hindres av rettighetshaver.

#### 4.3.1 Parodiering utenfor næring

For det første har man situasjoner hvor parodiering skjer utenfor det offentlige rom. Som nevnt er bruk av varemerker i næring det sentrale utgangspunkt jf. vml. § 1 jf. § 4 (1) og (2). Et merke i seg selv vil ikke ha noen økonomisk verdi. Knyttes det derimot opp mot bestemte varer og tjenester på markedet vil det kunne opparbeide seg en solid økonomisk posisjon. Et parodierte merke som kun brukes privat vil ikke ha dette formål, og vil dermed være lovlig.<sup>94</sup> For den som parodierer kan allikevel dette bli problematisk. Det vil kunne være vanskelig å avgjøre hva som er i og utenfor næring. *Stenvik og Lassen* viser til annen lovgivnings forståelse av ordet, hvor det fremgår at den sentrale kjernen er at det ”siktes som regel til virksomhet av en viss varighet, som objektivt sett er egnet til å gi overskudd”.<sup>95</sup> Videre skriver de at bruk i det offentlige rom, slik tilfellet er når det brukes i media, på Internett og på utstillinger, bør

---

<sup>92</sup> Viser til punkt 1.2.2

<sup>93</sup> *Hurlen* (2014) s. 15

<sup>94</sup> Se eksempelet med Vy-saken under punkt 3

<sup>95</sup> *Stenvik/Lassen* (2011) s. 281

omfattes.<sup>96</sup> Slik dette må forstås går slik bruk inn under næringsvirksomhet fordi man er utenfor den private sfære. Varemerkerettens forståelse av næringsvirksomhetsbegrepet er derfor *vidtrekkende*. Dette gjør igjen at anvendelsesområdet for parodier som ikke er tenkt til næring kan bli relativt smalt, samt sette begrensninger for fremtidig bruk.

Brukes et merke eksempelvis som logo for en forening, er det viktig at denne foreningen ikke har økonomiske formål. Samme gjelder om man begynner å sy klær av et visst kvantum med slagord eller figurer på – disse må være kun for privat bruk. I et samfunn hvor penger ofte er drivkraften bak mye av det man driver med, kan det være vanskelig å holde en slik profil i lengden: Dersom innehaveren av det parodierte merket begynner å få forespørsler om å lage og selge klær med printet, eventuelt at foreningen får økonomisk støtte og begynner å engasjere seg i næringslivet, vil bruken av det parodierte merket være ulovlig. Da kan det være problematisk om merket har blitt et særegent kjennetegn – og spesielt for klærne – bakgrunnen for at folk ønsker å kjøpe dem.

#### 4.3.2 Parodiering som ikke medfører forvekslingsfare

For det andre vil parodier tillates hvor det ikke er sannsynlighet for forveksling – og dette på tross av at det vil kunne være en likhet mellom originalmerket og det parodierte merket. Merk at dette gjelder allerede kjente ("alminnelige") merker som går inn under vml. § 4 (1) b.

Forbrukerne vil i de færreste tilfeller ha mulighet til å foreta en direkte sammenligning mellom merkene, og vil derfor måtte stole på det som har festet seg i hukommelsen. I en slik situasjon vil ofte likhetene spille en mer avgjørende rolle enn forskjellene, i og med at forbrukere vil ha lettere for å identifisere det som ligner.<sup>97</sup> Allikevel er forvekslingsfare grunnsteinen i vurderingen, og hvor dette ikke er tilfellet – altså at forbrukeren forstår at parodien ikke er originalmerkets eller produsentens verk, og derav ikke villedes til å velge feil produkt – er det ikke mye varemerkeinnhaveren kan gjøre. Ved første øyekast vil dette kunne se ut til å være parodiens "ultimate haven" – som *Ramalho* beskriver det.<sup>98</sup> *Kur og Senftleben* viser på sin side til at vurderingen sjelden kommer på spissen, nettopp fordi en parodi ikke har til *hensikt* å skape forvekslingsfare. De uttaler: "To fulfil its purpose, a parody must make the target audience aware that there is no relationship with the original source. Otherwise, the parody would not be funny or critical".<sup>99</sup> Slik dette forstås vil ikke merker, hvor det er fare for forveksling, være fruktbare for parodier – nettopp fordi parodien ikke vil oppleves eller forstås som en

---

<sup>96</sup> Stenvik/Lassen (2011) s. 281

<sup>97</sup> Ramalho (2009) s. 62

<sup>98</sup> Ramalho (2009) s. 62

<sup>99</sup> Kur/Senftleben (2017) s. 429

parodi. Indirekte kan dette tale for at parodiering av slike merker er mindre relevant for parodister – og gjerne også en grunn til at man i praksis verken ser eller hører så mye om slik bruk av kjente merker.<sup>100</sup>

#### 4.3.3 Parodiering som har ”rimelig grunn”

Endelig kan man foreta en vurdering av parodierte merker etter vml. § 4 (2) jf. direktivets art. 5(2). Parodiering av de velkjente merkene er, som nevnt, særlig aktuelt; parodiens formål er å bygge videre på noe som allerede er kjent – noe som lettere lar seg gjennomføre når flere er kjent med merket. Ettersom det kun kreves en assosiasjon til merket vil parodisten i utgangspunktet ha vanskelig for å rettferdiggjøre bruken. Det man allikevel kan stille spørsmål til, er om parodiering av velkjente merker kan begrunnes i ”rimelig grunn”.<sup>101</sup>

Hva som ligger i ordlyden ”rimelig grunn” kan være vanskelig å fastsette. Begrepet har vært omtalt som en *gâte*, og det er vanskelig å gi ordlyden en konkret definisjon og innhold.<sup>102</sup> I EU-domstolens sak i C-65/12 (RED BULL)<sup>103</sup> var vilkåret oppe for vurdering, og det ble uttalt at begrepet skal tolkes ”under hensyntagen til den generelle opbygning af og formålene med det system, det indgår i, og navnlig under hensyntagen til konteksten for den bestemmelse, hvori den indgår”<sup>104</sup> Man står med andre ord overfor en helhetsvurdering. Videre ble det vist til at begrepet ikke bare ”omfatter objektivt tvingende grunde, men også kan være knyttet til subjektive grunde hos en tredjemand, der anvender et tegn, der er identisk med eller ligner et renommeret varemærke”. Formålet med vilkåret er å ”skabe balance mellem de pågældende interesser, idet der tages hensyn til interesserne hos den tredjemand, der anvender dette tegn.”<sup>105</sup> Rettsstridsreservasjonen, slik EU-domstolen ser det, åpner med andre ord opp for en interesseavveining mellom rettighetshavers interesser og allmennhetens interesser i å bruke tegnet. Det er allikevel viktig å bemerke at konstatering av ”rimelig grunn” ikke innebærer at tredjemann oppnår noen rettigheter, men at innehaveren må tolerere bruken av det lignende tegnet.<sup>106</sup>

Domstolen i RED BULL fremhevet at det må foretas en toleddet vurdering når man ser hen til om bruk av et merke som ligner et velkjent varemerke kan innebære ”rimelig grunn”. Det må

---

<sup>100</sup> Viser her til eksemplene som ble statuert innledningsvis under punkt 4.1

<sup>101</sup> Se punkt 4.2.2

<sup>102</sup> Fhima (2017) s. 905

<sup>103</sup> Se Vedlegg: Figur 2

<sup>104</sup> C-65/12 avsnitt 28

<sup>105</sup> C-65/12 avsnitt 45 og 46

<sup>106</sup> Møse (2014) s. 4-6

først vurderes i hvilken grad tegnet er innarbeidet og hvilken anseelse det nyter i omsetningskretsen.<sup>107</sup> Det må kunne tenkes at et tegn som tidligere har vært i bruk i større grad kan kommunisere et visst omdømme og anseelse, enn et som ikke er brukt tidligere. For parodier blir en slik kommunikasjon vanskelig, spesielt når det tas i betraktning at en parodi ikke har vært i bruk før originalmerket – hele poenget her er jo å bygge videre på, og på mange måter ”snylte” på det velkjente merket. Dernest må hensikten med bruken av tegnet vurderes, og denne hensikten skal ha skjedd i god tro. Det skal da tas hensyn til graden av likhet, tidspunktet for bruken av det lignende tegnet, og på hvilket tidspunkt det velkjente varemerket etablerte sitt omdømme.<sup>108</sup> Også her kan det oppstå problemer for den som parodierer. Man vil ikke kunne komme unna med en anførsel om at vedkommende var i god tro; hele grunnlaget for en parodi er at bruken er gjort bevisst. Heller ikke vil det bare være en likhet mellom originalmerket og parodien – sistnevnte vil oftest være en eksakt gjengivelse, eventuelt med små modifikasjoner, hvor det velkjente merket settes inn i en kritisk og humoristisk kontekst. Samlet taler dette for at de vurderingsmomenter praksis har fremholdt i utgangspunktet gjør det vanskelig for en parodi å påberope seg ”rimelig grunn”-vilkåret.

Vilkåret er også blitt omtalt i teorien. *Fhima* viser til at EU-domstolens praksis på området har gått i en ny retning, og at det er en klar melding om at begrepets omfang skal utvides. Det er imidlertid usikkert om utvidelsen av omfanget skal forstås som en fleksibel standard for å dekke alle former for bruk, eller om det er for å rette mer fokus på nye og yngre merker.<sup>109</sup> *Ramalho* har en mer konkret forståelse, og viser til at man – med grunnlag i den helhetsvurdering begrepet åpner for – kan ilegge vilkåret ulike tolkninger. På den ene siden vil man kunne se begrepet som en vurdering av god tro. Men en annen tolkning er også mulig: man kan stille seg spørsmålet om hva som er hensikten med parodien, og så lenge hensikten er å få frem et budskap som kan beskyttes av ytringsfriheten, må parodisten sies å ha ”rimelig grunn”.<sup>110</sup> Slik dette forstås må parodien kunne tillates under vilkåret, så lenge hensikten er noe annet enn egen økonomisk vinning. Også *Senftleben og Kur* har denne forståelse, og viser til at ordlyden ”rimelig grunn” er såpass åpen at det gir rom for å omfatte alle aspekter av en sak – inkludert allmenne og konstitusjonelle oppfatninger. Spesielt hensyn som ytringsfrihet og da kunstnerisk frihet trekkes i denne sammenheng frem.<sup>111</sup>

Samlet taler dette for at vurderingen av ”rimelig grunn” må tas i lys av den kontekst det velkjente merket er brukt i. I RED BULL-saken var det tale om bruk av en annen energidrikk

---

<sup>107</sup> C-65/12 avsnitt 53 og 54

<sup>108</sup> C-65/12 avsnitt 55 og 56

<sup>109</sup> *Fhima* (2017) s. 905

<sup>110</sup> *Ramalho* (2009) s. 63

<sup>111</sup> *Kur/Senftleben* (2017) s. 429

kalt THE BULLDOG, og vurderingen av om sistnevnte hadde ”rimelig grunn” til bruk ble gjort ut i fra det moment at energidrikken var varemerkeregistret tre dager etter RED BULL – med andre ord i god tid før RED BULL ble velkjent. Det må også bemerkes at bruken og hensikten til THE BULLDOG og RED BULL var den samme, nemlig å selge energidrikker. Parodier vil derimot ofte ha et annet formål enn originalmerket. Slik bruk av et merke gjøres for å få frem et budskap, enten det eksempelvis er samfunnskritikk, humor eller allmenn opplysning. Dette taler for å ilegge vilkåret ”rimelig grunn” en annen forståelse og innhold enn ved to konkurrerende merker. Fremstillingen her har vist at hvor formålet med parodien er å få frem et spesifikt budskap, som videre vil kunne vernes av ytringsfriheten, så må bruken tillates. Parodier vil derfor, i visse tilfeller, kunne beskyttes av rettsstridsreservasjonen.

## **5 YTRINGSFRIHETENS BETYDNING FOR PARODIER**

Som man har sett kan parodier søke dekning i ”rimelig grunn”-vilkåret så lenge budskapet parodien ønsker å nå kan beskyttes av hensynet til ytringsfrihet. Dette indikerer at ytringsfriheten har en sentral posisjon ved parodiering av varemerker, og det vil i det følgende vurderes om hensynet kan ha betydning for spørsmålet om et varemerkerettslig parodiunntak. Det må bemerkes at vurderingene gjelder de velkjente merker etter vml. § 4 (2), men at en parallell også kan trekkes til de ikke-velkjente merkene etter bestemmelsens første ledd. Lovens mekanismer og utgangspunkt er i stor grad sammenfallende for velkjente og ”alminnelig” kjente varemerker.

### **5.1 Ytringsfriheten som argument for parodiunntak?**

Spørsmålet er om ytringsfriheten direkte kan fungere som et argument som tillater parodier, og derfor fungerer som et unntak fra varemerkens enerett.

En rekke avgjørelser fra 2000-tallet viser at ytringsfriheten anvendes som direkte argument for å tillate parodiering. Selve parodieringen har i disse sakene kommet i bakgrunnen. Under vil tre av sakene redegjøres for, før det vil problematiseres hvilken gjennomslagskraft ytringsfriheten vil ha som mulig rettsgrunnlag for en parodiregel.

#### **5.1.1 CAMEL**

Saken vedrørende sigarettmerket CAMEL kom opp for fransk Høyesterett i 2006. Sigarettprodusenten har en kamel i ørkenen som figur på sine røykpakker, og hadde da saken oppstod slagordet ”I WALK MILES FOR A CAMEL” i sine reklamer. En organisasjon for lungesyke hadde så en anti-røykekampanje med plakater og postere laget tett opp mot CAMEL sitt slagord. Plakatenes utforming var et skjelett som red på en kamel, som holdt en røyk foran kame-

len som et lokkemiddel. Slagordet for organisasjonens kampanje og plakatene var "ONLY A CAMEL WALKS MILES FOR A CIGARETTE." Tobakkselskapet gikk da til sak, og hevdet parodien førte til sverting av deres varemerke. Den franske Høyesterett foretok en vurdering av varemerkerettens forenelighet med hensynet til ytringsfrihet, og kom til at ytringsfriheten rettferdiggjorde bruk av varemerket i en kritisk og satirisk sammenheng.<sup>112</sup>

### 5.1.2 MILKA/Lila-Postkarte

Den sveitsiske sjokoladeprodusenten MILKA selger sjokolade, og har blant annet fått registrert varemerkebeskyttelse for bruk av merkets kjente ku og lillafarge på sjokoladens emballasje. I Tyskland begynte en kortprodusent å designe og selge lilla kort med teksten: "ÜBER ALLEN WIPFELN IST RUH, IRGENDWO BLÖKT EINE KUH. MUH!" (oversatt: "OVER ALLE TRETOPPER FINNES EN RO, NOEN STEDER RAUTER EN KU. MØ!")<sup>113</sup>. I tillegg var kortene signert med det fiktive etternavnet til dikteren: Milka.<sup>114</sup>

Sjokoladeprodusenten hevdet kortene brukte samme lillafarge og bygde opp en assosiasjon til deres figur og merkenavn, noe som kunne føre til at MILKAS kunder ville anse kortene som deres egen reklame. Tysklands Høyesterett kom til at lillafargene som ble brukt var nesten identiske og at begge produsentene benyttet navnet MILKA. Postkortet hadde til forskjell at selve kuen ikke var avbildet. Retten viste til at MILKAS varemerke var brukt på en humoristisk måte, og at man her kunne tenkes å stå overfor en parodi. Allikevel måtte hensynet til kunstnerisk frihet gå foran spørsmålet om eventuell krenkelse, og sjokoladeprodusenten kunne derfor ikke få stanset produksjonen av kortene.<sup>115</sup>

### 5.1.3 SIMPLE LIVING<sup>116</sup>

I Nederland i 2006 skapte kunstneren Nadia Plesner et verk hun kalte SIMPLE LIVING. Kunstverket er en illustrasjon av en liten, underernært og mørkhudet afrikansk gutt som holder en Chihuahua i armene med en LOUIS VUITTON "Audra" designerveske på armen.<sup>117</sup> Bakgrunnen for saken var at Plesner ønsket å bringe fokus over på krisesituasjoner i verden – som situasjonen i Darfur i Sudan, fremfor å lese om stjerner som Paris Hilton i avisene. Selv

---

<sup>112</sup> Geiger (2018) s. 50-52

<sup>113</sup> Se Vedlegg: Figur 3

<sup>114</sup> Kur/Senfleben (2017) s. 427

<sup>115</sup> Kur/Senfleben (2017) s. 428

<sup>116</sup> I det følgende vil det siteres fra Nadia Plesners hjemmeside hvor det ligger en uoffisiell oversettelse av dommen fra nederlandsk til engelsk. Oversettelsen er gjort av Kennedy van der Laan advokatfirma i Amsterdam, firmaet som representerte Plesner i saken.

<sup>117</sup> Se Vedlegg: Figur 4

mente hun fokuset i media var feil, og at de virkelige verdensproblemene ble ikke viet nok oppmerksomhet. I tilknytning til bildet uttalte hun:

”Since doing nothing but wearing designer bags and small ugly dogs apparently is enough to get you on a magazine cover, maybe it is worth a try for people who actually deserve and need attention”<sup>118</sup>

Bildet av den lille gutten ble trykket på postere og t-skjorter, hvor inntektene gikk til en organisasjon som søkte å hjelpe ofrene i Darfur. Det verdensomspennende merke LOUIS VUITTON gikk til sak mot Plesner, hvor de hevdet at parodien skapte en kobling mellom merket og situasjonen i Darfur, og at dette ville virke negativt inn og krenke deres designrett.<sup>119</sup>

Domstolen i Haag vurderte designretten opp mot hensynet til ytringsfrihet, og kom til at bruken av LOUIS VUITTON design var lovlig. Det ble blant annet vektlagt at ytringsfriheten gjør at ”artists enjoy a considerable protection with regard to their artistic freedom, in which, in principle, art may ”offend, shock or disturb”.<sup>120</sup> Videre pekte domstolen på at Plesners intensjon ikke var å ”free ride” VUITTONS rennommé og anseelse, men heller å få fram en samfunnskritisk melding. Endelig ble det også vektlagt at Plesner aldri hadde ment at LOUIS VUITTON var involvert eller skyld i problemene i Darfur.<sup>121</sup> Det at kunstneren hadde valgt LOUIS VUITTON i sitt verk var fordi det var velkjent og kunne bidra til å skape større oppslutning rundt det kritiske uttrykket, og slik bruk er noe rettighetshavere til verdenskjente merker må forvente. Domstolen uttalte:

”The circumstance 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 degree than other rightholders.”<sup>122</sup>

---

Som sakene viser kom domstolene til at ytringsfrihet og kunstnerisk frihet trumfer varemerkeretten (og designretten). For varemerkerettens system er dette problematisk. Det å vektlekke

---

<sup>118</sup> Nadia Plesner v. Louis Vuitton (Simple Living) avsnitt 2.6

<sup>119</sup> Selv om dommen omhandler designrett er uttalelsene relevante og har overføringsverdi til varemerkerett og oppgavens tema.

<sup>120</sup> Nadia Plesner v. Louis Vuitton (Simple Living) avsnitt 4.8

<sup>121</sup> Nadia Plesner v. Louis Vuitton (Simple Living) avsnitt 4.8

<sup>122</sup> Nadia Plesner v. Louis Vuitton (Simple Living) avsnitt 4.8



ytringsfriheten som direkte hjemmel for å tillate parodier må anses som en *omgåelse* av de rettslige mekanismer som skal beskytte rettighetshavere. Lovens utgangspunkt er *først i tid, best i rett*, og når man har oppnådd en enerett innebærer dette at tredjepersoner har en plikt til å avstå fra å krenke denne retten. Loven løser i den forstand problemene knyttet til slik bruk selv – uten at man må se hen til ytringsfriheten. Når ytringsfriheten allikevel anvendes som et direkte argument, betyr det at det oppstilles et ytterligere unntak som ikke fremgår av loven selv eller samsvarer med lovens mekanismer. Dette kan bidra til å svekke varemerkeretten, både i sin helhet, men også overfor for de rettighetshavere som plutselig må innfinne seg med at deres varemerke lovlig kan brukes. Den enerett de har fått for sitt merke står ikke lenger like sterkt og virker ikke lenger like eksklusiv dersom overordnede konstitusjonelle rettigheter kan forsvare inngrep. Sett at slik bruk av ytringsfriheten fortsetter, kan det tenkes å bidra til færre varemerkeregistreringer. Samlet trekker dette i retning av at ytringsfriheten ikke bør anvendes direkte som et argument i vurderingen av parodier på varemerker.

Spørsmålet videre er om det kan tenkes en løsning som gjør at ytringsfriheten ikke vil kunne anvendes som en illusorisk unntaksregel.

*Kur og Senftleben* viser til at situasjonen, slik den er i dag, er problematisk. De påpeker at man i stor grad *lener seg* på Grunnloven og overordnede konstitusjonelle prinsipper for å finne en adekvat løsning på et varemerkerettslig spørsmål.<sup>123</sup> For varemerkerettens del vil det da være bedre om man implementerer klare regler i lovgivningen selv, slik at man unngår en slik innblanding. De viser til at loven bør endres slik at man får en likhet mellom opphavsretten og varemerkeretten.<sup>124</sup>

Også *Simon* statuerer at det foreligger et problem når parodier møter varemerker, spesielt når den varemerkerettslige tilnærmingen er så usikker. Han viser til at domstolene i økende grad trekker veksler på opphavsrettens parodibegrep for å løse varemerkerettslige parodispørsmål. Konsekvensen for varemerkeretten, mener han er:

”This has resulted in a distortion of trademark law when applied to parodies – in part because courts focus too much on an expanded notion of confusion, and in part because courts draw broadly, instead of narrowly, from copyright law’s approach to parody.”<sup>125</sup>

Det at varemerkeretten trekker slike direkte veksler på opphavsrettens utgangspunkt mener *Simon* er problematisk; opphavsrett og varemerkerett er to forskjellige rettsområder med ulike

---

<sup>123</sup> *Kur/Senftleben* (2017) s. 428

<sup>124</sup> *Kur/Senftleben* (2017) s. 428

<sup>125</sup> *Simon* (2013) s. 1023

funksjoner, både normative og juridiske, og tar sikte på ulik beskyttelse og ulike formål. Som han skriver kan parodier ”make copyright and trademark law awkward bedfellows”.<sup>126</sup> Hans konklusjon er relativt tydelig: en varemerkerettslig parodiregel må til, og vil resultere i mer ytring og mindre søksmål.<sup>127</sup>

## 5.2 Balansehensynet som fellesnevner?

Som det allerede er blitt statuert kan en analogi fra åvl. § 6 (2) ikke utledes i varemerkeretten, og for å opprettholde varemerkerettens system er det problematisk å tillate en parodiregel basert på ytringsfriheten direkte. Spørsmålet her er om et unntak fra merkeinnhavers enerett kan utledes fra en analogisk anvendelse av de ytringsfrihetsresonnementer som gjør seg gjeldene for åndsverk.

Det man gjennomgående i fremstillingen har sett, er at man ved vurderingen av parodier blir stilt overfor en avveining mellom rettighetshavers interesser og brukernes (les: parodistens) interesser og ytringsfrihet. Dette gjør at det kan utledes et felles mål: man ønsker å skape en *balanse* mellom interessene til rettighetshaver og allmennheten.<sup>128</sup> Dette målet om å skape balanse må sies å ligge nært opp mot opphavsrettens *balansehensyn* som fremgår av åvl. § 1 bokstav b. I bestemmelsens ordlyd heter det at formålet med åndsverksloven er å avgrense rettighetene for å ivareta:

”... en rimelig balanse mellom rettighetshavernes interesser på den ene siden og brukernes og allmennhetens interesser på den andre siden, slik at åndsverk og nærstående prestasjoner og arbeider kan brukes der dette ut fra samfunnsmessige hensyn er rimelig, som bruk innen det private området og av hensyn til informasjons- og ytringsfriheten”

Bestemmelsen fremhever selve kjernen i parodibegrepet: Her møtes ytringer som må avveies mot hverandre, hvor hovedmålet er å skape en ”rimelig balanse” slik at ikke rettighetshavers interesser blir krenket, samtidig som allmennheten må ha mulighet til å bruke verk og varemerker for å spre budskap og skape engasjement. Følgende spørsmål er sentrale: Vil det budskap som parodien ønsker å fremme være vernet av hensynet til ytringsfrihet? Og på den andre siden: Vil budskapet parodien ønsker å fremme kunne være i strid med merkeinnhavers interesser, i form av reklame-, investerings-, og kommunikasjonsfunksjonen? Hvorvidt de ulike siders interesser skal veie tyngre enn den andres beror på en konkret vurdering.

---

<sup>126</sup> Simon (2013) s. 1028

<sup>127</sup> Simon (2013) s. 1099

<sup>128</sup> Se blant annet C-65/12 avsnitt 46

Balansehensynet er blitt fremhevet både i teori og praksis. *Kur og Senfteleben* trekker frem at man i varemerkeretten kan tale om en balansevurdering. De fremhever at varemerkeeiernes interesser kun utgjør ett element i vurderingen – den andre siden er også viktig, hvor både konkurrenter og forbrukeres interesser må vurderes.<sup>129</sup> *Ramalho* uttaler at en tillatt parodi – både i opphavsrett og på varemerkerettens område – vil være den som:

”Surpasses or is at least no less significant than the interest of the right holder in not having his work or trademark parodied, and, at the same time, is supported by a public interest in the *balancing exercise* of the three interests (parodist, right holder, public)”<sup>130</sup> (Min uthevelse).

I praksis er særlig uttalelsen gitt av generaladvokat Poiares Maduro i sitt forslag til avgjørelse i Google-dommen sentral. I premissene 102 og 103 uttales det:

”Den [beskyttelsen av funksjoner] skal alltid afvejes mod andre interesser, på samme måde som selve varemærkebeskyttelsen afvejes mod dem. Det er min opfattelse, at de foreliggende sager kræver en sådan afvejning i forhold til ytringsfrihed (...) Denne afvejning er kernen i varemærkebeskyttelsen.”

Innholdet i balansehensynet og den vurdering som må tas minner om det anerkjente *proporsjonalitetsprinsippet*. Her søker man å skape forholdsmessighet mellom middel og mål – en vurdering som ligger tett opp mot det man søker å skape i forhold til den balansen parodien må oppfylle.<sup>131</sup> Overført må parodien, på den ene siden, være egnet og nødvendig for å nå sitt mål – noe som vil variere, men i det minste vil være å spre et budskap på en humoristisk måte. På den andre siden kan man imidlertid ikke pålegge rettighetshaver en urimelig byrde; han skal med andre ord ikke være nødt til å finne seg i all form for bruk av sitt verk eller varemerke.<sup>132</sup> Spesielt kan dette tenkes om hans merke blir satt inn i en rasistisk, trakasserende eller annen negativ sammenheng. Vurderingen av allmennhetens rettigheter og innehavers rettigheter må med andre ord veies for og mot – fra sak til sak. Det må erkjennes at bruk av varemerker som innebærer kritikk, slik parodier ofte søker, i prinsippet vil kunne være skadelig. Konsekvensen av skadene må evalueres, som *Ramalho* påpeker, *cum grano salis*.<sup>133</sup> Det sentrale er at eneretten ikke kan forstås slik at man kan beskyttes mot all form for kritikk.

---

<sup>129</sup> *Kur/Senfteleben* (2017) s. 22

<sup>130</sup> *Ramalho* (2009) s. 74

<sup>131</sup> Prinsippet er ulovfestet, men man finner det igjen flere steder i norsk lovgivning. Eksempelvis tvistelovens § 21-8 og plan- og bygningslovens § 32-10.

<sup>132</sup> *Ramalho* (2009) s. 63

<sup>133</sup> *Ramalho* (2009) s. 63

Om man kan tale om et *varemerkerettslig balansehensyn* er usikkert. Man må i den sammenheng vurdere i hvilke tilfeller hensynet kan anvendes som grunnlag for en parodiregel. For å vurdere dette må man se hen til opphavsrettens system, og i hvilke tilfeller den opphavsrettslige parodiregel baserer seg på ytringsfriheten. Et viktig poeng her er at lovens egen ordning ”løser” parodispørsmålet; parodien er tillatt allerede i kraft av å være et nytt åndsverk som går klar av vernet fra originalverket. Det nye objekt som skal vernes gir et annet *helhetsuttrykk* enn det originale verket, og dette er grunnen til at parodien anses som noe nytt. Etter åndsverkslovens system trenger man derfor ikke trekke ytringsfriheten direkte inn for å besvare parodispørsmålet. For varemerkerettens del stiller dette seg annerledes. Her er rettighetsobjektet et kommersielt særpreget kjennetegn. Det avgjørende for om man går klar av vernet er spørsmålet om forvekslingsfare – ikke estetisk helhetsinntrykk. De to rettsområdenes mekanismer er derfor relativt ulike. I de tilfeller hvor ytringsfriheten trekkes inn som ledd i en balanseavveining i opphavsretten må sies å være der hvor parodien ikke klart er å anse som et nytt verk etter åvl. § 6 (2), eventuelt i de tilfeller hvor de ideelle rettighetene påberopes. I Deckmyn-dommen sto EU-domstolen overfor en slik avveiningsvurdering, og ved vurderingen av rettighetshavers interesser lå man tett opp mot vurderingen av respektretten.<sup>134</sup> For varemerkerettens del har man sett at ytringsfriheten kan trekkes inn som del av en avveiningsvurdering når parodisten påberoper seg ”rimelig grunn”-vilkåret. Det er med andre ord kun i spesielle tilfeller en vurdering av ytringsfrihetens gjennomslagskraft som del av en avveining, er aktuelt.

I den sammenheng må den relative gjennomslagskraften til ytringsfriheten vurderes. I alle de nevnte avgjørelser under punkt 5.1 hvor domstolene har kommet til at parodien var lovlig, har parodistens kunstneriske frihet blitt påberopt og vektlagt. Det kan være to sentrale grunner for dette. For det første nyter ytringsfrihet i form av kunstnerisk frihet vern etter Grunnloven, og er derfor bredt vernet. For det andre er den *måten* varemerket er brukt på et ledd i et kunstnerisk uttrykk, og ligger derfor tett opp mot det vern slike ytringer favner. Hva gjelder de kommersielle ytringene, er disse noe annerledes stilt. Som *Lunde* fremholder vil en ha større spillerom for å gripe inn i ytringsfriheten til en rendyrket kommersiell ytring fremfor en ytring som anses som et innspill i samfunnsdebatten – selv når den er satt frem i en kommersiell kontekst. At ytringen kan ha kommersielle *sideeffekter* som kan virke negativt for konkurrenter, er ikke nok for å sette grenser for ytringsfriheten.<sup>135</sup> For å belyse disse ytringenes gjennomslagskraft er særlig MILKA-dommen illustrerende. Parodiens formål kunne her ikke sies å være noen annen enn å skape økonomisk gevinst for kunstneren selv, og brukte i denne

---

<sup>134</sup> Viser til punkt 2.2.3

<sup>135</sup> Lunde (2000) s. 507-508

sammenheng sjokoladeprodusentens rennommé for å oppnå denne gevinsten. I utgangspunktet vil man her kunne si at det kunne blitt gjort inngrep i den kommersielle ytringen – spesielt når man også har i minne at denne nyter et svakt vern. Utfallet gjør allikevel saken rettslig interessant og relevant i tilknytning til parodier: Her ser man hvordan kommersiell kommunikasjon og kunstnerisk frihet stilles opp mot hverandre, og kunsten – med sitt brede konstitusjonelle vern – gikk foran. MILKA-saken er derfor et eksempel på parodi som skjæringspunkt. Ut fra denne avgjørelsen kan det utledes at i de tilfeller hvor kunstnerisk frihet og kommersiell kommunikasjon blir stilt opp mot hverandre, så vil kunsten tillegges mer vekt. En annen sak som illustrerer gjennomslagskraften til ytringsfriheten, herunder kunstnerisk frihet, er Vigeland-saken avgjort av EFTA-domstolen (E-5/16). Sakens tema for øvrig har ikke overføringsverdi – det dreide seg her ikke om parodier. Resultatet er allikevel interessant for denne fremstillingen. I vurderingen av om Vigelands verker kunne registreres som varemerker etter at vernetiden for opphavsretten var utløpt kom EFTA-domstolen til at disse skulle bevares som en del av vårt kulturgrunnlag, og måtte derfor kunne utnyttes av alle. Verkene kunne derfor ikke registreres. I denne saken anerkjente EFTA-domstolen at næringsinteresser knyttet til varemerker må avgrenses mot allmennhetens interesser i forhold til kulturelle uttrykk – altså grunnlaget for kunstnerisk frihet og ytringsfriheten.

For opphavsrettens del er det ikke mange eksempler på avgjørelser hvor ytringsfriheten brukes som basis for en parodiregel, og som del av en balansevurdering. Igjen må det påpekes at parodier som hovedregel går klar allerede fordi det er tale om et nytt åndsverk. I utgangspunktet står man ikke her overfor en kollisjon mellom eneretten og parodien som nødvendiggjør en avveining mot ytringsfriheten. I Deckmyn-dommen foretok man imidlertid en slik balansevurdering, og det må her kunne utledes at ytringsfrihet i form av kunstnerisk frihet var det som ble vektlagt. Mye av grunnen til dette må være fordi opphavsretten, sammenlignet med varemerkeretten, gjennomgående ikke har et like sterkt kommersielt fokus.

Om man kan utlede et parodiunntak basert på en analogisk anvendelse av de ytringsfrihetsresonnementer som gjør seg gjeldende for åndsverk, er usikkert. Det er vanskelig å oppstille typetilfeller hvor man kan trekke en analogi til de tilfeller hvor ytringsfriheten påberopes i opphavsretten. Som fremstillingen her har vist er de to rettsområdenes mekanismer svært ulike, og tar sikte på å ivareta ulike hensyn. Med utgangspunkt i de dommer som er blitt belyst, er det utvilsomt at ytringsfriheten har gjennomslagskraft. For varemerkerettens del har man sett at de tilfeller hvor det kan bli aktuelt, er hvor parodien kan ha ”rimelig grunn”. De ytringer som da eventuelt har vern, er de som ligger i kjernen av ytringsfriheten og ikke har preg av ren kommersiell kommunikasjon. Tross dette må det påpekes at det er problematisk at det legges åpninger som gjør at utgangspunktet om forvekslingsfare kan omgås. Dette gjør at terskelen for et eventuelt unntak fra eneretten, vil være høy.

## 6 HAR MAN *DE FACTO* BEHOV FOR EN PARODIREGEL?

Ettersom det er usikkert om de ytringsfrihetsresonnementer som kan utledes fra opphavsrettens parodiregel er gjeldende også i varemerkeretten, må man også se hen til hvor praktisk en eventuell parodiregel vil være. Spørsmålet er i hvilke tilfeller man har *behov* for en parodiregel i varemerkeretten. Dette gjelder ikke de tilfeller hvor man vil gå fri av inngrepsvurderingen, eksempelvis ved at parodien anvendes utenfor næring. Behovet må knyttes til parodiering som skjer *i næring* og som *kjennetegn* på varer og tjenester. I tillegg må det sies å være en parodi, ikke bare kommersiell ”snylting”. Allerede med denne bakgrunn må det kunne sies at behovet er mye snevrere enn hva gjelder for åndsverk. De avgjørelser som ble redegjort for under punkt 5.1 vil igjen brukes som del i vurderingen.

I MILKA/Lila-Postkarte var tilfellet at sjokoladeprodusentens særegne lillafarge ble brukt som bakgrunn for kortene, og det fiktive navnet på dikteren var Milka. Som retten kom til kunne forbrukerne anse kortene som sjokoladeprodusentens egen reklame, i og med at det var enkelte momenter som koblet kortene opp mot sjokoladen. Allikevel må det kunne sies at selve *varemerket* ble brukt og solgt som et ”kunstnerisk uttrykk” – ikke som kjennetegn for samme eller lignende varer og tjenester. De varer som sjokoladeprodusenten selger – altså sjokoladeplater – er noe helt annet enn humoristiske kort. På tross av at resultatet i dommen var at den kunstneriske friheten til dikteren gikk foran, kan det tenkes at en varemerkerettslig parodiregel ikke ville gitt et annet resultat. En slik hjemmel måtte ha fulgt lovens system og utgangspunkt om at det må være tale om salg av kjennetegn for samme varer og tjenester.

Videre kan det tenkes at en varemerkerettslig parodiregel er mest aktuell i de tilfeller hvor det er tale om *skade*, og ikke forvekslingsfare, med det originale varemerket. Her er CAMEL-saken aktuell. Som vist til over ble sigarettprodusentens varemerke parodiert og brukt i en kampanje hvor målet var å belyse de skadelige helseeffektene knyttet til røyking. Det er ingen tvil om at måten varemerket ble parodiert og den kontekst det ble satt inn i, var skadelig for CAMEL. Ser man hen til funksjonsteorien, kan det her tenkes at kampanjen kunne virke negativt inn på både reklame-, kommunikasjons- og investeringsfunksjonen. Spesielt sistnevnte kan tenkes at ble negativt påvirket, i den forstand at forbrukernes kjøp av CAMEL-røyk ble redusert. Tross dette var kampanjen uten noen form for kommersielt preg – den genererte ingen inntekter, verken for parodisten eller rettighetshaver. Saken er derfor et tilfelle hvor man var utenfor næring. Selv om domstolen kom til at ytringsfriheten til parodisten gikk foran, utgjorde ikke bruken noen varemerkerettslig bruk. Heller ikke her ville en varemerkerettslig parodiregel gitt noe annet resultat. For SIMPLE LIVING stiller den kommersielle siden seg annerledes enn det som var tilfellet i CAMEL. Her genererte det samfunnskritiske maleriet inntekter til situasjonen i Darfur, men ikke til Plesner som kunstner direkte. Saken er allikevel et klart eksempel på at LOUIS VUITTON sin designrett (og varemerke) ble satt inn i en nega-

tiv og skadelig sammenheng. Her oppstilles to sentrale varemerkerettslige spørsmål. For det første blir spørsmålet om maleriet og dets formål var *i næring*. Slik saken fremstår malte ikke Plesner maleriet og solgte det direkte videre for å oppnå en økonomisk gevinst. Selv uttalte hun at dette aldri var målet. Bruken av LOUIS VUITTONS varemerke (og design) var her en del av, og et *virkemiddel*, for å generere penger til andre. Bildet i seg selv var derfor ikke i næringsvirksomhet.<sup>136</sup> Videre er saken et eksempel som bringer oss tilbake til det samme utgangspunkt som for MILKA; LOUIS VUITTONS varemerke og design ble malt på et bilde, og derfor som en form for ”kunstnerisk uttrykk”. Heller ikke her ble det brukt som et direkte kjennetegn for varer eller tjenester – som er varemerkelovens klare utgangspunkt.

Avgjørelsene som er blitt belyst dekker ikke hele spekteret av aktuelle typetilfeller, men de peker i retning av at *måten* de parodierte varemerkene blir anvendt på faller utenfor varemerkelovens to sentrale utgangspunkt om næringsvirksomhet og kjennetegn for varer og tjenester. Dette gjør at det samlet må kunne utledes at en varemerkerettslig parodiregel ikke er særlig praktisk – og det er derfor tvilsomt om man i praksis har behov for en slik regel.

---

<sup>136</sup> Det må bemerkes at dette kunne vært annerledes om bildet ble solgt på auksjon eller lignende.

## 7 KILDELISTE

### Litteratur:

- Knoph (1936) Knoph, Ragnar. *Åndsretten*. Oslo: Nationaltrykkeriet, 1936.
- Lunde (2000) Lunde, Tore. *God forretningsskikk næringsdrivande imellom*. 1. utgave, Bergen: Fagbokforlaget, 2000.
- Ramalho (2009) Ramalho, Ana. "Parody in Trademarks and Copyright: Has Humour Gone Too Far?" *Cambridge Student Law Review* (2009) s. 58-74
- Stenvik/Lassen (2011) Stenvik, Are og Birger Stuevold Lassen. *Kjenne-tegnsrett*. 3. utgave, Oslo: Universitetsforlaget, 2011.
- Høgberg (2013) Høgberg, Benedikte Moltumyr. *Statsrett – kort forklart*. Oslo: Universitetsforlaget, 2013.
- Simon (2013) Simon, David A. "The Confusion Trap: Rethinking Parody in Trademark Law." *Washington Law Review*, Vol. 88 (2013) s. 1021-1101.
- Dreyfuss (2014) Dreyfuss, Rochelle Cooper. "Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation." *Notre Dame Law Review* Årg. 65, nr. 3 (2014) 397-424.
- Hurlen (2014) Hurlen, Pål. "Vilkåret «uten skjellig grunn» i varemerkedirektivet artikkel 5(2) – C-65/12 Leidseplein Beheer." *Nytt i Privatretten* nr. 2 2014 s. 13-15



- Møse (2014) Møse, Kristine, Simen Hammersvik og Siri Kildahl Venemyr. "RED BULL og varemerkedirektivet." *EuroRett* nr. 4 2014 s. 4-6
- Fhima (2017) Fhima, Ilanah. "Due Cause." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* Vol. 12, No. 1 (2017) s. 897-905
- Kur/Senftleben (2017) Kur, Annette og Martin Senftleben. *European Trade Mark Law – A Commentary*. 1. utgave, Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Geiger (2018) Geiger, Christophe, Craig Allen Nard og Xavier Seuba. *Intellectual Property and the Judiciary*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018.
- Rognstad (2019) Rognstad, Ole-Andreas. *Opphavsrett*. 2. utgave, Oslo: Universitetsforlaget, 2019.

### **Norske lover:**

- Grunnloven (Grl.) Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814
- Patentloven (patl.) Lov om patenter av 15. desember 1967 nr. 9
- EØS-loven Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) mv. av 27. november 1992 nr. 109.
- Menneskerettsloven (mrl.) Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 nr. 30
- Tvisteloven (tvL.) Lov om mekling og rettergang i sivile tvister av 17. juni 2005 nr. 90
- Plan- og bygningsloven (pbl.) Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71

Varemerkeloven (vml.)

Lov om beskyttelse av varemerker av 26. mars  
2010 nr. 8

Åndsverksloven (åvl.)

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. av 15. juni  
2018 nr. 40

### **Rettspraksis:**

#### *Norsk rettspraksis:*

TOSLO-2008-41683

(Cæsar Lagerhotell)

RG. 2012 s. 670

(Kvikklunnsdommen)

LB-2015-195012

(Potetgull)

Rt. 2002 s. 391

(God Morgen)

Rt. 2005 s. 41

(Napster.no)

Rt. 2006 s. 1601

(Gule Sider)

Rt. 2008 s. 1268

(”søtt + salt”)

Rt. 2013 s. 822

(Ambassadør)

HR-2016-1993-A

(Pangea)

HR-2016-2239-A

(Route 66)

HR-2017-2165-A

(Il Tempo Gigante)

HR-2017-2356-A

(Lilla)

HR-2018-110-A

(Ensilox)

#### *Svensk rettspraksis:*

NJA 2005 s. 905

(Alfons Åberg)

#### *Tysk rettspraksis:*

German Federal Court of Justice,  
3 February 2005, case I ZR 159/02,  
GRUR (2005), 583

(MILKA/Lila-Postkarte)

#### *Fransk rettspraksis:*

French Supreme Court,

CNMTR v. Société JT,  
19 October 2006 (Cass (F)) (CAMEL)

*Nederlandsk rettspraksis:*

District Court of The Hague,  
4 May 2011, case LJN BQ3525,  
Nadia Plesner v. Louis Vuitton. (Simple Living)

*EFTA-domstolen:*

E-5/16 (Vigeland)

*EU-domstolen:*

C-251/95 (Sabel/Puma)  
C-39/97 (Canon)  
C-375/97 (Chevy).  
C-273/00 (Sieckmann)  
C-206/01 (Arsenal)  
C-408/01 (Adidas)  
C-5/08 (Infopaq I)  
C-236/08 til C-238/08 (Google)  
C-323/09 (Interflora)  
C-393/09 (BSA)  
C-145/10 (Painer)  
C-65/12 (RED BULL)  
C-201/13 (Deckmyn)  
C-469/17 (Funke Medien)

*Avgjørelser fra Generaladvokaten:*

Forslag til avgjørelse fra generaladvokat (Google)  
Poiars Maduro fremsat den  
22. september 2009 i Sag  
C-236/08 til C-238/08

**Internasjonale konvensjoner og avtaler:**

EMK	Den europeiske menneskerettskonvensjon av 4. november 1950. Vedlegg 1 til menneskerettsloven.
SP	Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966. Vedlegg 5 og 6 til menneskerettsloven.
EØS-avtalen	Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Porto 2. mai 1992.
TRIPS	Trade Related aspects of Intellectual Property Rights, 1994
WCT	World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty, Geneva 20. December 1996

**Direktiver:**

Dir. 96/9/EF	Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/9/EF av 11. mars 1996 om rettslig vern av databaser [Databasedirektivet]
Dir. 2001/29/EF	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet [Infosoq-direktivet - Opphavsrettsdirektivet]
Dir. 2006/116/EF	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/116/EF av 12. desember 2006 om vernetiden for opphavsrett og visse beslektede rettigheter [Beskyttelsesdirektivet]
Dir. 2008/95/EF	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker [Varemerkedirektivet]

Dir. 2009/24/EF	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/24/EF av 23. april 2009 om rettsleg vern for datama-skinprogram [Dataprogramdirektivet]
Dir. 2015/2436/EF	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmedelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker [Varemerkedirektivet – revidert]

### **Forarbeider:**

#### *Norske forarbeider:*

NOU 1997: 27	”Ytringsfrihed bør finne sted” – Forslag til ny Grunnlov § 100
NOU 2001: 8	Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
Innst. S. nr. 270 (2003-2004)	Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endring av Grunnloven § 100, forslag fra Gunnar Skaug, Carl I Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endring av Grunnloven § 100 (Ytringsfrihet)
St. meld. nr. 26 (2003-2004)	Om endringen av Grunnloven § 100
Dok. nr. 16 (2011-2012)	Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.
Prop. 104 L (2016-2017)	Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)
Prop. 43 LS (2019-2020)	Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens

beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

*Svenske forarbeider:*

SOU 1956:25

Lagförslag av auktorrättskommittén. Upphovsmannarätt till Litterära och Konstnärliga verk, 1956.

**Andre kilder:**

Aftenposten (2019)

Aftenposten. ”Parodi-tvitrer skal ha fått advokaten til Vy etter seg”. 2019  
<https://www.aftenposten.no/norge/i/mRKJkL/parodi-tvitrer-skal-ha-faatt-advokaten-til-vy-etter-seg> hentet 02.01.2020

Europalov (2020)

Europalov. ”Varemerkedirektivet (revisjon)”. 2020  
<https://www.europalov.no/rettsakt/varemerkedirektivet-revisjon/id-6263> hentet 23.01.2020

Nadia Plesners hjemmeside

<http://www.nadiaplesner.com/upl/website/simple-living--darfurnica1/VerdictEnglish.pdf>  
hentet 06.03.2020

## 8 VEDLEGG



Figur 1: Deckmyn



Figur 3: MILKA/Lila-Postkarte



Figur 2: RED BULL



Figur 4: Simple Living

