Passivitet i varemerkeretten – om muligheten for å supplere varemerkelovens regler om rettighetstap med «alminnelige privatrettslige passivitetsregler»

Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik, Institutt for Privatrekt, Universitetet i Oslo

Sammendrag:

Artikkelen diskuterer hvilket rom det er for å supplere varemerkeloven med regler om rettstap som følge av passivitet på ulovfestet grunnlag. Etter varemerkeloven kan merkehavers unnlatelse av å bruke et varemerke føre til at merket kan kreves slettet, og merkehavers rett til å håndheve varemerkeretten kan prekluderes som følge av passivitet overfor en tredjepart. Reglene om bruksplikt og preklusjon er regulert gjennom EØS-retten, og det begrenser også adgangen til å supplere varemerkeloven med ulovfestede regler om rettighetstap som følge av passivitet. At bruksplikten ikke er oppfylt slik at et registrert merke kan kreves slettet, medfører at også den underliggende varemerkeretten faller bort. Dersom retten til å håndheve merket faller bort som følge av passivitet, prekluderes handhevingskravet overfor aktuelle tredjeparter, men varemerkerettslige hensyn kan normalt ikke begrunne et fullstendig bortfall av den underliggende varemerkeretten. Dersom merkehavers passivitet etter omstendighetene utgjør konkludent adferd, er det et avtalerettslig grunnlag for en rettsendring, og rettsvirkningene må vurderes konkret.

Stikkord:

varemerke, passivitet, rettighetstap, bruksplikt, ulovfestede passivitetsvirkninger, preklusjon

1. Innledning

At passivitet kan ha rettsvirkninger, er et velkjent faktum i formueretten. Dels avspeiles det i lovgivningen, som f.eks. foreldelsesloven og reklamasjonsregler i kontraktsretten – temaer som går igjen i Trygve Bergsakers forfatterskap. Dels er det også på det rene at de lovfestede reglene i noen utstrekning kan suppleres av ulovfestede regler og prinsipper.

Slik har det også vært i varemerkeretten. Varemerkelovgivningen har i lang tid hatt flere bestemmelser om tap av rettigheter ved passivitet. Samtidig har det vært lagt til grunn at lovbestemmelsene må leses på bakgrunn av, og suppleres med, «alminnelige privatrettslige passivitetsregler».¹ De senere årene har imidlertid de lovfestede reglene blitt utvidet, i første rekke som følge av gjennomføringen av EU-regler, og sist ved endringslov av 12. juni 2020 som gjennomfører det nyeste varemerkedirektivet, dir. 2015/2436 (vmdir.). De nye bestemmelsene viderefører bl.a. konsekvensene av den såkalte bruksplikten som er nedfelt i vml. § 37, og gir regler om brukspliktens betydning i henholdsvis

¹ Birger Stuevold Lassen, «Krav för skydd av oregistrerade kännetecken och oregistrerade registreringshinder, nationellt och enligt varumärkeförordningen», *Nordiskt Immateriellt Rättskydd (NIR)* 1996 s. 35-43, på s. 39.

innsigelses-, ugyldighets- og inngrepssaker (vml. §§ 29a, § 35a og 57). Ikke minst i lys av de nye reglene kan man stille spørsmål ved om det er rom igjen for å supplere varemerkelovens regler med ulovfestede passivitetsregler.

Dette spørsmålet står i sentrum for denne artikkelen. Konteksten skal forklares nærmere i neste avsnitt. Først kan det være grunn til å gå inn på noen sonddringer som har betydning for spørsmålet som skal diskuteres.

For det første må det skilles mellom preklusjon og ytterligere rettighetsbortfall.² Varemerkeloven § 8 har bestemmelser om preklusjon ved passivitet. Etter bestemmelsens første ledd skal retten til et *registrert merke* bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett, dersom innehaveren av den eldre retten har kjent til og avfunnet seg med at det yngre varemerket etter registreringsdatoen har vært brukt i fem år i sammenheng, og søknaden om registrering av det yngre merket skjedde i god tro. Bestemmelsen i § 8 annet ledd fastslår på sin side at retten til et *innarbeidet merke* består ved siden av en eldre kjennetegnsrett hvis innehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre varemerket. Det spesifiseres samtidig (i annet pkt.) at fem år anses som rimelig tid for velkjente varemerker. Som det fremgår, mister ikke innehaveren av den eldre varemerkeretten (kjennetegnsretten) sine rettigheter helt etter disse bestemmelsene, men konsekvensen av innehaverens passivitet blir sameksistens med det yngre merket. Med andre ord prekluderes innehaveren av det eldre merkets rett til å motsette seg bruken av det yngre merket. Andre rettigheter er imidlertid i behold, og ett spørsmål som skal tas opp her er om ulovfestede passivitetsregler kan medføre rettighetstap ut over preklusjonstilfellene.

Preklusjonsreglene i vml. § 8 peker på en annen sentral sonndring med relevans for passivitetsspørsmålet, nemlig skillet mellom registrerte og innarbeidede varemerker. Etter vml. § 3 kan varemerkerett oppnås på to ulike måter, enten gjennom registrering i Patentstyrets varemerkeregister (første ledd) eller ved innarbeidelse (tredje ledd). Vilåret for at rett til varemerke er oppnådd ved innarbeidelse, er at det «i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er blitt *godt kjent* som noens særlige kjennetegn» (tredje ledd annet pkt., uth. her). I motsetning til registrerte rettigheter kan innarbeidede varemerker gjelde bare i en del av landet dersom innarbeidelsen er lokalt begrenset. For passivitetsspørsmålet kan det ha relevans både at det eldre og det yngre varemerket er innarbeidet. Vi kommer nærmere inn på dette i pkt. 3 og 4 nedenfor.

² Uttrykket «preklusjon» brukes her som betegnelse på bortfall, eller avskjæring, av rett til håndheving av varemerkerett overfor en annen varemerkeinnehaver slik at rettighetene eksisterer ved siden av hverandre. Vi benytter slik sett uttrykket om både regelen i vml. § 8 første ledd og regelen i § 8 annet ledd. Terminologien er i så henseende en annen enn i Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*. 3. utg., Oslo 2011 s.431, som betegner førstnevnte som preklusjonsregel og sistnevnte som passivitetsregel. Jf. også Per Jonas Nordell, «Qui tacet consentire videtur. Om passivitet, preklusion och preskription i immaterialrätten», i Antonina Bakardjieva Engelbrekt m.fl. (red.), *Festskrift till Marianne Levin*, Stockholm 2008, s. 411-436 på s. 412.

For registrerte varemerker må det for det tredje skilles mellom bortfall av registrering og bortfall av den underliggende retten som passivitetsvirkning. En problemstilling som vil stå sentralt i det følgende er i hvilken utstrekning bortfall av registrering også innebærer bortfall av den underliggende retten. Problemstillingen har klart nok en side til det ovennevnte skillet mellom preklusjon og ytterligere rettighetsbortfall, men står også sentralt ved reglene om bruksplikt. Etter ordlyden i vml. § 37 skal registrering av et varemerke slettes ved dom eller administrativ overprøving «hvis merke innehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng». Selv om bestemmelsen direkte gjelder registreringen, oppstår det spørsmål om bruksplikten også implisitt gjelder den underliggende retten. De nye bestemmelsene i vml. §§ 29a, 35a og 57, som er nevnt ovenfor, kan ha betydning i den sammenheng.

For det fjerde er det relevant å skille mellom forskjellige hensyn, ikke minst de privatrettslige hensynene som ligger til grunn for reglene om rettstap og –ervert som følge av passivitet og varemerkerettslige hensyn, som setter bredere markedsinteresser som hensynet til forbrukerne og andre næringsdrivende i forgrunnen. For eksempel kan man tenke seg at preklusjon, i betydning sameksistens av rettigheter, er tilstrekkelig til å vareta hensynet til en yngre varemerke innehavers berettigede forventninger som følge av den opprinnelige merke innehaverens passivitet. Samtidig kan en slik sameksistens i visse tilfeller skape forvirring i markedet, og medføre forvekslingsfare, bl.a., i strid med de varemerkerettslige hensynene. Som vi skal se, kan det også komme inn andre hensyn i bildet, og hensynet til EU-harmonisering av reglene står sentralt på dette området.

2. Oversikt over de lovfestede passivitetsreglene i vml. og identifisering av mulige behov for supplerende med ulovfestede passivitetsregler

Som det allerede har fremgått, gjelder varemerkelovens passivitetsvirkninger særlig to forhold. Det ene er bruksplikten, som etter ordlyden i vml. § 37 første ledd gjelder opprettholdelsen av registreringen av varemerke, men der spørsmålet som sagt er om den underliggende varemerkeretten også går tapt som følge av manglende bruk. Det andre er preklusjonsreglene i vml. § 8 som gjelder virkningene av manglende inngripen overfor *andres* bruk av varemerket. Det overordnede spørsmålet som skal drøftes, er om disse reglene nå bør anses som en uttømmende regulering av passivitetsspørsmålet i varemerkeloven, eller om det fortsatt er rom for å supplere reglene med «alminnelige privatrettslige passivitetsregler».

Den varemerkerettslige bruksplikten fremgår av vml. § 37. I realiteten er dette en bestemmelse om sletting av et varemerke i varemerkeregisteret. Etter bestemmelsens første ledd skal en registrering av et varemerke helt eller delvis slettes ved dom eller administrativ overprøving hvis merke innehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt

merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester merket er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt fem år i sammenheng. Dette er klart nok en passivitetsregel, som har sletting av *varemerkeregistreringen* som konsekvens. Spørsmålet er like fullt om regelen er ensbetydende med at merke innehaveren fullt ut taper sine rettigheter til varemerket som følge av den manglende bruken.

Umiddelbart kan det virke motsigende at en varemerke innehaver skal ha en rett når grunnlaget for retten – registreringen – er bortfalt. Motsatt kan en imidlertid tenke seg at *vilkårene* for sletting av registreringen er oppfylt uten at registreringsmyndigheten (Patentstyret) har foretatt selve slettingen. Her finnes det supplerende regler i vml. §§ 29a, 35a og 57, som delvis ble innført ved endringen av varemerkeloven § 20 som følge av gjennomføringen av det siste varemerkedirektivet fra 2015.³ Reglene forsterker inntrykket av at bruksplikten innebærer rettighetstap. Etter § 29a første ledd første pkt. forutsetter innsigelse mot registrering av varemerke begrunnet i et eldre registrert merke, at innsigeren godtgjør at bruksplikten etter § 37 er oppfylt for det eldre merket. Virkningen av at innsigeren ikke klarer å godtgjøre dette, er at Patentstyret er avskåret fra å oppheve registreringen på grunnlag av inngrep i det eldre merket. Dette trekker i retning av et rettighetstap, ettersom merke innehaveren ikke kan gjøre gjeldende innsigelser hun ville ha hatt hvis passiviteten (den manglende bruken) tenkes bort. Regelen i § 35a viderefører denne rettstilstanden, ved at manglende oppfyllelse av bruksplikten også får betydning for merke innehaverens muligheter for å reise ugyldighetssøksmål mot innehaveren av det yngre merket. Etter § 35a må innehaveren av et eldre registrert varemerke (eller foretaksnavn) i en ugyldighetssak begrunnet i at et yngre merke strider mot det eldre merket, godtgjøre at det eldre merket har overholdt bruksplikten etter § 37. Regelen må nødvendigvis tolkes slik at ugyldighetssøksmål bare vil føre frem dersom det godtgjøres at bruksplikten er overholdt. Dette fører til et ytterligere rettighetstap, ettersom ugyldighet er en helt sentral sanksjon der merker registreres i strid med eksisterende rettigheter. Endelig følger det av vml. § 57 annet ledd⁴ at merkehaver heller ikke kan håndheve inngrep dersom hun ikke har oppfylt bruksplikten, slik at vilkårene for sletting etter § 37 er oppfylt. Dermed tapes den mest sentrale rettigheten som følge av varemerkeretten – retten til håndheving.

I den situasjonen er det spørsmål om ulovfestede passivitetsregler kan spille noen rolle for spørsmålet om tap av rettigheter som følge av manglende *bruk* av registrerte varemerker. Reglene om bruksplikt innebærer en avveining av interesser, og anvendelse av ulovfestede passivitetsregler som grunnlag for bortfall av registrerte rettigheter på grunn av manglende bruk *før* femårsfristen i brukspliktreglene er utløpt, vil motvirke denne avveiningen og heller neppe være i samsvar med EU-direktivets brukspliktregler. Men det kan stilles spørsmål om manglende bruk kan føre til at varemerkeretten

³ Lov 67/2020. Se Prop. 43 LS (2019–2020) (s. 68, 144, 146–147 og 155).

⁴ Innført ved l. 67/2020.

faller bort i sin helhet utenfor de lovregulerte situasjonene. Det vil bli diskutert i pkt. 3.2 nedenfor, i forlengelsen av en redegjørelse for virkningen av manglende overholdelse av bruksplikten.

Et annet spørsmål er om man kan tenke seg rettighetsbortfall på grunnlag av manglende *reaksjon* mot *andres* registrering eller bruk av varemerke. Her kommer de allerede nevnte preklusjons- og passivitetsreglene i vml. § 8 inn. For manglende reaksjon mot en yngre registrering, gjelder på samme måte som for bruksplikten en femårsregel etter § 8 første ledd. En merke innehaver som har «avfunnet seg med» at det yngre varemerket etter registreringsdagen for dette merket har vært brukt i Norge i fem år i sammenheng, må tåle at det yngre registrerte merket består ved siden av eget merke.

Forutsetningen er at søknaden om registreringen av det yngre merket ble innlevert i god tro. På samme måte som for bruksplikten kan ulovfestede passivitetsregler neppe supplere denne preklusjonsregelen ved at en plikt til å tåle det yngre merket kan inntre *før* femårsfristen er utløpt. Men det kan reises spørsmål om ulovfestede passivitetsregler kan medføre preklusjon eller bortfall av rettigheter på annet grunnlag. Det diskuteres nedenfor i pkt. 4.

Tilsvarende kan det også stilles spørsmål ved om passivitetsregelen i vml. § 8 annet ledd kan suppleres med alminnelige passivitetsregler. Her kan supplement tenkes i forskjellige situasjoner. For det første er det spørsmål om rettighetene til et eldre merke kan prekluderes også i situasjoner der det yngre varemerket ikke kan sies å være innarbeidet (jf. RG 2012 s. 578 (Biltilsynet)). For det andre kan man stille spørsmål ved om passivitet kan medføre erverv av eksklusive rettigheter samt fullstendig rettighetsbortfall på grunnlag av manglende reaksjon mot andres bruk av varemerket. Også disse spørsmålene blir diskutert i pkt. 4.

Ved vurderingen av de nevnte spørsmålene kan betydningen av å anse varemerker som et formuesgode diskuteres. Det er f.eks. fastlagt i praksis fra den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) at varemerkerettigheter er eiendomsrettigheter («property rights») i konvensjonens forstand, og nyter beskyttelse etter EMK protokoll 1 art. 1.⁵ Det innebærer en viss beskyttelse mot inngripen fra nasjonale myndigheter, og lempelige regler om rettighetstap ved passivitet *kan* tenkes å komme i konflikt med beskyttelsen av berettigede forventninger under denne regelen.⁶ I det hele tatt kan det spørres om den restriktive praksisen mot tap av rettigheter til fysiske ting ved passivitet er overførbar til immaterialrettigheter i sin alminnelighet og varemerkerettigheter i særdeleshet.

⁵ Jf. dommen fra den europeiske menneskerettsdomstol (EMD, storkammer) av 13. januar 2007, i *Anheuser Busch Inc. v. Portugal*, application no. 73049/01. Om dommen, se f.eks. Ole-Andreas Rognstad, *Property Aspects of Intellectual Property*, Cambridge UK 2018 s. 146–148 og 171–173.

⁶ Jf. dommen fra EMD (storkammer) av 30. august 2007 i *A Pye (Oxford) Ltd and JA Pye (Oxford) Land Ltd v United Kingdom*, application no. 44302/02. Se nærmere Hans Fredrik Marthinussen, «Om europeiseringen av tingsretten – særlig i lys av Den europeiske menneskerettsdomstols avgjørelser i Pye-saken», *TJR* 2008 s. 179–206.

3. Rettighetstap som følge av manglende bruk

3.1. Virkninger av at bruksplikten ikke er overholdt

Merkehaber taper altså nokså omfattende rettigheter dersom bruksplikten ikke overholdes. Loven bygger imidlertid på forutsetningen om at merkeretten som sådan ikke tapes så lenge merket ikke er slettet etter vml. § 37 første ledd. Det gjelder selv om den manglende bruken kan føre til tap av visse beføyelser. Merkehaber kan når som helst begynne å bruke merket eller gjenoppta bruken, og merkeretten blir da uangripelig med sin opprinnelige prioritet.⁷ Merkehaber kan også utnytte varemerkeretten ved å lisensiere den, og i så fall kan lisenstakers bruk av merket gjøre varemerkeretten uangripelig.⁸

Begrensningen av rettighetene som følge av at bruksplikten ikke er overholdt, skal blant annet bidra til å begrense antall konflikter mellom varemerkerettigheter.⁹ Det harmonerer godt med denne målsetningen å la retten til et eldre merke vike for en yngre rett der innehaver av den eldre retten ikke oppfyller bruksplikten, men ellers la den eldre merkeretten være i behold. Manglende bruk får bare virkninger dersom innehaver av det yngre merket påberoper seg at bruksplikten ikke er oppfylt, enten i registreringssak, i ugyldighetssak eller i inngrepssak.¹⁰ Virkningen av passivitet, altså manglende bruk av varemerket, blir dermed sameksistens med den yngre retten så lenge det eldre merket ikke er slettet. Det fremgår av vml. § 8 tredje ledd.¹¹ Konsekvensen av sameksistens er at begge rettighetene må respektere hverandre, jf. § 9.¹² Merkehavers passivitet får altså bare virkning overfor den konkrete motparten, men ikke i forhold til tredjeparter.¹³

Virkningen av at merket slettes etter vml. § 37 første ledd fordi bruksplikten ikke er oppfylt, er at retten til det registrerte merket faller bort. I forarbeidene er dette uttrykt slik at avgjørelsen om sletting har virkning overfor alle.¹⁴ For at selve merkeretten skal falle bort, kreves altså at det avsies endelig avgjørelse eller dom for sletting av varemerket. Det harmonerer med regelen i vml. § 44 annet ledd første punktum som sier at en dom eller avgjørelse fra Patentstyret om sletting, bare har virkning fra det tidspunkt søksmål ble fremmet eller krav om administrativ overprøving ble fremsatt.¹⁵ Dessuten er sletting nødvendig for å oppfylle formålet om å begrense antallet registrerte og beskyttede merker.¹⁶

⁷ Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, s. 230, Ot.prp.nr. 98 (2008–2009) s. 74.

⁸ Et eksempel fra dansk rett U 2006/1483 H (Royal Copenhagen) omtalt hos Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen, *Immaterialret*, 5. udg., København 2018 s. 585.

⁹ Vmdir. 2015 fortalen avsnitt 31.

¹⁰ Patentstyret prøver ikke av eget tiltak at bruksplikten er oppfylt ved registreringen av et yngre merke, slik at det eldre merket vil kunne være til hinder for registreringen etter vml. § 16 bokstav a, med mindre søker til det yngre merket påberoper seg at bruksplikten for det eldre merket ikke er oppfylt, se vmdir. art. 19 jf. art. 46 og Prop. 43 LS (2019-2020) s. 68.

¹¹ Tilføydd ved lov 67/2020, se prop. 43 LS (2019-2020) s. 65-66.

¹² Jf. vmdir. art. 18(3) og Prop. 43 LS (2019-2020) s. 65-66.

¹³ Prop. 43 LS (2019-2020) s. 66.

¹⁴ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 74.

¹⁵ Motsatt for dansk rett Schovsbo m.fl., *Immaterialret*, s. 585.

¹⁶ Vmdir. 2015/2436 fortalen avsnitt 31.

3.2. Rettighetstap som følge av manglende bruk utenfor de lovbestemte tilfellene?

Det er altså kun dersom merket blir slettet etter vml. § 37 at varemerkeretten går tapt som følge av passivitet i form av manglende bruk. Spørsmålet her er om regelen kan suppleres med alminnelige regler om passivitet slik at varemerkeretten faller bort *med virkning overfor tredjeparter* fordi merket ikke blir brukt. Det blir et spørsmål om tolkningen av regelen i § 37. Som nevnt over, er det vanskelig å tenke seg at manglende bruk skulle føre til at merkeretten faller bort før det er gått fem år, jf. vml. § 37 første ledd. Men det kan stilles spørsmål ved om varemerkeloven § 37 kan utfylles med alminnelige regler om passivitet dersom merkehaver har vært forhindret fra å bruke merket. Med andre ord der det foreligger «rimelig grunn» til at merket ikke er brukt eller at bruken har vært avbrutt, jf. vml. § 37 første ledd siste punktum.

Etter vårt syn er dette også vanskelig å tenke seg. For det første kan unntaket bare få anvendelse ved midlertidige brukshindringer utenfor merkehavers kontroll.¹⁷ Noe praktisk behov for supplerende passivitetsregler finnes neppe i en slik situasjon.¹⁸ I norsk rett er også den klare hovedregelen at eieren av et formuesgode ikke taper sin rett ved ikke å bruke den.¹⁹ Dette argumentet får større vekt jo mer en tenderer til å se på varemerket som et formuesgode.

For det andre er vilkåret om «rimelig grund til manglende brug» i varemerkedirektivet art. 19(1) (tidligere art. 10(1)),²⁰ i henhold til EU-domstolens praksis et eget EU-rettslig konsept som må tolkes autonomt.²¹ Spørsmålet er om dette stenger for utfylling med nasjonale regler om passivitet. På den ene siden har ikke EU-domstolen uttrykkelig uttalt at art. 19 er en regel om totalharmonisering, slik at utfylling med annen nasjonal rett er avskåret.²² På den annen side peker direktivets fortale avsnitt 10 og 12 på at det er av «avgjørende betydning» å sikre at registrerte varemerker nyter samme beskyttelse i alle medlemsstatene, og at det må realiseres ved at «et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i prinsippet underkastes de samme betingelser» (vår utheving). Basert på disse uttalelsene, har EU-domstolen funnet at regelen i direktivets art. 9 (vml. § 8 første ledd), innebærer totalharmonisering, jf. sak C-482/09 (Budějovický Budvar) avsnitt 32 og 33. Det taler for at også art. 19(1) om tap av varemerkerett på grunn av manglende bruk, tolkes slik.

¹⁷ Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, s. 221-222.

¹⁸ Ragnar Knoph, *Åndsretten*, Oslo 1936 s. 469-470, åpnet for at alminnelige passivitetsregler kunne gi grunnlag for at varemerkeretten falt bort som følge av at merket ikke ble brukt. Knophs diskusjon gjaldt varemerkeloven av 1910 som ikke hadde noen regel om bruksplikt som nåværende § 38, og uttalelsene har derfor etter vårt syn liten eller ingen overføringsverdi til dagens rettsstilling.

¹⁹ Se Ragnar Knoph, *Rettslige standarder*, Oslo 1948, s. 242 og for eiendomsretter Thor Falkanger og Aage Thor Falkanger, *Tingsrett*, Oslo 2016 s. 345.

²⁰ Ordlyden var noe annerledes i 2008 direktivet («skellig grund til, at brug ikke har fundet sted»). Endringen har ikke betydning for de spørsmål som diskuteres her.

²¹ C-246/05 *Le Chef DE CUISINE* avsnitt 44-45. Jf. Annette Kur, Martin Senftleben, *European Trade Mark Law*, Oxford 2018 s. 470.

²² Forutsetningsvis sak C-661/11 (Martin Y Paz) avsnitt 54, sak C-482/09 (Budějovický Budvar) avsnitt 32.

Endelig er brukspliktregele utslag av en avveining av varemerkerettslige interesser: På den ene siden hensynet til at varemerkeretten må brukes for å fylle sitt formål som opprinnelsesgaranti,²³ og på den annen side hensynet til at merkeholder fritt skal kunne råde over merkeretten.²⁴ Dersom brukspliktregele suppleres med ulovfestede regler om tap av rett som følge av passivitet, forskyves denne balansen. Etter vårt syn er det etter dette lite tenkelig at det kan finnes situasjoner der manglende bruk av et varemerke fører til tap av varemerkeretten på grunnlag av passivitet utenfor de tilfellene som er regulert i varemerkeloven § 37.

For retten til et *innarbeidet merke*, er det klare utgangspunktet at varemerkeretten består «så lenge» merket er «godt kjent» i omsetningskretsen som «noens særlige kjennetegn», jf. vml. § 3 tredje ledd. Med denne formuleringen ønsket man nettopp å tydeliggjøre at merkeretten kan bestå også etter at merkeholder har sluttet å bruke merket, i motsetning til det Høyesterett la til grunn i Rt-1999 s. 1725 (Lundetangen).²⁵ Manglende bruk i seg selv fører altså ikke til tap av varemerkeretten, jf. også Gulatings lagmannsretts dom i RG 2012 s. 578 (Biltilsynet).

I begge de to rettsavgjørelsene, viser domstolene til at andre ikke kan begynne å bruke et innarbeidet merke så lenge det er godt kjent, selv om merkeholder ikke selv bruker det lenger, fordi det ville åpne for en (bevisst) snylting på det innarbeidede merkets goodwill. Dersom det å ta det innarbeidede merket i bruk innebærer en tilegnelse av merkets goodwill, betyr det også at forbrukerne kan komme til å ta feil med hensyn til varenes eller tjenestenes opprinnelse, fordi de tror at merket fortsatt har tilknytning til den som har hatt rett til det innarbeidede merket. EU-domstolen behandler slik forveksling som et hensyn som har betydning mellom to private parter. Forveksling med hensyn til varenes kommersielle opprinnelse må derfor behandles som registreringshindring etter vml. § 16 og bruken må eventuelt påtales etter § 4, jf. EU-domstolens dom i sak C-259/04 (ELIZABETH EMANUEL) avsnitt 48.²⁶ Dersom det innarbeidede merkets vern skulle falle bort når bruken av merket opphørte, ville ikke merkeholderen ha noen mulighet til å forhindre at tredjeparter tilegnet seg merkets goodwill ved å bruke det. Bestemmelsene om villedende varemerker i § 10 jf. § 15 første ledd bokstav b, omfatter nemlig ikke villedning med hensyn til varenes kommersielle opprinnelse, jf. sak C-259/04 (ELIZABETH EMANUEL). Slik bruk kunne i så fall bare angripes etter reglene i markedsføringsloven som ivaretar andre hensyn enn varemerkeloven.

Vi har her argumentert for at varemerkelovens regler om bruksplikt kun gjelder for registrerte merker, og i liten grad har betydning for innarbeidede merker. Det må nok også ha den konsekvens at der en merkeholder slutter å bruke et merke som både er innarbeidet og registrert, kan hun risikere at det

²³ Jf. vmdir. 2015 fortalen avsnitt 31 jf. avsnitt 32.

²⁴ I denne retning sak C-533/06 (O2 Holding) avsnitt 32.

²⁵ Varemerkeutredningen II, NOU 2001:8 s. 79, Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 42. Fastholdt i Prop. 43 LS (2019-2020) s. 66.

²⁶ Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, s. 144-145.

registrerte merket slettes om noen krever det etter vml § 37. Retten til det innarbeidede merket består derimot inntil merket ikke lenger er «godt kjent».

4. Rettighetstap som følge av passivitet overfor andres bruk eller registrering

4.1. Preklusjon på grunnlag av passivitet utover regelen i § 8 første ledd

Ovenfor så vi på konsekvensene av merkehavers passivitet i forhold til den ene sentrale beføyelsen som tilkommer innehaver av et beskyttet varemerke: retten til å bruke merket, enten selv eller gjennom lisens. Her ser vi på konsekvenser av passivitet med hensyn til den andre sentrale beføyelsen: retten til å håndheve varemerkeretten, enten overfor en ny registrering, vml. § 16, eller overfor bruk av et likt eller forvekselbart merke, vml. § 4.

Varemerkeloven § 8 første ledd beskytter innehaver av en yngre rett, registrert i god tro. EU-domstolen har lagt til grunn at varemerkedirektivet art. 9(1), som vml. § 8 første ledd gjennomfører, er en totalharmoniseringsbestemmelse. Det betyr også at begrepet «passivitet» er et EU-rettslig begrep som skal være gjenstand for en ensartet og autonom tolkning, jf. sak C-482/09 (*Budějovický Budvar*) avsnitt 33 og 37. Spørsmålet er om det er noe rom for utfylling av regelen i § 8 første ledd med ulovfestede regler om passivitet.²⁷ Siden slik utfylling i norsk rett skjer med utgangspunkt i § 8 annet ledd som er en mer fleksibel regel enn § 8 første ledd, oppstår det også spørsmål om EU-retten legger begrensninger på tolkning og eventuelt utfylling av § 8 annet ledd. Det diskuteres i neste avsnitt.

Spørsmålet er altså om EØS-varemerkeretten kan legge føringer på nasjonal rett i randsonen av direktivbestemmelsene. I sak C-661/11 (*Y-Paz*) viste EU-domstolen til at varemerkerettslige hensyn tilsier at oppsplitting av rettigheter kan svekke varemerkerettens funksjoner. Domstolen fant derfor at det ikke forelå «samtykke» til bruk av et varemerket etter varemerkeloven § 4, når et samtykke i form av en lisens var trukket tilbake, selv om tilbaketrekkingen av samtykket var «unlawful», og antagelig ugyldig etter nasjonal kontraktsrett (avsnitt 61).²⁸ Spørsmålet om det forelå et «samtykke» til bruk av merket, måtte avgjøres etter en tolkning av EU-varemerkeretten, uavhengig av løsningen av det kontraktsrettslige spørsmålet i nasjonal rett.²⁹ I senere praksis, har domstolen uttalt generelt, at nasjonal rett som regulerer utøvelsen av eneretten, ikke kan anvendes på en måte som fører til at varemerkeretten begrenses mer enn det som følger av direktivets artikler 10, 14 og 15 (sak C-500/15

²⁷ Etter vmdir. forteale avsnitt 40 er direktivet ikke til hinder for at annen nasjonal rett enn varemerkerett, som markedsføringsrett («unfair competition law»), erstatningsrett eller forbrukervern, får anvendelse på varemerker. Dette sier imidlertid lite om den konkrete avgrensningen mellom rettsområdene.

²⁸ Jf. Harald Irgens-Jensen, Ole-Andreas Rognstad, Are Stenvik og Inger Berg Ørstavik, «Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem», i Erling Hjelmeng (red.) «Ugyldighet i privatretten, i *Minnebok for Viggo Hagstrøm*, Oslo, 2016, s. 365-403, på s. 386-387.

²⁹ Avgjørelsen har blitt kritisert for å være inkonsekvent, se Annette Kur, «Trademarks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles», *IIC* 2014, s. 434-454.

(Ford Motor Company) avsnitt 44). Det samme må gjelde for direktivets art. 9 (sak C-482/09 (Budějovický Budvar) avsnitt 33).

Det er ikke uten videre klart hvilken betydning dette får for spørsmålet om utfylling av vml. § 8 første ledd med nasjonale regler om passivitet. Fortalen til varemerkedirektivet avsnitt 29 viser til forutberegnelighet («legal certainty») som begrunnelse for at direktivet art. 9(1) gjør unntak fra den eneretten som ellers tilkommer innehaver av den eldre merkeretten. Muligens innebærer kravet om totalharmonisering at nasjonal rett ikke kan ha regler om preklusjon som fører til rettighetsbortfall utover vml. § 8 første ledd, uten at det foreligger en begrunnelse *i tillegg til* hensynet til forutberegnelighet for innehaver av det yngre merket («legal certainty»). I så fall bør direktivet ikke være til hinder for at § 8 første ledd utfylles med en regel om preklusjon overfor yngre foretaksnavn eller sekundære forretningskjennetegn. Dette er gyldige rettigheter som varemerkedirektivet ikke regulerer, samtidig som varemerkeretten gir grunnlag for å forby bruk av forvekselbart foretaksnavn, jf. vml. § 5 andre ledd bokstav a.³⁰ Forholdet til direktivet taler imidlertid for at preklusjon av eldre varemerkerett overfor yngre foretaksnavn avgrenses på samme vilkår som i § 8 første ledd. Vi kommer noe nærmere inn på vilkårene i neste avsnitt.

Nasjonale regler som fører til avvisning av inngrepssøksmål på grunn av rettsmisbruksbetraktninger, kan ligne på passivitetsregler, dersom rettsmisbruket består i en vilkårlig håndheving, der merkeholder er passiv overfor andre inngripere.³¹ Rettsmisbruk må nok anses som et annet hensyn enn hensynet til forutberegnelighet, slik at preklusjon på det grunnlaget går klar av direktivet. Norsk rett har ikke uttrykkelige regler om rettsmisbruk, og spørsmålet forfølges ikke videre her.

4.2. Preklusjon på grunnlag av passivitet utover regelen i § 8 annet ledd

Ordlyden i vml. § 8 annet ledd prekluderer krav fra innehaver av et eldre kjennetegn overfor et yngre innarbeidet varemerke. Regelen er nødvendig for å sikre at innarbeidede merker får samme beskyttelse som registrerte merker, jf. § 3 tredje ledd. Siden vmdir. ikke regulerer innarbeidede merker, har § 8 annet ledd ingen direkte parallell i direktivet. Bestemmelsen i § 8 annet ledd er oppfattet som mer fleksibel enn, og vil supplere, § 8 første ledd.³² Slik supplerings kan på grunn av forholdet til EØS-retten, bare skje for situasjoner som faller utenfor det § 8 første ledd regulerer. Bestemmelsen gjennomfører Norges forpliktelser etter TRIPS-avtalen art. 19 og Paris-konvensjonen art. 6*bis*, og må ikke tolkes eller utfylles på en måte som kommer i konflikt med disse forpliktelsene. Spørsmålet som i

³⁰ Etter lovendring 67/2020. Samme løsning hos Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, s. 437, men uten at forholdet til direktivet er problematisert. En slik vekselvirkning med nasjonal rett forutsettes ikke å komme i konflikt med varemerkeforordningen, se sak T-287/17 (Swemac) avsnitt 37, hvorefter det er klart at et eldre kjennetegn som er vernet etter nasjonal rett, som et innarbeidet merke eller et foretaksnavn, kan påberopes overfor et yngre EU-varemerke. Argumentet er at nasjonale rettigheter bør kunne gis tilsvarende vern som vernet for varemerker etter direktivet.

³¹ I norsk rett kan slike og lignende hensyn tas med i vurderingen innenfor § 8 annet ledd, jf. Nordell, Qui tacet consentire videtur, s. 417.

³² Varemerkeutredningen II, NOU 2001:8 s. 94.

første rekke skal drøftes her er om ulovfestede passivitetsregler kan supplere § 8 annet ledd og medføre preklusjon også i andre situasjoner enn de som er regulert av lovbestemmelsen.

Regelen i vml. § 8 annet ledd gjelder yngre innarbeidede merkers passivitetsvern overfor eldre registrerte eller innarbeidede merker. Derimot regulerer den ikke uregistrerte merkers vern mot eldre merkehavers passivitet der det uregistrerte merket mangler innarbeidelse. I Gulating lagmannsretts dom i RG 2012 s. 578 (Biltilsynet) uttales det at det er «på det rene» at alminnelige passivitetsregler får anvendelse i en slik situasjon. Det vises til følgende uttalelse fra Lassen/Stenvik:

«Også for varemerker som er tatt i bruk, men ennå ikke er blitt *innarbeidet*, kan muligheten for å påberope alminnelige passivitetsgrunner være viktig ... Er den yngre brukeren i aktsom god tro, og innehaveren av den eldre retten har vist en *klanderverdig* passivitet, bør det yngre kjennetegn etter omstendighetene kunne få rett til å bestå ved siden av det eldre, selv om fullbyrdet innarbeidelse ennå ikke forelå da innehaveren av den eldre retten grep inn. Og om passiviteten ikke kan sies å være klanderverdig, må det også i disse tilfellene etter omstendighetene kunne bli tale om å foreta en interesseavveining – der imidlertid det yngre kjennetegnet gjennomgående må stille relativt svakt, i og med at det ennå ikke var innarbeidet da innehaveren av den eldre retten gikk til aksjon.»³³

Ettersom Lassen/Stenviks uttalelse ikke er belagt med nærmere kilder, er det etter vår oppfatning grunn til å diskutere grunnlaget for standpunktet før det uten videre kan tas til inntekt for gjeldende rett. Ett relevant forhold her er at varemerkeloven gir et begrenset vern mot at andre registrerer et varemerke som bare er tatt i bruk uten at det er innarbeidet. I slike situasjoner vil merkeinnhaveren bare være beskyttet mot at andre registrerer merket i ond tro, jf. vml. § 15 første ledd bokstav f.³⁴ Det begrensede vernet mot konkurrerende registreringer for varemerker som er tatt i bruk men ikke innarbeidet, kan indikere et tilsvarende begrenset rom for rettsserverv på grunnlag av passivitet for slike merker. Dette avspeiles også i Lassen/Stenviks uttalelse som er begrenset til rettsserverv i god tro. Ettersom merkeinnhaverens vern mot registreringer er begrenset til situasjoner der søkeren om registrering er i ond tro, synes det liten grunn til å gi vern for det yngre uregistrerte merket der merkehaveren er i ond tro. Å oppstille et godtrokrav gir derfor god sammenheng og mening, i tillegg til at det er liten grunn til å beskytte den merkehaver som har tatt i bruk sitt merke med kjennskap til det andre merket.³⁵

Om man videre skal kreve at innehaveren av den eldre retten har opptrådt klanderverdig, og eventuelt åpne for preklusjon etter en interesseavveining der hun ikke har gjort det, slik Lassen/Stenvik argumenterer for, blir et spørsmål om grunnlaget for passivitetsvirkningen. Her oppstår blant annet

³³ Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, s. 437.

³⁴ Etter lovendringen av 2020.

³⁵ Jf. også Rt. 1998 s. 1809 (Budweiser), og EU-domstolens dom i sak C-529/07 (Lindt & Sprüngli) særlig avsnitt 46.

spørsmål om man bør anlegge samme vurdering som etter § 8 annet ledd eller om det er grunn til å anlegge en annen innfallsvinkel. Et sentralt moment her er forholdet til EU-retten. Som nevnt er vmdir. art. 9(1) en totalharmoniseringsbestemmelse, noe som innebærer at yngre registrerte merker ikke kan prekludere eldre rettigheter ut over vilkårene som følger av vml. § 8 første ledd uten å komme i konflikt med EU-retten. I en slik situasjon kan det spørres om det uten rettsstiftelsesgrunnlag er i samsvar med direktivet å tillate preklusjon av eldre varemerkerettigheter på lempeligere vilkår enn det som gjelder etter § 8 første ledd. Som nevnt er vilkåret for preklusjon etter denne bestemmelsen at innehaveren av det eldre varemerket har *kjent til* og avfunnet seg med bruken av det yngre merket. Hvis man åpner for passivitetsvirkninger der varemerket har vært brukt, men ikke innarbeidet, uten at innehaveren har utvist klanderverdighet, kan det hevdes å motvirke direktivets harmoniseringsformål. En nærliggende innvending er at § 8 første ledd gjelder *registrerte* yngre merkers preklusjon av eldre varemerkerettigheter, og ikke uregistrerte merker. På den annen side vil virkningen av at innehaveren av det yngre merket prekluderer den eldre merke innehaverens rett være at det ikke foreligger noen hindring for registrering av det yngre merket, jf. vml. § 16 første ledd bokstav a). Dermed kan det hevdes at en regel om at yngre merke innehaver som ikke har en varemerkerett, prekluderer en eldre rett i en situasjon der innehaveren av den eldre retten ikke kan klandres, er i strid med varemerkedirektivet.

Hvis § 8 første ledd tas på ordet, kan det hevdes at det heller ikke er *tilstrekkelig* at innehaveren av det eldre merket har vist en klanderverdig passivitet, noe som *kan* være tilfellet der hun *burde* kjent til det yngre merket. Vilkaaret etter første ledd er at merke innehaveren har *kjent til* (og avfunnet seg med) det yngre merket. Det kan hevdes at «kjent til» her, i lys av direktivet, må tolkes som «kjente eller burde kjent» til, idet i hvert fall forvaltningspraksis i EU kan trekke i den retningen.³⁶ Oss bekjent finnes det ikke avklarende praksis fra EU-domstolen eller Underretten i dette spørsmålet. I sak C-482/09 (Budějovický Budvar) taler EU-domstolen om kjennskap til («be aware of», «avoir connaissance de») det yngre merket uten å diskutere om det innebærer positiv kunnskap eller aktsom god tro (avsnitt 58). Det er samtidig verd å merke seg at domstolen her krever kjennskap både til registreringen og bruken, mens vml. § 8 første ledd, og varemerkedirektivet art. 9, bare taler om bruken. Om § 8 første ledd skal tolkes i overensstemmelse med dette, er et spørsmål vi ikke behøver å gå inn på i denne sammenheng.

I alle fall viser diskusjonen her at det kan stilles spørsmål om åpningen for en regel om at et yngre uregistrert merke som har vært brukt, men ikke innarbeidet, prekluderer et eldre merke ut over vilkårene for preklusjon etter vml. § 8 første ledd. Det hører til bildet at EU-domstolen i sak C-482/09 (Budějovický Budvar) fastslo at begrepet tilsvarende «avfunnet seg med» i vml. § 8 første ledd må

³⁶ Se nærmere Karin Söderberg, «Förlust av ensamrätt till följd av varumärkehavarens passivitet», *NIR* 2013 s. 265-290 på s. 273-277. Jf. også Kur/Senftleben, *European Trade Mark Law*, s. 478, som hevder at kunnskapskravet i alle fall må anses som et krav om «constructive knowledge», i betydningen av «considering the the individual conditions and the extent of use made by the junior trader, use of the later trade mark can hardly have escaped the attention of the earlier right owner».

tolkes EU-autonomt, noe som også bør ha betydning for rommet til å supplere § 8 annet ledd med ulovfestede passivitetsprinsipper. I den saken sa EU-domstolen at dette begrepet («acquiescence») ikke er ensbetydende med samtykke («consent») i *EU-rettslig* forstand. Det betyr at man ikke behøver å ha opptrådt «på en måte, der med sikkerhet viser viljen til at give afkald på en ret».³⁷ Det innebærer ikke nødvendigvis stor avstand til tilnærmingen samtykke i betydningen konkludent atferd i norsk rett. Ifølge EU-domstolen «forholder en person, som tåler [avfinner seg med] visse forhold, sig passivt ved ikke at iværksætte sådanne foranstaltninger, som den pågældende råder over med henblik på at rette op på en situation, som vedkommende har kendskab til, og som ikke nødvendigvis er ønskelig. Begrebet 'at tåle' indebærer med andre ord, at den, som tåler, forholder sig passivt i en situation, hvor vedkommende kunne have reageret.»³⁸ Innehaveren av den eldre retten må med andre ord ha hatt en mulighet, og en oppfordring, til å handle.³⁹ Det er nærliggende å tro at dette i stor grad sammenfaller i med berettigede forventninger som grunnlag for (kvasi)kontraktuell rettsstiftelse.⁴⁰

Slik sett er det ikke sikkert at selve passivitetsvurderingen i RG 2012 s. 578 (Biltilsynet) ville, eller burde, falt annerledes ut med en hensyntaken til vml. § 8 første ledd. Her fant Gulating lagmannsrett at Statens vegvesen hadde utvist (klanderverdig) passivitet ved ikke å ha reagert overfor bruken av merket BILTILSYNET på en privat virksomhet som drev med veiledning av kjøretøytekniske forhold mv. etter at Staten hadde sluttet å bruke denne betegnelsen på sine trafikkstasjoner. I saken gikk det ni år fra vegvesenet fikk muntlig underretning om bruken til man tok rettslige skritt mot den. I mellomtiden hadde det vært noe skriftveksling mellom partene, der Staten bl.a. tilbød merkehaveren et betydelig beløp for bruken av domenenavnet bilsynet.no, men uten at man foretok seg noe. Lagmannsretten mente Staten hadde hatt «all grunn til å gripe inn» tidligere i den aktuelle situasjonen, noe som også tilsier at den hadde «avfunnet seg» med bruken. En annen sak er at innehaveren av merket likevel ikke fikk rett til det av grunner vi kommer nærmere tilbake til i pkt. 4.4.

4.3. Passivitet som grunnlag for en eksklusiv rett for det yngre merket

Stiftelse av varemerkeretten, enten ved registrering eller gjennom innarbeidelse, innebærer ingen garanti for at retten også er eksklusiv. Det følger allerede av ordlyden i vml. § 8 første og annet ledd. Det er fullt mulig at et merke registreres uten at søker blir kjent med, og uten at Patentstyrets undersøkelse avdekker en eldre varemerkerett, enten den er registrert eller innarbeidet. En næringsdrivende som er i god tro når et merke registreres eller oppnår innarbeidelse, kan altså ikke være helt sikker på at retten også er eksklusiv. Allerede derfor må en forventning om en eksklusiv rett eventuelt ha et ytterligere grunnlag. At det finnes andre kjennetegnsrettigheter som potensielt kan komme i konflikt med det yngre merket, er jo en konsekvens av rettssystemet, jf. også vml. § 7 om prioritet for eldre rett.

³⁷ Sak C-482/09, avsnitt 43, med henvisning til konseptet for stilltiende samtykke som EU-domstolen uttrykte i sak C-414/01 (Davidoff) avsnitt 45 vedørende parallellimport fra tredjeland.

³⁸ Sak C-482/09 avsnitt 44.

³⁹ Jf. Kur/Senftleben, *European Trade Mark Law*, s. 476.

⁴⁰ Ibid.

Spørsmålet er dermed i hvilke situasjoner passivitet fra innehaver av et eldre merke, på grunnlag av ulovfestede regler om passivitet, kan gi grunnlag for en rettsbeskyttet forventning om en eksklusiv rett hos innehaver av en yngre rett. Det er vanlig å skille mellom avtalebinding på grunnlag av passivitet, og rettighetsbortfall på grunnlag av passivitet.⁴¹ I de situasjonene vi drøfter her, anses passiviteten som dispositiv, altså som et *samtykke* til bruken og eventuelt registreringen av det yngre merket, og at det innebærer en eksklusiv bruk. En varemerkehaver kan disponere over retten ved avtale, slik at en utfylling av reglene i § 8 på grunnlag av en (kvasi)kontrakt, ikke egentlig er problematisk, jf. også det som er sagt over om tolkningen av § 8 første ledd.⁴² I en situasjon hvor passivitet anses som et samtykke, må spørsmålet om innehaveren av det yngre merket har fått en berettiget forventning om en eksklusiv rett, avgjøres ved å tolke samtykket. For så vidt samtykket er en forpliktelse til ikke å håndheve den eldre retten overfor den yngre, er virkningen sameksistens som etter vml. § 9. Samtykket kan også innebære en begrensning i retten til å bruke det eldre merket, slik at den yngre merkehaver får en eksklusiv rett.⁴³ Siden det allerede finnes en regel om virkningen av passivitet fra eldre merkehaver overfor en yngre registrering i § 8 første ledd, og bruk av et yngre merke i § 8 annet ledd, må det foreligge ytterligere omstendigheter som kan begrunne at passiviteten gir grunnlag for *eksklusivitet* og ikke bare sameksistens. Passiviteten må utgjøre en form for *konkludent adferd*, og det vil den normalt bare gjøre, dersom den innehaver av den eldre retten har en særskilt oppfordring til å handle eller det på annen måte særlige omstendigheter som gjør at passiviteten motsvares av en begrunnet og beskyttet forventning fra innehaver av den yngre retten.⁴⁴

En mulig situasjon der den opprinnelige rettighetshavers passivitet kan føre til at den yngre pretendenten får en berettiget forventning om at hennes rett er eksklusiv, er dersom både den eldre retten og den yngre retten *springer ut av samme underliggende rettsforhold*. En annen er der retten til varemerket av andre grunner er omstridt mellom partene. Varemerkelovens regulering av varemerkerettslige konflikter som egentlig springer ut av kontrakts- eller kontraktslignende forhold, er nokså fragmentarisk. Konfliktene kan også komme opp som krav om overføring av varemerkerett etter vml. § 28, og det kan være litt tilfeldig om og for hvem varemerket er registrert.⁴⁵ Den nokså sparsomme praksis som finnes om varemerketvister, trekker i retning av at passivitet kun tillegges dispositiv virkning dersom det forelå en uttrykkelig oppfordring til å handle, jf. LB-2005-20393 (Tandberg). Saken gjaldt rettighetene til blant annet ordmerket TANDBERG. Etter flere transaksjoner og interne overføringer av rettighetene, og deretter konkurser i Tandberg-selskapene, hevdet et tredje,

⁴¹ Se Maria Veia Lund, *Passivitet*, Oslo 2017 s. 21–24..

⁴² Jf. NUT 1958:1 s. 18, som forutsetter at langvarig passivitet fra merkehaver overfor den som i ond tro bruker et yngre merke, kan bli ansett som et samtykke.

⁴³ Fra et annet område, se HR-2019-280-A som gjaldt rett til å ha et flytebryggeanlegg i sjøen foran to faste eiendommer. Innehaver av den ene eiendommen ble ansett å ha samtykket ved passivitet til anlegget fra naboeiendommen, og det betydde også en begrensning av retten til å utnytte egen eiendom utover i sjøen.

⁴⁴ Igjen fra et annet område, men som for eksempel LG-2019-24884 (fast eiendom), jf. også Knoph, Rettslige standarder, s. 242.

⁴⁵ Se RG 1998 s. 1543 (Heriff).

utenforstående, selskap at det hadde fått merkene overført til seg. Lagmannsretten påpekte at passivitet først kunne vurderes fra rettighetshaver (Tandberg ASA) fikk kjennskap til den yngre pretendenten, og at så lenge det pågikk en annen sak der den yngre pretendentens rett til merkene var bestridt, hadde selskapet ingen «direkte oppfordring til å aksjonere». I RG 1998 s. 1543 (Heriff), var en eneagentavtale sagt opp, men oppsigelsen var bestridt. Når hovedmannen ikke protesterte mot agentens registrering og fortsatte bruk av varemerkene i Norge, ble retten til å kreve bruken stanset ansett som tapt ved passivitet, jf. vml. § 8 annet ledd (tidligere § 9a). Det var imidlertid ikke grunnlag for å anse hovedmannens passivitet som aksept av en eksklusiv rett for den tidligere agenten, slik at resultatet ble sameksistens. Dommen har, som en enkeltstående lagmannsrettsdom, begrenset rettskildemessig vekt, men viser at det skal mer til for at passivitet gir grunnlag for en eksklusiv rett, enn at det ikke har vært reagert mot bruk av varemerket.

Vurderingen under vml. § 8 annet ledd er konkret og kontekstuell, og det kan være noe uklart når vurderingen skjer innenfor lovregelen, og når loven utfylles med ulovfestede prinsipper om passivitet, se for eksempel TOSLO-2002-2453 (Tripp Trapp), der retten etter en svært konkret vurdering av hvordan partene måtte oppfatte hverandres posisjoner på bakgrunn av brevveksling, kom til at retten til å protestere på bruken av Tripp Trapp i et foretaksnavn var gått tapt ved passivitet, jf. vml. § 8 annet ledd, men ikke retten til å protestere mot bruken av varemerket TRIPP TRAPP.

For varemerker som brukes av en *sammenslutning eller i et sameie*, kan dette danne en særskilt kontekst for å vurdere konkludent adferd. Flere saker som gjelder artistnavn og navn på band, er illustrerende. Dette er saker der varemerkebruken har tilknytning til artistene og personene i bandet, slik at selv om virksomheten er organisert i selskapsform, er det ikke nødvendigvis selskapet som også har rettighetene til varemerket. Domstolene og Klagenemnda for industrielle rettigheter har lagt til grunn at varemerkerettighetene tilligger de til enhver tid faste medlemmer i sammenslutningen eller bandet, og at uttreden av bandet også innebærer en oppgivelse av varemerkeretten til fordel for bandet med de gjenværende medlemmene.⁴⁶ Dette er en naturlig løsning også ut fra varemerkerettens formål: Ved konflikt mellom bandmedlemmene, tilsier varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti at merkeretten blir hos bandet som fortsetter virksomheten, selv om det innebærer at det uttredende medlemmet ikke kan nyttiggjøre seg goodwillverdien av merket.

I KFIR-2018-84 (HIGHASAKITE) gjaldt spørsmålet om retten til varemerket HIGHASAKITE var overført fra den opprinnelige artisten som hadde innarbeidet merket, til bandet i fellesskap ved konkludent adferd ved utvidelsen av bandet. Klagenemndas flertall uttaler at «Opparbeidelse av medeierskap (sameie), hel- eller delvis erverv av etablerte industrielle rettigheter – registrerte eller innarbeidede rettigheter – kan etter flertallets syn ikke forekomme på annen måte enn ved uttrykkelig avtale. Det betyr at man etter forholdene ikke stilltiende kan erverve sameie i etablerte industrielle rettigheter som sådan.» (avsnitt 31). Etter vår oppfatning må dette være en feilslutning fra forutsetningen om at overføring av varemerkerett etter vml. § 28 krever mer enn alminnelig bevisovervekt. Mindretallet legger til grunn, etter vår oppfatning med rette, at avtaleinngåelse etter norsk rett er formfritt, og at et skjerpet beviskrav ikke utelukker avtalebinding ved passivitet eller konkludent adferd. Det må imidlertid føres tilstrekkelig bevis for at bandmedlemmene ved inntreden i bandet og senere

⁴⁶ Se KFIR-2019-51 (HUMBUCKER), TOSLO-2008-140784 (GORGOROTH), TINFI-2011-19521 (THE BLACKSHEEPS) og PS-2005-7344 (STRINGS UNLIMITED).

arbeid i bandet som følge av passivitet eller konkludent adferd fra den opprinnelige artisten, hadde fått en begrunnet oppfatning om at de var medrettighetshavere til navnet.

Merkehaber står fritt til å rå over varemerkeretten ved avtale. Sammen med retten til håndheving av inngrep, utgjør det de sentrale sidene av eneretten. EU-varemerkeretten legger ingen føringer på nasjonale regler om avtalebinding ved passivitet og konkludent adferd. Eksempelene har tvert imot vist at varemerkerettslige hensyn etter omstendighetene kan støtte en tolkning av passiviteten som en oppgivelse eller overgivelse av varemerkeretten, for at varemerkeretten fortsatt skal kunne fungere som opprinnelsesgaranti.

4.4. Fullstendig bortfall av varemerkeretten som følge av passivitet

Avslutningsvis gjenstår spørsmålet om, og i tilfelle når, merkehavers passivitet kan medføre et fullstendig rettighetstap, altså at varemerkeretten faller bort med virkning overfor enhver, som følge av at den ikke håndheves. Historisk, har det vært gitt uttrykk for en forutsetning om at varemerkeretten kan falle bort som følge av passivitet, og at det kan være tale om et totalt rettighetsbortfall.⁴⁷ Det er imidlertid sjelden at det problematiseres nærmere hva som skal til for et slikt rettighetsbortfall. Etter innføringen i den norske varemerkeloven av de utfyllende reglene om bruksplikt i varemerkeloven, er virkningene av rettighetshavers passivitet ved manglende bruk av merket utførlig regulert i loven. Som diskutert over, setter EU-retten også stramme grenser for å tillegge merkehavers unnlattelse av å håndheve merkeretten, med liten mulighet for utfylling med alminnelige regler om passivitet i nasjonal rett. Historiske henvisninger til at manglende håndheving kan føre til et totalt rettighetsbortfall som følge av alminnelige regler om passivitet, bør derfor nyanseres.⁴⁸

Et første spørsmål er hvilke regler som ligger til grunn for et mulig rettighetsbortfall som følge av passivitet. I den alminnelige privatretten, skjer et rettighetsbortfall på grunnlag av passivitet etter en avveining av interessene mellom partene. Samfunnsmessige hensyn trekkes i liten grad inn i vurderingen, annet enn at terskelen for rettighetsbortfall settes svært høyt.⁴⁹ Retten som eier av et fysisk formuesgode kan innehas i et sameie, men det innebærer også en fysisk deling av formuesgodet. Rett til varemerker kan i mye større utstrekning sameksistere. Teorien har derfor uttrykt skepsis til om de alminnelige privatretslige regler om passivitet uten videre kan anvendes i immaterialretten.⁵⁰

Når domstolene har vurdert tap av varemerkerettslige beføyelser på grunnlag av passivitet, har utgangspunktet vært tatt i en avveining av partenes interesser på samme måte som når det gjelder

⁴⁷ Varemerkeloven fra 1910 hadde i § 10 en bestemmelse om at dersom et yngre merke var registrert i god tro, og innehaver av eldre varemerkerett i konflikt med registreringen ikke hadde anfektet registreringen innen 3 år, fikk det yngre merket prioritet slik at det eldre falt bort i sin helhet. I varemerkeloven av 1961, ble regelen erstattet med en regel om preklusjon av innsigelsen fra eldre merkehaber, se § 8, slik at merkeretten for det eldre merket ikke falt bort. Se NUT 1958:1 s. 18.

⁴⁸ Sml. Knoph, Åndsretten, s. 469-470.

⁴⁹ Se Rt. 2015 s. 1157 (Fårøya) avsnitt 32 og 33 og Rt. 2009 s. 203 (Øyer statsalmenning) avsnitt 40. Se Lund, Passivitet, s. 651 flg. Kåre Lilleholt, *Allmenn formuerett*, 2. utg. Oslo 2018, s. 251, omtaler rettsgrunnlaget som en supplerende av hevdreglene.

⁵⁰ Se Lund, Passivitet, 2017 s. 37 og Nordell, *Qui tacet consentire videtur*, s.415.

fysiske formuesgoder. I Rt. 1960 s.388 (Crossed Fish) uttalte Høyesterett at hvorvidt et yngre varemerke måtte få bestå på grunn av passivitet fra innehaver av en eldre varemerkerett, måtte «vesentlig bero på en rimelighetsvurdering hvor ikke minst avveiningen av interessene på begge sider må spille inn» (s. 389). Disse interessene er i alle fall delvis av en annen karakter enn når det gjelder fysiske formuesgoder: I Crossed Fish-saken, var goodwillverdien knyttet til det eldre, innarbeidede merket, utslagsgivende for at den eldre merkehaver ikke måtte respektere det yngre merket. Lovreglene i tidligere vml. (1961) § 9a og nå (2010) § 8 annet ledd, har modifisert virkningen av passivitet og nyansert og presisert regelen, men ikke gitt anvisning på noe annet vurderingstema.⁵¹ Formålet med å tillegge passivitet rettsfortapende virkninger, er å beskytte berettigede forventninger hos den yngre rettighetshaver, og å unngå å rive opp i festnede rettsforhold.⁵² Det festnede rettsforholdet er imidlertid at de to merkene har eksistert ved siden av hverandre i markedet. Ingen av argumentene rekker altså lenger enn til at innsigelsen fra eldre rettighetshaver prekluderes, og ikke til et totalt rettighetsbortfall. Samfunnsmessige varemerkerettslige hensyn, tilsier at nasjonale rettsregler ikke anvendes på en måte som griper inn i varemerkerettens funksjoner.⁵³ Opprinnelsesgarantifunksjonen svekkes ved at to merker i konflikt får eksistere ved siden av hverandre. I varemerkeretten, og særlig slik EU-domstolen tolker varemerkedirektivet, tilsier dette hensynet at den eldre varemerkehaver tillates ganske mye fleksibilitet i håndhevingen av eneretten.⁵⁴ Den eldste retten har prioritet, vml. § 7, og tillates retten å falle bort fullstendig som en virkning av passivitet, kan rettighetens karakter av enerett trues.⁵⁵

Endelig er virkningene av passivitet allerede detaljert regulert i varemerkeloven, og det er vanskelig å se at det er behov for å kunne la varemerkeretten falle helt bort på grunnlag av ulovfestede regler om passivitet i tillegg. For en registrert eldre rett kan passivitet i form av manglende bruk vanskelig føre til totalt rettighetsbortfall uten at varemerket slettes etter vml. § 37, jf. avsnitt 3.2. Det må gjelde selv om merkehaver heller ikke forsøker å håndheve merkeretten overfor nye registreringer, jf. vml. § 8 første ledd.⁵⁶ Skal merkeretten falle bort før den kan slettes etter vml. § 37, må det være som konsekvens av en disposisjon fra merkehaver, at merkeretten er overført til den yngre rettighetshaver, og det kan som diskutert i pkt. 4.3, skje ved konkludent adferd.

⁵¹ Slik Per Sverre Raknes, "Bortfall av varemerkerettigheter ved passivitet", i Aase Gundersen og Are Stenvik (red.), *Aktuell Immaterialrett*, Oslo 2008, s. 249 på s. 263. Se NUT 1958:1 s. 18.

⁵² Nordell, *Qui tacet consentire videtur*, s. 430-431, jf. Knoph, *Rettslige standarder*, s. 256.

⁵³ Se sak C-661/11, (Martin Y Paz).

⁵⁴ Slik også Raknes, *Bortfall av varemerkerettigheter ved passivitet*, s. 264-265. Et praktisk eksempel i NJA 1985 s. 624 (EF), der Högsta Domstolen for den tilsvarende regel i svensk rett som vml. § 8 annet ledd, lot merkehaver se an utviklingen i konkurransesituasjonen før hun vurderte inngrepssak mot en yngre, inngripende rettighet.

⁵⁵ Tilsvarende, i en litt annen sammenheng, Nordell, *Qui tacet consentire videtur*, s. 434.

⁵⁶ Det å knytte ytterligere passivitetsvirkninger til passivitet fra merkehaver overfor flere nye registreringer, kan også komme i konflikt med EU-domstolens forutsetning om at «passiv» i vmdir. art. 9(1) er et EU-rettslig begrep som må tolkes autonomt, se ovenfor i pkt. 4.1. og 4.2.

Dersom innehaver av et eldre registrert merke, selv bruker merket, men forholder seg passiv overfor senere registreringer og kanskje innarbeidelse, jf. vml. § 8 første og annet ledd, er det også vanskelig å tenke seg at merkeretten skal falle helt bort på grunnlag av passivitetsregler. Så lenge vurderingen fortsatt er knyttet til hensyn som er regulert gjennom varemerkedirektivet, er det lite rom for utfylling med ulovfestet nasjonal rett. Virkningene av at merket ikke brukes eksklusivt av en næringsdrivende, kan være at det degenererer eller mister sin distinktive evne. Et rettighetsbortfall følger i så fall av merkerettens egen natur, og trenger ikke begrunnes i (ulovfestede) passivitetsregler.⁵⁷ Andre mekanismer, først og fremst Patentstyrets prøving av vilkårene for registrering i vml. § 16 og adgangen til å regulere bruken av sameksisterende rettigheter i § 9 annet ledd, vil i alle tilfeller føre til at dette er en lite praktisk problemstilling utover der det egentlig er tale om en tvist om overføring av (samme) varemerke.

Der det eldre merket er et innarbeidet merke, oppstår spørsmålet om merkehavers passivitet kan føre til at varemerkeretten faller bort. Høyesterett har forutsatt, i Rt. 1999 s. 1725 (Lundetangen), at merkehaber ved å slutte å bruke et varemerke, kan frafalle retten til merket, slik at merket faller i det fri. Det må imidlertid være klart at denne oppfatningen er uttrykkelig fraveket med varemerkeloven 2010, når vml. § 3 tredje ledd sier at retten til et innarbeidet merke består «så lenge» merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn.⁵⁸ I RG 2012 s. 578 (Biltilsynet) er lagmannsretten inne på argumentet at det synes urimelig at den som har innarbeidet merket, skal kunne hindre andre næringsdrivende i å bruke merket også etter at merkehaber har sluttet å bruke merket selv. Saken illustrerer imidlertid hvorfor en ikke kan ta i bruk et merke som fortsatt er «godt kjent» for en annen: Man vil nyttiggjøre seg den goodwill som knytter seg til det innarbeidete merket, i det tilfellet assosiasjonen med den offentlige myndigheten Statens Vegvesen. Dersom den yngre brukeren av navnet BILTILSYNET, hadde søkt det registrert som varemerke, eller brukt det som varemerke, kunne saken vært løst etter vml. § 10 eller § 15 om villedende merker. Passivitet fra den første rettighetshaver kan ikke løse disse konfliktene; § 15 er et absolutt registreringshinder. Utenfor villedningstilfellene, altså innenfor vml. § 4, kan passivitet fra den eldre merkehaber etter omstendighetene tolkes som et samtykke, jf. avsnitt 4.3, men det rekker ikke lenger enn til sameksistens.

5. Konklusjoner

I denne artikkelen har vi problematisert spørsmålet om hvilket rom det er for å supplere varemerkelovens regler med ulovfestede passivitetsregler. Selv om diskusjonen ikke har løst alle spørsmål i denne grenseflaten, kan vi trekke noen slutninger om de spørsmålene vi stilte innledningsvis.

⁵⁷ Jf. Knoph, Rettslige standarder, s. 258.

⁵⁸ Jf. Varemerkeutredningen II, NOU 2001:8 s. 79.

For det første, i den grad det kan åpnes for å supplere varemerkelovens regler med ulovfestede regler om passivitet, er det i form av preklusjon av krav om håndheving av varemerkeretten. Det er svært lite rom for at varemerkeretten skal falle bort i sin helhet på grunnlag av ulovfestede passivitetsregler. Men også ved preklusjon er rommet for supplering trolig begrenset på grunn av EU-rettsens regler.

I forlengelsen av dette, har vi for det andre funnet at det gjelder både registrerte og innarbeidede merker, men med ulik begrunnelse. For registrerte merker, har varemerkeloven detaljerte regler om rettighetsbortfall som følge av passivitet, og EU-retten setter stramme grenser for adgangen til å ha nasjonale regler som fører til et ytterligere rettighetsbortfall som følge av passivitet. For innarbeidede merker, er merkeretten definert slik at merkehavers passivitet ikke kan føre til at merkeretten faller bort. Det er et utslag av det varemerkerettslige hensynet til å unngå forvekslingsfare og forvirring i markedet.

For det tredje, må det være klart at dersom et registrert merke blir slettet etter vml. § 37 fordi bruksplikten ikke er oppfylt, faller også den underliggende varemerkeretten bort. Men, siden EU-retten stenger for at manglende bruk av varemerket kan føre til et større rettighetsbortfall enn det som fremgår av varemerkelovens regler, er denne konklusjonen ikke så dramatisk for merkehavere.

Endelig har vi diskutert hvordan varemerkerettslige hensyn har betydning ved anvendelsen av nasjonale regler om passivitet, både i og med utgangspunkt i vml. § 8 annet ledd, og på ulovfestet grunnlag. EU-retten fører til at det er et nokså lite spillerom for å anvende ulovfestede regler om passivitet utover regelen i vml. § 8 første ledd, slik at EU-retten også setter grenser for tolkningen av den svært fleksible regelen i vml. § 8 annet ledd. I alle tilfeller har passivitetsregler som beskytter berettigede forventninger og festnede rettsforhold en varemerkerettslig ramme. Så lenge merkene har kunnet brukes ved siden av hverandre i markedet, er sameksistens forenlig med varemerkerettens funksjon som opprinnelsesgaranti. Hensynet til at varemerkets funksjoner ikke skal forstyrres, tilsier forsiktighet med å sanksjonere den eldre merkehavers passivitet med bortfall av rettigheter.

På den annen side setter verken varemerkeloven eller EU-retten grenser for at passivitet fra innehaver av en eldre varemerkerett etter ulovfestede regler om konkludent adferd, kan tolkes som et samtykke til bruk av varemerket. Tvert imot, er det konsistent med EU-retten at merkehaber fritt disponerer over eneretten ved avtale, og det er i utgangspunktet opp til nasjonal avtalerett å ha regler om konkludent adferd og avtalerettslige virkninger av passivitet. På dette grunnlaget er det ikke utelukket at merkehaber etablerer yngre, eksklusive rettighetsposisjoner: Hun kan overføre merkeretten, eller gi en eksklusiv lisens.

Konklusjonene kan ses som konsistente med en internasjonal utviklingstendens, der varemerkeretten kan ses på mer som et formuesgode i eiendomsrettslig forstand,⁵⁹ og ikke bare som en

⁵⁹ Se nærmere om dette i Rognstad, *Property Aspects of Intellectual Property*, s. 68–71 og s. 126 flg.

konkurranserettslig beskyttelse for næringsdrivendes kommersielle kommunikasjon. I varemerkeretten støttes et slikt skifte i tankegang i EU-domstolens fremheving av varemerkets investerings- og reklamefunksjoner, og ved en tendens som påpekt her, til avtalerettslig frihet til å råde over varemerkeretten, men stram regulering av rettigheten som enerett. Den historiske utviklingen i norsk varemerkerett er også konsistent med et slikt skifte i orientering i varemerkeretten.