

UiO : **Det juridiske fakultet**

Degenerering av varemerker

Når et varemerke blir en alminnelig betegnelse.

Kandidatnummer: 731

Leveringsfrist: 25.11.2016

Antall ord: 17939



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	Presentasjon og fremstilling av oppgavens tema.....	1
1.2	Rettslig plassering og begrepsavklaring	2
1.3	Presisering og avgrensning	3
1.4	Rettskilder.....	4
1.5	Nærmere om varemerkeretten	6
1.6	Etablering av varemerkeretten – et to sporet system.....	9
1.6.1	Registrering av varemerker. Kravet til distinktivitet.....	9
1.6.2	Vern på bakgrunn av innarbeidelse.....	13
1.7	Tap av retten til varemerket.....	15
2	DEGENERASJON	17
2.1	Det rettslige grunnlaget	17
2.2	Degenerasjonsbegrepet.....	17
2.3	Hva kan være gjenstand for degenerasjon?	18
2.4	Årsak til degenerasjon	20
2.4.1	Faktiske årsaker.....	21
2.4.2	”Innen bransjen”.....	22
2.5	Innarbeidelse – motstykket til degenerasjon. Markedsundersøkelser.	24
3	DE PROSESSUELLE SIDER VED DEGENERASJON.....	27
3.1	Avgjørelsen om sletting tas av domstolene eller Patentstyret	27
3.2	Hvem kan begjære sletting?	27
3.2.1	Krav om sakstilknytning	27
3.2.2	Hva ligger i kravet om ”rettslig interesse”?	28
3.2.3	Når må det reises søksmål eller fremsettes krav om overprøving?.....	29
3.3	Domstolsbehandling	29
3.4	Fremsettelse av krav om administrativ overprøving	30
4	FORSVARET MOT DEGENERASJON	33
4.1	Merkehavers subjektive forhold	33
4.2	Riktig bruk av et varemerke i kommersiell sammenheng	34
4.2.1	Skriftlig og muntlig bruk av varemerket.....	34
4.2.2	Bruk varemerket sammen med en generisk betegnelse	37
4.2.3	Unngå bruk av varemerket sammen med foretaksnavnet	39
4.2.4	Merkehaber må gripe inn overfor andres urettmessige bruk	41

4.2.5	Hvor aktiv må en merkehaver være for ikke å oppfylle passivitetsvilkåret.....	43
4.2.6	Tillatelse til bruk basert på samtykke eller lisensiering	44
4.3	Regenerasjon	45
5	DE RETTSLIGE VIRKNINGER AV DEGENERASJON	47
5.1	Materielle og prosessuelle virkninger.....	47
5.2	Virkningene av en avgjørelse om sletting fra domstolene eller Patentstyret	47
5.2.1	Fra hvilket tidspunkt vil avgjørelsen om sletting ha virkning.....	47
5.2.2	Hvem har avgjørelsen virkning for	48
5.2.3	Virkningen av en avgjørelse om sletting av en internasjonal registrering	49
5.2.4	Virkningene av at varemerket blir stående i registeret.....	49
5.2.5	Andre virkninger	50
5.3	Siste bemerkning	51
5.3.1	Markedsføringsloven § 25.....	51
6	AVSLUTNING.....	52
	KILDEREGISTER.....	53

1 Innledning

1.1 Presentasjon og fremstilling av oppgavens tema

Tema for oppgaven er bortfall av varemerkerettsligvern, nærmere bestemt de tilfeller der et varemerke degenererer, jf. § 36, 1 ledd, bokstav b i lov om beskyttelse av varemerker 26. mars 2010 nr. 8, (forkortet vml. eller varemerkeloven.) Bestemmelsen gjennomfører artikkel 12, 2 a i Varemerkedirektivet 2008/95/EF av 22. oktober 2008, (forkortet TMD). Et varemerke skal slettes fra Patentstyrets varemerkeregister hvis det har blitt den ”alminnelige betegnelsen” på varen eller tjenesten som det er registrert for, og dette skyldes merkehavers ”handling eller passivitet” – altså subjektive forhold. Et varemerke vil i et slikt tilfelle ikke lengre oppfylle kravet til distinktivitet, som er en forutsetning for å oppnå vern. Varemerket vil ikke lengre tjene sin hovedfunksjon – kommunisere opprinnelse, og kan derav vanskelig være et kjennetegn for noens varer eller tjenester. Er vilkårene i bestemmelsen oppfylt, vil slettelsesgrunnen være til stede, med de virkninger dette medfører.

Temaet er valgt på bakgrunn av flere aktuelle degenereringssaker i rettssystemet på varemerkeområdet i dag. Det har nylig vært to saker for domstolene hvor degenerering har vært et sentralt tema. Sakene er presenter i punkt 1.4. Oppgavens formål, er å gi en fullstendig redegjørelse av hva som ligger i degenerasjon av et varemerke. Da det nye rettskildemateriale består av en førsteinstansavgjørelse og forføyningssaker fra lagmannsretten vil avgjørelsens rettskildemessige verdi knytte seg til eksemplifisering og illustrasjon, i forsøk på å gjøre oppgaven noe mer praktisk fremstilt.

Hva gjelder degenerering generelt er det kun skrevet *et* verk hvor temaet er inngående drøftet, *Degeneration of Trade Marks*, av Lars Holmquist. Boken er fra 1971, men deler av verket er fortsatt relevant og er blitt brukt i fremstillingen.

Innledningsvis vil det bli gitt noen generelle bemerkninger om varemerkeretten. Oppgavens tema er så delt i 4 hovedpunkter. I punkt 2 vil det bli redegjort for hva degenerasjon er og hva som er årsakene til det. Punkt 3 tar for seg hvordan dette fungerer i praksis – hvem som kan begjære sletting og prosessen for å få merket slettet fra varemerkeregisteret. Punkt 4 omhandler hva en merkehaver kan gjøre for å forsvare varemerket sitt mot degenerering og dermed unngå lovens subjektive element. Årsakene nevnt i punkt 2, vil her bli nøstet opp i tiltak for å unngå degenerering. Under punkt 5 vil det bli redegjort for de rettslige virkninger som inntreer hvis degenerasjon er et faktum.

1.2 Rettslig plassering og begrepsavklaring

Kjennetegnsrett og varemerkerett er en del av immaterialretten, som også innebefatter regler om rettigheter til blant annet patent, design og opphavsrett. Immaterialretten har til formål å fremme innovasjon og kreativitet i samfunnet, samt bidra til en rettferdig konkurranse.¹ Det er visse forskjeller mellom de nevnte rettighetsområdene, men de har overordnet det felles formål å hindre at det snyltes på annenmanns innsats.²

Kjennetegn og varemerke brukes ofte om hverandre for å betegne det samme – et individualiserende virkemiddel brukt for å kommunisere med omverdenen.³ Det er en nær sammenheng mellom disse to, men terminologisk sett er kjennetegnsretten et videre begrep, som omfatter varemerker, samt andre kjennetegn som foretaksnavn og andre forretningskjennetegn.⁴ I denne fremstillingen er det kun varemerkene som vil bli nærmere behandlet.

Et varemerke var opprinnelig et merke til å sette på en vare, med den funksjonen at det skulle skille en merkehavers varer fra andres. Selv om merket ble brukt i andre sammenhenger, som i markedsføringsøyemed, var dette det viktigste. Det opprinnelige tradisjonelle varemerket, med sin ene funksjon, blir gjerne kalt ”varemerke i snever forstand”.⁵ Rettsreglene rundt varemerkene kom først senere i forbindelse med innføringen av en merkeplikt, slik at produsenten av varene kunne identifiseres. Overgangen til dagens varemerkerett, var en følge av industrialiseringen og masseproduksjonen. Produsentene forstod verdien av kjennetegnet som hjelpemiddel i konkurransen på markedet, og i tråd med at de krevde enerett til sine merker endret også rettsreglene karakter.⁶

Varemerkets hovedfunksjon er fortsatt det tradisjonelle utgangspunktet – å kommunisere opprinnelse, ofte referert til som opprinnelsesgarantifunksjonen. Dette er fremhevet i 11. betraktning i fortalen til varemerkedirektivet. Det er der slått fast at et varemerkets formål er ”to guarantee the trade mark as an indication of origin.” EU-domstolen har også ved flere anledninger fremhevet dette, blant annet i sak C-206/01 ARSENAL⁷ og i sak C-236-238/08

¹ Schovsbo (2015) s. 25

² Knoph (2009) s. 473-474

³ Helset m.fl (2009) s. 98

⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 17

⁵ Ibid.

⁶ Knoph (2009) s. 476

⁷ Premiss 48

GOOGLE.⁸ Det nærmere innholdet av opprinnelsesgarantifunksjonen ble utdypet av EU-domstolen i førstnevnte sak, som uttrykker at;

”... forbrukeren eller den endelige bruker, ... dermed sættes i stand til uten risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med annen oprindelse”.⁹

Varemerker innebærer i dag så mye mer enn bare trykte merker på vareartikler for å identifisere varens kommersielle opprinnelse. Dette skyldes både markedets utvikling innen varehandel og konkurranse, og økende grad av lisensiering, hvor merkehaver gir andre en bruksrett til merket, slik at de kan dra økonomisk nytte av varemerket. Nettopp på grunn av varemerkets utvikling har det også fått flere funksjoner, utover sin hovedfunksjon.¹⁰ EU-domstolen påpekte dette i C-487/07 L’Oréal¹¹, gjentatt i C-236-238/08 GOOGLE, i forhold til varemerkets funksjoner, at det ikke bare er opprinnelsesgarantifunksjonen som omfattes:

” ... men likeledes varemærkets øvrige funksjoner, særlig den funksjon der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller kommunikasjons-, investerings- eller reklamefunksjoner.”¹²

I punkt 1.5 vil det bli nærmere redegjort for hva som kan være et varemerke.

1.3 Presisering og avgrensning

Det vil fremkomme av oppgaven at det er de registrerte merkene som er mest utsatt for degenerering. Disse merkene har et uttrykkelig krav til særpreg i loven, jf. vml. § 2 jf. § 14. Imidlertid vil innarbeidelse i praksis være motstykket til degenerering. Det er derfor naturlig å behandle også innarbeidelse av varemerker for å få en mest mulig helhetlig fremstilling.

Oppgaven avgrenses mot ugyldighet i varemerkeloven § 35. De andre slettelsesgrunnene nevnt i lovens kapittel 5 vil kun bli kort redegjort for i punkt 1.7. Markedsrettet vil ikke bli nærmere drøftet, med unntak av § 25 i lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. 9. januar 2009 nr. 2 (forkortet mfl.) Bestemmelsen vil kun bli sett nærmere på der det er

⁸ Premiss 77

⁹ Premiss 48

¹⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 26

¹¹ Premiss 58

¹² Premiss 77

nødvendig for å få en helhet. Foretaksnavn vil ikke bli behandlet i oppgaven. Fellesmerker jf. vml § 1, 2 ledd vil kun bli kort nevnt uten videre gjennomgang.

Fellesskapsmerker vil ikke bli behandlet, men nevner i forhold til det som er nevnt i 1.4, at EUs forordning 207/2009 om fellesskapsvaremerker etablerer et system for registrering av EU-varemerker, som vil ha virkning innenfor hele unionen. Hvis et merke blir konstatert degenerert i ett av landene, vil registreringen falle i *alle* EU-landene.

1.4 Rettskilder

Oppgaven konsentrerer seg i hovedsak om norsk lov og rettspraksis. Det er varemerkeloven fra 2010 som er gjeldene rett på området. Den viderefører i det vesentlige 1961-lovens bestemmelse om degenerering¹³ og praksis fra før 2010-loven er derfor relevant for å belyse tema. Varemerkeloven av 1961 ble til gjennom nordisk lovsamarbeid, med Danmark, Sverige og Finland, og gjennomføringen av varemerkedirektivet styrket den nordiske rettsenhet.¹⁴ Litteratur og praksis fra de andre nordiske landene kan derfor være av betydning for å belyse tema. Der det er interessant, vil også andre lands nasjonale praksis bli brukt til illustrasjon og eksemplifisering.

Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen, som Norge vedtok ved lov 27. november 1992 nr. 109. Norge ble derfor folkerettslig forpliktet til å gjennomføre Varemerkedirektivet 89/104/EF, fra 1988. Dette har senere blitt erstattet av Varemerkedirektivet 2008/95/EF, som innebærer en kodifisering av det tidligere direktivet. Norge ble gjennom tiltredelse av EØS-avtalen forpliktet til å gjennomføre flere reguleringer av betydning for varemerkeretten, men for oppgavens vedkommende er det varemerkedirektivet og Madridprotokollen av 1989 som vil bli behandlet. Direktivet omhandler ”tilnærmet av medlemsstaternes lovgivning om varemærker”. Det skal skape rettslikhet i medlemsstatene, og tar sikte på å harmonisere reguleringen av varemerkene i EU, for å unngå handelshindringer på det indre markedet.¹⁵ Det finnes ingen norsk versjon av direktivet og oppgaven viser derfor til dansk eller engelsk tekst.

Det er på EU-nivå vedtatt et nytt varemerkedirektiv, 2015/2436 av 16. desember 2015. Direktivet vil i 2019 erstatte det någjeldende varemerkedirektivet, og vil modernisere udaterte be-

¹³ Ot.prp. nr 98 (2009-2009) s. 67

¹⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 28

¹⁵ C-273/00, premiss 36

stemmelser, samt foreta ytterligere harmonisering av regelverket. Direktivet er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen, og er i Norge til vurdering vedrørende EØS-relevans.¹⁶

Varemerkedirektivets bestemmelser skal til enhver til tolkes i samsvar med EU-domstolens avgjørelser, og praksis fra EU er derfor en sentral rettskilde. Etter EØS-avtalens artikkel 6, jf. artikkel 2 a er Norge kun bundet av den praksis som var truffet på det tidspunkt da avtalen ble undertegnet. For Norges del er dette 2. mai 1992. Praksis fra EU-domstolen avsagt etter dette, er i følge EØS-avtalen ikke formelt bindene for Norge, men ”det er på det rene at slik praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov.”¹⁷

European Union Intellectual Property Office, forkortet EUIPO¹⁸, er varemerkemyndigheten som er ansvarlig for behandlingen av søknader om EU-varemerker. EUIPO administrerer forordning 207/2009 om fellesskapsmerker, nevnt ovenfor, og vilkårene i forordningen er de samme som i varemerkedirektivet. Forordningen er ikke formelt bindene for Norge, da den ikke er en del av EØS-avtalen. Men, siden vilkårene er de samme og EU-domstolen har den definitive kompetanse ved tolkning av begge regelsett, vil praksis knyttet til forordningen være relevant for tolkningen av direktivet, og derav for tolkningen av varemerkeloven.¹⁹

Som nevnt i innledningen er det i nyere rettspraksis dukket opp fler aktuelle saker som omtales videre i oppgaven. Orkla Confectionery & Snack Norge AS har bestridt gyldigheten av Estrella Maarud Brands AB og Maarud AS sin varemerkeregistrering, POTETGULL,²⁰ og har anført subsidiært at varemerket må slettes på grunn av degenerering. Orkla, under merket KIMS, bruker i dag *potetchips* som betegnelse på sine potetbaserte snackprodukter. De mener at POTETGULL er et alminnelig ord som de må kunne benytte for sitt produkt. Oslo tingrett avsa, september 2015, dom i hovedforhandlingen i saken.²¹ Saken er anket til lagmannsretten og er berammet til 22-25. november 2016. Maarud begjærte også midlertidig forføyning om forbud for Orkla å benytte varemerke POTETGULL i markedsføring av sine produkter. Forføyningssaken ble avsagt i mars 2016.²² Den slutter seg til tingrettens bevisføring og uttalelser fra kjennelsen er relevant for fremstillingen av tema. Kjennelsen ble anket til Høyesterett, men ankeutvalget forkastet anken.²³

¹⁶ <https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/juni/nytt-varemerkedirektiv/id2434211/>

¹⁷ Rt. 2002 s 391, s. 395-396, gjentatt i Rt. 2005 s. 1601 premiss 43.

¹⁸ EUIPO er en videreføring av Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM. Endret 23. mars 2016.

¹⁹ Lassen og Stenvik (2011) s. 32 og Rt. 2002 s. 391 s. 396.

²⁰ Registreringsnr. 254745. Registrert i klasse 29 for snacksprodukter basert på poter.

²¹ TOSLO-2015-62184

²² LB-2015-195034

²³ HR-2016-937-U

TINE SA har registrert JARLSBERG som sitt varemerke.²⁴ De framsatte overfor Synnøve Finden begjæring om umiddelbart forbud mot å omtale, markedsføre, selge og distribuere osteprodukter under betegnelsen ”jarlsbergost-type” eller tilsvarende. Den midlertidige forføyningen ble tatt i følge og Follo tingrett avsa sin kjennelse i februar 2016.²⁵ Synnøve Findens anførsel om at varemerkeregistreringen hadde degenerert ble ikke tatt til følge. Forføyningssaken ble anket til lagmannsretten som i juni 2016 kom til samme resultat som tingretten.²⁶ Kjennelsene inneholder uttalelser relevant for fremstillingen av oppgavens tema. Synnøve Finden anken lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett som forkastet anken.²⁷

Det er flere steder i oppgaven vist til norsk registreringspraksis. Patentstyret er registreringsmyndigheten her til lands og behandler og avgjør saker om varemerkeregistreringer i første instans. Klagenemda for industrielle rettigheter, KFIR, (tidligere 2.avdeling²⁸), behandler klager over Patentstyrets avgjørelser. Dette er forvaltningsorganer underlagt Nærings- og fiskeridepartement. Avgjørelser fra KFIR kan bringes inn for domstolene. Mer om dette i punkt 3. Etter tradisjonell rettskildelære blir ikke forvaltningspraksis tillagt stor rettskildemessig vekt. Men, tvister på varemerkerettens område blir ofte avgjort i forvaltningen og kommer sjeldent opp for domstolene, selv om det er adgang til det. I tillegg er Patentstyret og KFIR besatt med fagkyndige jurister, og Høyesterett har vist til registreringspraksis til støtte for sin tolkning.²⁹ På den annen side kan avgjørelsene fra KFIR prøves fullt ut av domstolene, og som påpekt av Høyesterett ”er det i varemerkesaker ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet med overprøvingen.”³⁰ Praksis fra Patentstyret og KFIR vil i hovedsak bli brukt til illustrasjon og eksemplifisering.

1.5 Nærmere om varemerkeretten

Varemerkeretten etablerer en enerett for innehaveren. Eneretten til merket er avgrenset til kun å gjelde innenfor ”næringsvirksomhet” jf. vml. § 1, og privatbruk faller således utenfor. Retten til et varemerke kan oppnås enten gjennom registrering eller gjennom innarbeidelse. Det må påpekes at varemerkeretten er territorielt avgrenset slik at retten bare vil ha virkning i Norge. Vil merkehaver også ha enerett til merket utfor Norges grenser må en søke registrering

²⁴ Registreringsnr. 84441, registret i klasse 29 for ost.

²⁵ TFOLL-2016-26392

²⁶ LB-2016-56897

²⁷ HR-2016-1893-U

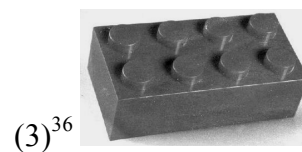
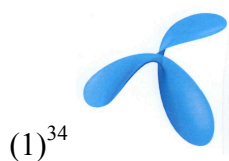
²⁸ 1. januar 2013 ble 2. avdeling erstattet av KFIR.

²⁹ Rt. 2002 s. 391, s. 396

³⁰ HR-2016-2239-A, premiss 30, jf. Rt. 1995 s. 1908.

i de land en ønsker å oppnå beskyttelse, eller ved en internasjonal søknad, etter Madridprotokollen, til World Intellectual Property Organization, forkortet WIPO.³¹ Jeg kommer nærmere tilbake til de forskjellige etableringsformer i punkt 1.6. Enerettens innhold er regulert i vml. § 4, som gjennomfører TMD artikkel 5. Merkeholder kan i kraft av sin enerett forby andre å foreta handlinger som vil krenke hans varemerkerett og dermed utnytte den anseelse og goodwill merkeholder har bygget opp.

Hva som kan være et varemerke er definert i vml. § 2, 1 ledd og TMD artikkel 2. Et varemerke kan bestå av ”alle salgs tegn”, og ”tegn” må i denne sammenheng forstås meget vidt. Opprømsingen i 1. ledd er heller ikke uttømmende.³² Begrensningen ligger imidlertid i at merket må kunne ”gjengis grafisk”, jf. vml. § 14, 1 ledd som gjennomfører TMD artikkel 2. Bestemmelsen angir registreringsvilkårene, og kravet vil bare gjelde der merket søkes vernet gjennom registrering. Kravet gjelder ikke for beskyttelse på bakgrunn av innarbeidelse. Et varemerke kan være et ordmerke bestående av tall og bokstaver, for eksempel FREIA, NOKIA eller LEGO. Det kan være et figurmerke (1), kombinert merke (2), eller vareutstyr, også kalt tredimensjonalt merke, som består av varens form, utstyr eller emballasje (3).³³



Når det gjelder vareutstyr, kommer det en tilleggsbestemmelse i vml. § 2, 2 ledd som tilsvarer TMD art 3, 1, bokstav e. Denne bestemmelsen har en side til patentrett og designrett. Varemerkeretten beskytter bare kjennetegn og ikke tekniske løsninger³⁷ eller estetiske formgivinger. Dette kan beskyttes etter patentloven³⁸ og designloven³⁹, forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

³¹ Helset, m.fl (2009) s. 98

³² Ot.ptp. nr. 98 (2008-2009) s. 41

³³ Helset m.fl (2009), s. 96-97

³⁴ Foto: Patentstyret.no, registrerings nr. 234531

³⁵ Ibid, registrerings nr. 190360

³⁶ Ibid, registrerings nr. 1118140

³⁷ C-299/99 Phillips, C-48/09 Lego

³⁸ Lov 15. des 1967 nr. 9 om patenter.

³⁹ Lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design.

Kravet til grafisk gjengivelse ble presisert av EU-domstolen i sak C-273/00, Sieckmann⁴⁰ og har reist spørsmål om lyder og lukter kan registreres som varemerker. Disse typene merker, som ikke kan oppfattes visuelt, er i prinsippet ikke utelukket fra registrering, men de er i en særstilling hva gjelder kravet til grafisk gjengivelse.⁴¹ Registreringspraksis fra EU har godtatt registrering av lukten ”duften av nyslått gress” for golfballer,⁴² og lyder har blitt godtatt til registrering i Norge ved angivelse av notetegn.⁴³ Farger og fargekombinasjoner⁴⁴ kan gjengis grafisk og kan derfor være et varemerke. Utfordringen er gjerne hvorvidt farger vil bli *oppfattet* som et varemerke. Det samme problemet melder seg ved flerordsmerker, herunder slagord, som også kan være varemerker.⁴⁵ Geografiske betegnelser kan i utgangspunktet ikke vernes som varemerke, jf. vml. 14, 2 ledd, bokstav a, som gjennomfører TMD art 3, 1 c. *Men*, det kan allikevel oppnå vern hvis merket ikke er kjent for omsetningskretsen⁴⁶ som en geografisk stedsangivelse og hvis omsetningskretsen ikke i fremtiden vil forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene.⁴⁷ Jeg vil komme nærmere tilbake til geografiske betegnelser senere i oppgaven.

Vml. § 2, 1 ledd oppstiller også et krav til at tegnet må være ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres” og bekrefter på nytt at opprinnelsesgarantifunksjonen er varemerkets hovedfunksjon jf. punkt 1.2. For at kravet i § 2, 1 ledd skal være oppfylt må merket ha en viss grad av særpreg. Dette utdypes i vml. § 14, 1 ledd, 2 punktum, hvor det fremgår at et merke som skal registreres må ha ”særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester” som merket gjelder for, og i 2. ledd bokstav a og b, som gir forbud mot registrering av beskrivende varemerker. Dette gjennomfører bestemmelsene i TMD artikkel 3, 1 a-d. Disse kravene sammenholdt med kravet til grafisk gjengivelse, går under fellesbetegnelsen, distinktivitetskravet.⁴⁸ Mer om dette i punkt 1.6.1.

Det må nevnes at kravet i vml. § 2 gjelder for både registrerte og innarbeidede varemerker, i motsetning til bestemmelsen i vml. § 14, som kun gjelder for registrerte merker.⁴⁹

⁴⁰ Premiss 55

⁴¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 18

⁴² OHIM, sak R 156/98 Smell of fresh cut grass, 31 IIC s 308 (1999). Etter nyere praksis synes den liberale retningen til OHIM å ha blitt noe strengere.

⁴³ Patentstyret.no, Intel Corp, registrering nr. 253855

⁴⁴ C-104/01 Libertel, C-49/02 Heidelberger Bauchemie

⁴⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 102

⁴⁶ Se punkt 1.6.2

⁴⁷ HR-2016-2239-A, premiss 38 jf. C-108-109/97 premiss 31-32.

⁴⁸ Lassen og Stenvik (2011) s. 20

⁴⁹ Ibid. s. 54

1.6 Etablering av varemerkeretten – et to sporet system

Dette punktet blir behandlet for å få en helhetlig fremstilling av oppgavens tema.

Norsk varemerkerett bygger på et to-sporet system hva gjelder vern. Varemerker kan bli vernet gjennom registrering i varemerkeregisteret hos Patentstyret, jf. vml. § 3, 1 og 2 ledd, eller gjennom innarbeidelse jf. vml. § 3, 3. Vern for innarbeidede varemerker kom inni varemerkeloven av 1910 og fra varemerkeloven av 1961 fikk begge spor samme vern. Det må påpekes at *registrering* av et merke alltid vil ha visse fordeler, særlig når det gjelder notoritet. Likestillingen er rent faktisk og praktisk mer prinsipiell. Vernet for de innarbeidede merkene er oppstilt like etter bestemmelsen som gir enerett til de registrerte merkene, se vml. § 3. Likestillingen er videreført i loven ved at vml. § 4, som gir uttrykk for hva eneretten innebærer, ikke skiller mellom registrerte og innarbeidede varemerker. Dette er, stort sett, gjennomgående i loven.⁵⁰ Vern kan altså oppnås på to selvstendige grunnlag – men systemene supplerer hverandre ved at de varemerkene med sterkeste vern er de merker som både er registrert og innarbeidet. Dette er velkjente merker som vil ha et utvidet vern, såkalt Kodak-vern jf. vml. § 4, 2 ledd. Kodak-merker vil ikke bli behandlet i oppgaven. Disse merker blir ofte nøye håndhevet og passet ekstra godt på, og av denne grunn kan det hevdes at det er en mindre sjanse for at Kodak-merker vil degenerere.

Det påpekes at varemerkedirektivet bare gjelder registrerte merker og inneholder ingen bestemmelser om innarbeidelse.⁵¹

1.6.1 Registrering av varemerker. Kravet til distinktivitet.

For registrering av et varemerke må det inngis skriftlig søknad om registrering til Patentstyret, jf. vml. § 12. Søknaden må oppfylle kravene i varemerkeloven og varemerkeforskriften⁵² for å bli innvilget. Patentstyret foretar en prøving av registreringsvilkårene, jf. vml. § 20, jf. §§ 12-15, samt om det foreligger registreringshindre etter vml. § 16. Finner Patentstyret at varemerket oppfyller kravene til registrering, skal det innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres. Vurderingen av en varemerkesøknad følger et lovbundet skjønn. Det vil si at hvis vilkårene for registrering er oppfylt har søker krav på å få sitt merke registrert.⁵³ Ved registrering vil varemerket være vernet i hele landet og vernets varighet er 10 år fra søknadsdagen, jf. vml. § 32. Registreringen kan forlenges for ti år av gangen, og det er ingen begrensninger for antall

⁵⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 239-240

⁵¹ Helset m.fl. (2009) s. 90

⁵² Forskrift 25.06.2010 nr. 937

⁵³ Lassen og Stenvik (2011) s. 34

ganger registreringen kan fornyes. Registreringen vil alltid skje med angivelse av hvilke varer eller tjenester merket skal gjelde for, jf. vml. § 12, 2 c og et merke kan være registrert og vernet som varemerke for flere vareklasser.⁵⁴

Vilkårene i § 14 er de sentrale i forhold til oppgavens tema, og særlig vilkåret til distinktivitet, i bestemmelsens første ledd. Et varemerke må som nevnt i punkt 1.5, oppfylle kravet til distinktivitet for å bli registrert.

Kravet til distinktivitet – eller særpreg, er kun gjentatt i bestemmelsen som regulerer registrering. Dette gir et inntrykk av at det kun er overfor disse merkene at særpreg er nødvendig. Imidlertid stilles det krav om særpreg også til innarbeidede merker. Mer om dette i punkt 1.6.2.

Distinktivitet ligger altså til grunn for at et merke kan fylle opprinnelsesgarantifunksjonen, og dermed tjene som kjennetegn for noens varer eller tjenester. I Rt. 2005 s. 1601, GULE SIDER-dommen, ble det uttalt at for at et tegn skal ha særpreg i varemerkelovens forstand må det 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”.⁵⁵ Distinktiviteten skal alltid bedømmes ut fra helhetsinntrykket merket etterlater seg hos omsetningskretsen, som består av en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker.⁵⁶ Omsetningskretsen er nærmere behandlet punkt 1.6.2. Helhetsinntrykket baseres på alle merkets elementer samlet. Både det visuelle og det fonetiske, samt det begrepsmessige ved merket, altså om merket består av et fantasibegrep eller et mer dagligdags ord.⁵⁷ Om merket er tilstrekkelig distinkt må alltid vurderes i forhold til de varer eller tjenester merket søkes beskyttes for, jf. over om vareklasser. Høyesterett har imidlertid fremholdt at ”kravet til særpreg settes temmelig lavt.”⁵⁸

De tegn som ”utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg” er beskrivende for varens art eller egenskaper kan ikke registreres jf. vml. § 14, 2 ledd bokstav a. Dette utgjør den største og viktigste gruppen av tegn som mangler særpreg, og er såkalt deskriptive merker.⁵⁹ Det samme gjelder merker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som er blitt vanlig i alminnelig språkbruk eller i lojal og etablert forretningspraksis jf. vml. § 14, 2 ledd

⁵⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 36-37

⁵⁵ Premiss 42

⁵⁶ C-363/99, POSTKANTOOR, premiss 34

⁵⁷ Lassen og Stenvik (2011) s. 391

⁵⁸ Rt. 2002 s. 391, s. 401

⁵⁹ C-383/99, BABY-DRY, premiss 37

bokstav b.⁶⁰ Forbudet gjelder tegn eller betegnelser som har blitt vanlige i forbindelse med omsetning av de varer søknaden gjelder.⁶¹ På bakgrunn av det som er sagt om forholdet mellom distinktivitet og vern, sett sammen med nektelsesgrunnene for registreringen i vml. § 14, 2 ledd, er det naturlig at vernet til et merke kan tapes, dersom ordet *etter* registrering har gått over til å bli beskrivende eller alminnelig, altså degenerert, som er tema for oppgaven.

Kravet til distinktivitet må foreligge både på søknadsdagen og på registreringsdagen. Dette ble fastslått i GULE SIDER-dommen⁶² og er videreført i vml. § 14, 3 ledd som gjennomfører TMD art 3, 3. Begrunnelsen er at søknadsbehandlingen, i visse tilfeller kan bli lang og et merke kan, før registreringen er på plass, ha mistet det særpreget det hadde på søknadsdagen. Dette skjedde med TØRKERULL⁶³ som først ble ansett å være distinktivt, men som i løpet av søknadsprosessen gikk over til å bli beskrivende, og ble nektet registrert. I et slikt tilfelle hjelper det ikke at særpreg forelå på søknadsdagen, det må også foreligge på registreringsdagen.

Som illustrasjon til det overnevnte, uttalte lagmannsretten etter å ha tatt stilling til om POTETGULL kunne registreres i 2010;

”Lagmannsretten finner på bakgrunn av bevisførselen at ”POTETGULL” verken hadde adskillende evne eller det særpreg som krevedes for registrering. I dette ligger at lagmannsretten finner det bevist at begrepet ”potetgull” på dette tidspunktet ble brukt beskrivende for et spesielt produkt, her skivede poteter stekt i olje. Om begrepet tidligere oppfylte betingelsene for varemerkere registreringen er uten betydning idet lagmannsretten legger til grunn at det i alle fall i god tid før registreringstidspunktet hadde mistet de nødvendige karakteristika det tidligere hadde. ”Potetgull” beskrev også tilsvarende produkter som var navngitt med andre betegnelser, for eksempel potetchips eller bare chips.”⁶⁴

Distinktivitetskravets begrunnelse er to-delt. For det første er merker uten distinktiv evne ikke egnet som kjennetegn fordi merket ikke vil oppfylle opprinnelsesgarantifunksjonen. For det andre er friholdelsesbehovet et viktig hensyn bak kravet.⁶⁵ Tegn eller betegnelser som er rent beskrivende eller dagligdagse for en vare eller tjeneste skal ikke belegges med enerett av *en* næringsdrivende, men skal friholdes slik at enhver kan bruke det i markedsføring eller omtale

⁶⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 55-56

⁶¹ C-517/99, BRAVO, premiss 31

⁶² Rt. 2005 s. 1601, premiss 41

⁶³ 2. Avd kj. 4773, NIR 1985 s. 416

⁶⁴ LB-2015-195034, s. 13

⁶⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 57

av sine produkter.⁶⁶ Friholdelsesbehovet vil i forhold til de distinktive merkene, melde seg før man kommer i en situasjon med degenerasjon.⁶⁷

Helt kort kan det påpekes at graden av distinktivitet kan variere, og at det derav skilles mellom svake og sterke merker. Sterke varemerker er rene fantasibetegnelser i forhold til de varer det er brukt for, eksempelvis TESLA for biler eller TAFFEL for kullsyrevann. Svake merker er merker som helt eller delvis består av deskriptive, altså beskrivende elementer, for eksempel EXTRA, alene eller sammenstilt med et annet element. Skillet vil ha betydning i forhold til at sterke merker vil nyte et videre vern, enn de svake merkene. Nærmere om dette i punkt 5.2.4.

Et varemerke kan også registreres og vernes internasjonalt etter Madridprotokollens system. Reglene om internasjonale søknader er gitt i lovens kapittel 10 med tilhørende bestemmelser i varemerkeforskriften⁶⁸ kapittel 7. Ordningen Madridprotokollen etablerer går ut på at en innehaver av en nasjonal registrering eller en inngitt søknad i et land som er tilsluttet protokollen, kan på bakgrunn av denne registreringen eller søknaden, søke om internasjonal registrering gjennom WIPO.⁶⁹ Organisasjonen er ansvarlig for registrering av de internasjonale varemerkesøknader som søkes registret gjennom Madridprotokollen. Søknaden leveres til Patentstyret, i likhet med nasjonale søknader, som påser at søker er berettiget til å inngi slik søknad og at kravene til søknaden er oppfylt jf. vml. § 67, 1 og 2 ledd. Patentstyret skal også kontrollere at den internasjonale søknaden samsvarer med den nasjonale basisregistreringen eller basisøknaden, jf. vml § 68, 1 ledd. Finner Patentstyret at søknadene samsvarer, blir den oversendt til WIPO som overtar saken og registrer varemerket i det internasjonale registeret. Registreringen vil ha samme virkning som nasjonale varemerkeregistreringer i de tilsluttende landene søkeren utpeker, men det enkelte landes nasjonale registreringsmyndighet kan nekte å gi varemerket vern.

Får Patentstyret melding fra WIPO om at en varemerkeregistrering ønskes registret i Norge, skal registreringen undersøkes for å se om noe er til hinder for at registreringen kan få virkning i Norge, jf. vml § 70, 1 ledd. Er registreringsvilkårene, nevnt over, ikke oppfylt skal Patentstyret helt eller delvis avslå søknaden, jf. bestemmelsens 3 ledd. I en nyere avgjørelse fra KFIR ble ”A MINUTE TO LEARN ... A LIFETIME TO MASTER”⁷⁰ nektet registrert under henvisning til at merket ikke oppfylte kravet til særpreg, jf. vml. § 14, 1 ledd, 2 punktum.

⁶⁶ Rt. 2005 s. 1601, premiss 81

⁶⁷ Lassen og Stenvik (2011) s. 248

⁶⁸ Forskrift 25.06.2010 nr. 937

⁶⁹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 8

⁷⁰ KFIR sak 16/00043

Er derimot vilkårene oppfylt blir den internasjonale registreringen innført i Varemerkeregistret hos Patentstyret og kunngjort at den har virkning i Norge, jfr. § 70, 2 ledd. Internasjonale registreringer vil ha samme virkning ”som om varemerket var registrert her i riket” jf. vml. § 72, 1 ledd, og vernetiden er også den samme, jf. 2 ledd.

1.6.2 Vern på bakgrunn av innarbeidelse

I varemerkeretten møter man innarbeidelsesbegrepet i to former. For det første kan et fantasiord oppnå vern på bakgrunn av innarbeidelse og være beskyttet tilsvarende de registrerte merkene jf. vml. § 3, 3 ledd. For det andre kan merker som i utgangpunktet er beskrivende og kan nektes registrert oppnå særpreg gjennom bruk, og dermed tjene som varemerke. Det er førstnevnte som vil bli nærmere gjennomgått.⁷¹

Til forskjell fra de registrerte varemerkene er det ingen formkrav når det gjelder vern gjennom innarbeidelse, men vml. § 3, 3 ledd oppstiller flere vilkår som må være oppfylt for at et varemerket skal anses innarbeidet. Et varemerke anses som innarbeidet når det er ”godt kjent” som ”noens særlige kjennetegn” for ”omsetningskretsen her i riktet”, jf. vml. § 3, 3 ledd, 2 pkt.⁷²

Bestemmelsen inneholder som nevnt ikke et uttrykkelig krav til særpreg. Kravet ligger imidlertid i formuleringen ”særlig kjennetegn”.⁷³ Er merket ikke særpreget vil det ikke være egnet til å skille ens varer og tjenester fra andres og vil derfor vanskelig kunne innarbeides som noens særlige kjennetegn.

Hovedvilkåret er at merket må anses som ”godt kjent”. Det kan ikke gis noe generelt svar på hva som ligger i dette. Her vil det være flere forhold som må tas i betraktning. Intensiteten i bruk av merket, hvor lang tid varemerke har blitt brukt og hvilken type vareart det er snakk om er momenter som vil ha betydning for vurderingen.⁷⁴ Det er viktig å poengtere at det ikke er innsatsen som er relevant, men resultatet av den innsatsen som er gjort. Dette har også blitt presisert av høyesterett.⁷⁵

⁷¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 246

⁷² Ibid. s. 37

⁷³ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 42

⁷⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 249-251

⁷⁵ Rt 2005 s 1601, premiss 54

Tidsaspektet kan være et moment i vurderingen av om merket kan anses som ”godt kjent”. Høyesterett har imidlertid ikke hatt en bestemt oppfatning av tidsperspektivet. I GULE SIDER-dommen kom flertallet til at;

”Det gjelder ikke noe bestemt tidskrav her. Vurderingen må – også når et gjelder merker som opprinnelig var deskriptive – knytte seg til virkningen av markedsføringen og ikke varigheten av denne.”⁷⁶

Mindretallet uttalte at fire år var for kort tid for å innarbeide et varemerke.⁷⁷ Høyesterett har også tidligere uttalt at et varemerke umulig kan bli innarbeidet på ti måneder.⁷⁸ Juridisk teori⁷⁹ gir heller ingen klar oppfatning av hvor kort eller lang tid som må ha gått, og det kan derfor vanskelig oppstilles en bestemt tidsramme her.

I varemerkesaker er det ”omsetningskretsen” som er målestokken for den aktuelle vurderingen. Dette er også gjeldene i spørsmålet om et varemerke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse. Det er altså ”omsetningskretsen” som er målestokken for om varemerke anses som ”godt kjent” og dermed har oppnådd vern etter loven. Det fremkommer av bestemmelsen at hvem som er omsetningskretsen avhenger av de varer og tjenester det gjelder. Omsetningskretsen kan være en liten regional gruppe eller hele landes befolkning. Den kan være innenfor næringsdrivende eller forbrukere, og vil derfor variere i forhold til om det er spesialutstyr innenfor medisin, eller om det er forbruksvarer fra dagligvarebutikken.⁸⁰ Det kan ikke angis hvor stor prosentandel av omsetningskretsen som må kjenne til merket, for at det kan anses som ”godt kjent”. Dette er slått fast i praksis⁸¹ og lagt til grunn i juridisk teori⁸².

Det er omsetningskretsen ”her i riket” det kommer an på, men det er ikke et krav at merket har blitt *brukt* her til lands, jf. 2. avdelings kjennelse, RED BULL.⁸³ Det kreves heller ikke at det er kjent i omsetningskretsen hvem merket stammer fra, jf. bestemmelsen ordlyd ”noens”. ”Omsetningskretsen” vil også være et vurderingstema i forhold til degenerering av varemerker og jeg kommer derfor nærmere inn på dette i punkt 2.4.2.

⁷⁶ Rt. 2005 s. 1601, premiss 59

⁷⁷ Premiss 98

⁷⁸ Rt. 1975 s. 756, s. 761

⁷⁹ Lassen og Stenvik (2011) s. 250

⁸⁰ Ibid. s. 244, C-301/07 PAGO, premiss 22

⁸¹ Rt. 2005 s 1601, premiss 61 jfr. C-108-109/97 premiss 51.

⁸² Viken (2012) s. 80

⁸³ PS-2007-7628

Merket må være ”godt kjent” som *kjennetegn*. Det er ikke tilstrekkelig at merket er godt kjent som navn eller som en betegnelse.⁸⁴ Dette er et sentralt spørsmål i POTETGULL-saken. Det er liten tvil om POTETGULL, er godt kjent for en stor del av den norske befolkningen, noe annet er om det er godt kjent som kjennetegn.

Vernet for de innarbeide varemerkene gjelder, til forskjell fra registrerte, bare for de varer eller tjenester som varemerket faktisk er innarbeidet for. Som nevnt over, vil de registrerte merkene alltid ha landsdekkende beskyttelse, mens de innarbeidede merkene kun har vern innen for det geografiske området der det faktisk er innarbeidet. Dette kan gjelde hele landet eller kun i en liten by.⁸⁵

1.7 Tap av retten til varemerket

Bortfall av vern er noe forskjellig for de registrerte og innarbeidede merkene, selv om det for begge del innebærer at merkets funksjon og verdi er borte.

Vernet for innarbeidede varemerker består ”når og så lenge” merket er godt kjent som noens kjennetegn.⁸⁶ Ordlyden ”så lenge” presiserer at beskyttelsen ikke nødvendig vis faller bort når bruken av merket opphører,⁸⁷ men vernet vil bortfalle når merket ikke lengre er ”godt kjent som noen særlige kjennetegn” jf. vml § 3, 3 ledd. Merket kan gå i glemmeboken, eller som i tilfellet omhandlet her – degenerere. For de registrerte merkene er dette annerledes. Det kan sies at eneretten til et registrert varemerke skaper en presumsjon for en rett. Registreringen kan på et hvilket som helst tidspunkt slettes eller kjennes ugyldig etter reglene i varemerkeloven kapittel 5, hvis noen utfordrer registreringen.⁸⁸ Det er slettelse av registreringen som her er interessant, og bestemmelsene i §§36-37 inneholder de forskjellige slettelsergrunnene.

Etter vml. § 37 kan et varemerke bli slettet på grunn av manglende bruk. Bestemmelsen er ikke relevant for redegjørelse av oppgavens tema og vil ikke bli nærmere behandlet. Vml. § 36 angir de materielle vilkår for når et varemerke kan slettes, på bakgrunn av forhold som har oppstått etter at merket ble registrert. Det vil foreligge en slettingsgrunn etter bestemmelsen hvis merket enten; er blitt stridene mot ”offentlig orden eller moral” jf. bokstav a, har blitt den ”alminnelige betegnelsen” for de varer eller tjenester som det er registret for jf. bokstav b, eller hvis merket har blitt ”egnet til å villedle” jf. bokstav c. Bokstav d gjelder særlig slettel-

⁸⁴ 2. avd. kjennelse 4797 JEEP, NIR 1982 s. 130

⁸⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 39-40

⁸⁶ Ibid. s. 245

⁸⁷ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 42

⁸⁸ Lassen og Stenvik (2011) s. 204

sesgrunner for fellesmerker. Bestemmelsen gjelder også for internasjonalt registrerte merker, jf. vml. § 72, 3 ledd.

Det er bokstav b i § 36 som er den relevante bestemmelsen for oppgaven, og som gjennomfører TMD artikkel 12, 2, bokstav a. En registrering kan også delvis slettes jf. vml. § 36, 1 ledd jf. § 38, som gjennomfører TMD artikkel 13. I de tilfeller der et varemerke er registrert for flere varer eller tjenester kan merket ha blitt den alminnelige betegnelsen kun for en eller noen av de varene merket er registret for. Resultatet vil da bli at registreringen kun slettes med virkning for den eller de varene eller tjeneste dette gjelder.⁸⁹

For at registreringen skal slettes fra varemerkeregisteret må det reises slettelssøksmål ved domstolene eller inngis krav om overprøving til Patentstyret, av den eller de som mener at varemerket har blitt en alminnelig betegnelse, og dermed bør friholdes. Dette blir nærmere behandlet i oppgavens punkt 3.

⁸⁹ Ot.prp. nr 98 (2008-2009) s. 69

2 Degenerasjon

2.1 Det rettslige grunnlaget

Degenerasjon er regulert i vml. § 36 første ledd bokstav b;

”En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter bestemmelsene i §§ 38 til 40 hvis:

b) merket, som følge av merkehaverens handlinger eller passivitet, er blitt den alminnelige betegnelsen innen bransjen for slike varer eller tjenester som det er registrert for.”

2.2 Degenerasjonsbegrepet

Som redegjort for i punkt 1.6.1 er det en forutsetning for registrering av et varemerke at distinktivitetskravet er oppfylt. Hvis varemerket mister sitt særpreg, vil ikke lengre merkets hovedfunksjon – opprinnelsesgarantifunksjonen være tilstede. Da står varemerket i fare for å degenerere. Vml. § 36, 1 ledd, bokstav b bestemmer at varemerket skal slettes fra varemerke-register, hvis så er tilfellet, og de øvrige vilkårene for det er oppfylt.

Degenerasjonsbegrepet er i utgangspunktet et samspill mellom semantikk og juridiske faktorer. Det er den språklige utviklingen som ligger til grunn for ordets betydning og de juridiske faktorene vil være med på å avgjøre merkets skjebne. Når et varemerke degenererer går det over fra å være noens særmerke, med evne til å skille ens varer og tjenester fra andres, til å bli språkets ”alminnelige betegnelse” på de varer eller de tjenester det er registrert for.⁹⁰ Er dette tilfellet vil merkehaver miste sin enerett til merket. Merkehaver vil ikke lenger kunne forby konkurrenter og andre å benytte varemerket i sin markedsføring. Det har blitt en alminnelig betegnelse som bør friholdes. Dette er drastisk for en merkehaver, ettersom retten til varemerke kan representere store verdier – spesielt hvis varemerket har blitt godt kjent. Som eksempel kan vi ta LEGO. Verdien av LEGO som varemerket er estimert til 7, 1 milliarder dollar⁹¹ og befinner seg på Forbes liste over de 100 mest verdifulle varemerkene i verden. Hvis varemerke LEGO skulle degenerert og alle andre kunne markedsført sine bygge-klosser i plast, som LEGO-klosser, ville varemerket mistet sin verdi.

⁹⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 123

⁹¹ <http://www.forbes.com/companies/lego-group/>

Det er viktig å presisere at degenerasjon inntreffer på bakgrunn av forhold som oppstår *etter* registrering.⁹² Merket vil, på grunn av en naturlig språklig utvikling, gå over til å bli en generisk betegnelse. Under punkt 2.4.1 vil jeg gå nærmere inn på årsaker til dette og i punkt 4 vil jeg ta for meg hvilke typer av tiltak en merkehaver kan foreta seg for å unngå degenerasjon.

Litteraturen er stort sett taus når det gjelder tidsaspektet for degenerasjon. Dette avhenger av flere faktorer og vil være svært individuelt fra merke til merke. Den danske advokaten Knud Wallberg har skrevet ”Efter længre tids brug vil man end ikke erindre, at der oprindeligt var tale om varemærker.”⁹³ Det vanlige er nok at det vil være et resultat av lengre tids bruk, såkalt ”slitasjedegnering”. Men, ved massiv markedsføring av merket, kan dette gå svært raskt. Det vil avhenge av forbrukerens oppfatning av merket – hvor raskt ordet blir ”snappet opp” i daglig tale. I likhet med når et merke anses å ha fått vern gjennom innarbeidelse kan det vanskelig oppstilles en bestemt tidsramme for når et merke har degenerert. Hvor lang tid som må gå fra registrering av merket til det har gått over til en generisk betegnelse, kan det ikke gis et klart svar på. Som jeg kommer nærmere tilbake til under punkt 2.5 er innarbeidelse motstykket til degenerasjon.

Jeg minner om forskjellen når det gjelder tap av merkets vern, nevnt i 1.7.

2.3 Hva kan være gjenstand for degenerasjon?

Alt som kan være et varemerke⁹⁴, vil også være gjenstand for degenerasjon, men det er særlig ordmerkene som er utsatt.⁹⁵ Dette fordi at vi mennesker veldig lett ønsker nye ord velkommen inn i vår dagligtale. Hva gjelder ordmerkene spesielt, vil det være en vanskelig balansegang mellom et sterkt innarbeidet ordmerke på grunn av god markedsføring, og faren for å bli den alminnelige betegnelsen på varen eller tjenesten merket er markedsført under. Det finnes mange eksempler på ord vi i dag ser på som generiske betegnelser som en gang i tiden var vernet som varemerke for en bestemt type vare. Her kan nevnes dynamitt, grammofon, vaselin, primus, lineoleum⁹⁶, tørkerull⁹⁷ og singer.

⁹² Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 67

⁹³ Wallberg (2008), s 43

⁹⁴ Se punkt 1.5

⁹⁵ Lassen og Stenvik (2011), s 123

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ NIR 1985 s. 416

Tjenester kan også degenerere og fra nyere tid har GOOGLE blitt trukket frem som et eksempel.⁹⁸ Dette er ikke overraskende, tatt i betraktning GOOGLES store markedsposisjon når det gjelder søkemotor på internett og det faktum at ”å google” for lengst har sneket seg inn i vår dagligtale.⁹⁹ US District Court, District of Arizona hadde imidlertid en annen oppfatning i sak Elliot v. Google Inc. Saksøker, David Elliot, krevde i 2014 at GOOGLE skulle slettes fra det amerikanske varemerkeregisteret ettersom han mente merket hadde degenerert. Etter fremleggelse av markedsundersøkelser som viste at 94% av omsetningskretsen oppfattet GOOGLE som et varemerke konkluderte retten med at ”the undisputed evidence is that the consuming public overwhelmingly understands the word google to identify a particular search engine, not to describe search engines in general.”¹⁰⁰ Distinktiviteten og opprinnelsesgarantifunksjonen var fortsatt tilstede og varemerket kunne ikke anses degenerert.

DNB sin nye betalingstjeneste via app, VIPPS har vært en enorm suksess markedsføringsmessig. Varemerket ble lynraskt innarbeidet og tatt opp i språket. ”Å vipse” eller ”vipser du meg pengene” er på alles lepper. Dette enten det er mellom venner, på markedet på Vestkanttorget på lørdager, eller for å betale for billett på trikken. På tross av at DNB har registrert VIPPS hos Patentstyret i forskjellige varianter, er diskusjonen allerede stor rundt spørsmålet om VIPPS kan anses å ha blitt synonymt med å overføre penger via app og dermed degenerert. Foreløpig står varemerkeregistreringen, men vi får se om andre aktører vil utfordre registreringen, nå som konkurransen har blitt større, både fra DanskeBank med sin MobilPay og Sparebank1 med mCash.

Det er ikke utenkelig at også andre typer varemerker kan være gjenstand for degenerasjon. I Oslo byretts dom 31. oktober 1958 ble et figurmerke bestående av oransje striper, som var registrert for forstivningsstoffer, kjent ugyldig ”fordi merket hadde tapt sitt særpreg”. Byretten uttalte at ”[s]om forholdet er i dag har bruken av farvede striper i forstivningstoffene fått en utbredelse som nærmest gjør det utenkelig at stripene (...) skal fremtre som en enkelt produsents merke.”¹⁰¹ Degenerasjon kan også være tilfelle for vareutstyr, såkalte 3D-merker. Det er veldig lite praksis på området, men som et eksempel kan nevnes C-136/02 p, Mag Instrument Inc, hvor registrering av formen til en lommelykt ble nektet nettopp fordi det var den alminnelige formen til en lommelykt.

Geografiske betegnelser kan som nevnt vernes som varemerker og det kan også her være en fare for degenerasjon. Er dette tilfelle vil ikke den geografiske betegnelsen lenger oppfattes

⁹⁸ Helset, m.fl. (2009), s 184

⁹⁹ <http://www.iptrollet.no/search?q=degenerering>

¹⁰⁰ Elliot v Google inc., 2014 WL 4470390

¹⁰¹ NIR 1959 s. 135, på side 136.

som geografisk betegnelse i omsetningslivet, men kun som betegnelse på en bestemt type vare. Eksempler på noen merker som kan stå i fare er CHAMPAGNE, COGNAC og DIJON.¹⁰² Degenerering av geografiske betegnelser kan skape flere problemer. Produsentene vil tape sitt kjennetegn som brukes i markedsføringen og den verdifulle goodwill som følger med merket. Forbrukerne på sin side vil miste et nyttig hjelpemiddel til å orientere seg blant alle andre varer og tjenester, som kan være viktig i forhold til valg av produkt i en kjøpsituasjon.¹⁰³ Det har ikke vært mulig å finne et eksempel på en geografisk betegnelse som har degenerert. Grunnen kan være at geografiske betegnelser i utgangspunktet ikke kan registreres som varemerke, jf. punkt 1.5, og at det vil være et særlig friholdelsesbehov når det gjelder slike merker.

Fellesmerker, jf. vml § 1, 2 ledd er eksempel på varemerker som med mindre sannsynlighet vil stå i fare for å degenerere. Fellesmerker har en kvalitets- eller kontrollfunksjon, som kun kan brukes av for eksempel medlemmer av en forening eller av en myndighet.¹⁰⁴

2.4 Årsak til degenerasjon

*”It is stated ... that the question of degeneration is a question of fact, not one of law.”*¹⁰⁵

Sett fra merkehavers ståsted er degenerering, eller faren for degenerasjon, en svært uheldig situasjon. Det ligger mye arbeid og penger bak et kjent varemerke, og det kan representere store verdier som vil gå tapt ved degenerering. Det er i størst utstrekning de mest verdifulle merkene som rammes – de merkene med sterkest innarbeidelse, som spiller en dominerende rolle i markedet.¹⁰⁶

Til illustrasjon ble det uttalt Rt. 1973 s. 1033; ”Det er på det rene at ‘Potetgull’ er markedsført i over 30 år og med en virkelig kommersiell suksess. Etter rettens mening har Maarud innarbeidet ‘Potetgull’ på det norske markedet i så sterk grad at merket står i fare for å bli en artsbetegnelse for franske poteter.”¹⁰⁷ Spørsmålet i saken var om BACONGULL krenket det registrerte varemerke GULD. Høyesterett besvarte dette negativt da GULD ble ansett som et merke med svak grad av distinktivitet. I dag, 43 år senere, er spørsmålet om Maaruds regist-

¹⁰² Asland, s. 370

¹⁰³ Ibid. s. 379

¹⁰⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 488

¹⁰⁵ Holmquist (1971) s. 343

¹⁰⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 124

¹⁰⁷ Rt 1973 s. 1033, s. 1041

erte varemerke POTETGULL har degenerert oppe i rettssystemet.¹⁰⁸ Jeg kommer nærmere tilbake til saken gjennom oppgaven.

2.4.1 Faktiske årsaker

Hvis en merkehaver oppnår et faktisk eller rettslig monopol på varen er risikoen for degenerering særlig stor. Introduseres det et helt nytt produkt på markedet, uten at det samtidig introduseres en generisk betegnelse for produktet, vil risikoen være aller størst.¹⁰⁹ Her vil forbrukeren ofte begynne å blande sammen varens generiske betegnelse og det ordmerke som varen selges under.¹¹⁰ Et illustrerende eksempel er respatex, som ble produsert av Norsk Hydro. Respatex var opprinnelig et registrert varemerke, men på grunn av den store utbredelsen i møbelproduksjonen på 60- og 70-tallet degenererte varemerket og ble en fellesbetegnelse på selve produkttypen.¹¹¹

En monopolstilling behøver ikke alltid å føre til degenerering. TINE SA hadde fra 1942 til 1996 monopol på salg av meieriprodukter. Synnøve Finden anførte i forføynings-saken for lagmannsretten, at dette måtte tas i betraktning i vurderingen av varemerkeregistreringen, JARLSBERG og JARLSBERGOST - da andre aktører ikke hadde hatt mulighet til å utfordre registreringen. Lagmannsretten uttalte at monopolstillingen som forelå ikke kunne ”være av betydning for vurderingen av kravet til særpreg. Det er ingen holdepunkter i teori eller rettspraksis for at en tilbyder i en monopolsituasjon skal få sine varemerker annerledes vurdert (...)”¹¹²

Patentbeskyttende produkter står i en særlig utsatt stilling. Her vil det være tale om en ny vareart som entrer markedet. Situasjonen vil være at det selskapet som har patent og eneretten til å utnytte oppfinnelsen, er eneste leverandør av produktet til markedet under hele patenttiden (20 år)¹¹³ og da bare under *et* varemerke. Problemet oppstår når patenttiden utløper. Da kan andre utnytte oppfinnelsen og forsyne markedet med samme produkt. I et slikt tilfelle vil det være gode muligheter for at det første varemerket varen ble produsert under forblir for publikum den alminnelige betegnelsen på varen.¹¹⁴ Hvis dette er tilfellet har det i noen land den konsekvensen at varemerkeretten faller bort ved patenttidens utløp, hvis det ikke kan be-

¹⁰⁸ LB-2015-195034

¹⁰⁹ Helset, m.fl. (2009) s. 184

¹¹⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 124

¹¹¹ <https://no.wikipedia.org/wiki/Respatex>

¹¹² LB-2016-56897, s. 7

¹¹³ Patentloven av 15. desember 1967 nr. 9, § 40.

¹¹⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 124

vises at det er et annet ord for produktet. Dette blir kalt Singer-doktrinen¹¹⁵ og har sitt opphav fra da SINGER fikk patent på sin oppfinnelse – symaskinen. SINGER ble raskt synonymt med symaskin. Vi har ingen slik regel i Norge, men varemerket må regnes som tapt, også hos oss, hvis ikke det finnes et annet ord for produktet enn patenthavers varemerke.¹¹⁶

Uavhengig av om man har patent på varen, som varemerket selges under eller ikke, kan varemerkehaver komme opp i en så stor markedsandel at han får en klart dominerende markedsposisjon. Dess større markedsposisjon merket har, jo mer overhengende er faren for degenerasjon.¹¹⁷ Dette ble pekt på i tingrettens avgjørelse i POTETGULL-saken¹¹⁸, uttalt i forbindelse med spørsmålet om POTETGULL var å anses som beskrivende for varens art;

”Maarud var enerådende på det norske markedet frem til en gang på 60-tallet. Markedsandelen på 60-tallet var om lag 75%, og har gradvis blitt redusert til 55% i dag. Med en slik markedsandel er faren stor for at et ord som i utgangspunktet er ment som varemerke, kan bli beskrivende for et vareslag.”

Det er tidligere nevnt at geografiske betegnelser også er gjenstand for degenerasjon. Det må påpekes, som fremhevet av Holmquist¹¹⁹, at det i slike tilfeller vil skille seg fra degenerering av andre varemerker. Geografiske betegnelser er i utgangspunktet fellesnavn og er i seg selv generiske. Degenerering av geografiske betegnelser vil først foreligge når tilknytningen til opprinnelsesområdet er tapt. Dette vil også stille seg annerledes når det gjelder tiltak en merkehaver kan foreta seg når det gjelder forsvar mot degenerering. Jeg vil komme nærmere inn på dette under punkt 4.

2.4.2 ”Innen bransjen”

Lovgiver bruker i vml. § 36 formuleringen ”innen bransjen”. Formuleringen er ikke brukt noe annet sted i loven og forarbeidene utdyper ikke hva som ligger i begrepet. Vurderingstemaet er hvordan merket blir oppfattet i markedet. ”Omsetningskretsen” er som nevnt, målestokken for innarbeidelse, jf. vml. § 3, 3 ledd, og den vil variere avhengig av det konkrete tilfellet og

¹¹⁵ Holmquist (1971), Kap 6.

¹¹⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 124

¹¹⁷ Ibid. s. 125

¹¹⁸ TOSLO-2015-62184, s. 7

¹¹⁹ Holmquist (1971), s. 103

hva slags vare eller tjeneste det er snakk om.¹²⁰ Dette vil også være tilfellet ved degenerering. Innarbeidelse er motstykket til degenerering¹²¹ og når vurderingstemaet er det samme, vil det være en naturlige oppfatning at ”innen bransjen” og ”omsetningskretsen” er det samme vurderingskriteriet. Praksis gir også en indikasjon på dette, jf. under. Spørsmålet blir så hvem i markedet som skal legges til grunn for vurderingen – de næringsdrivende eller forbrukeren.

I GULE SIDER-dommen var flertallet og mindretallet uenige om hvem som var den relevante omsetningskretsen i vurderingen av om merket var innarbeidet. Flertallet tok utgangspunkt i at omsetningskretsen kan deles inn i to hovedgrupper; ”De som normalt kan tenkes å kjøpe vedkommende produkt, og de som handler med produktet.”¹²² Flertallet konkluderte med at det var de næringsdrivende som var den relevante omsetningskretsen¹²³. Ordlyden i vml. § 36, ”innen bransjen”, taler også for dette. Den gir inntrykk av at det er ”bransjeoppfatningen” som er avgjørende i vurderingen og ikke eventuelle sluttbrukere, typisk forbrukerne av de varer og tjenester merket er registrert for.¹²⁴ Forbrukeren kan imidlertid ikke utelates fra vurderingen, ifølge mindretallets uttalelse. Annenvoterende mente det måtte være telefonabonentene, altså sluttbrukerne, som var den relevante omsetningskretsen.¹²⁵ Det ble vist til EU-domstolens avgjørelse, Björnekulla C-371/02, til støtte for argumentasjonen, som omhandler oppgavens aktuelle bestemmelse i TMD art. 12, 2 a.

Ordlyden i § 36 i den norske varemerkeloven må tolkes i lys av varemerkedirektivets bestemmelse og i lys av sitt formål og funksjoner, redegjort for over.¹²⁶ Ordlyden i TMD art 12, 2 a gir ingen nærmere veiledning da denne taler om ”in the trade” i en engelske versjonen og ”inden for handelen” i den danske versjonen. Hva som nærmere ligger i direktivets tekst ble utdypet av EU-domstolen i sak C-371/02, Björnekulla. Saken gjaldt to matproduksjonselskaper hvor selskap A hadde anlagt sak mot selskap B om slettelse av varemerkeregistreringen ”Bostongurka”. Begrunnelsen for kravet var at varemerket hadde mistet sitt særpreg da ”Bostongurka” ble oppfattet som artsbetegnende for syltede, hakkede agurker som varemerket var registrert for. Spørsmålet i saken var hvilken kundekrets som skulle legges til grunn for vurderingen av om varemerket hadde blitt en alminnelig betegnelse ”inden for handelen”, når varen går gjennom flere ledd.¹²⁷

¹²⁰ Se punkt 1.6.2

¹²¹ Se punkt 2.5

¹²² Premiss 55

¹²³ Premiss 56

¹²⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 123

¹²⁵ Premiss 92

¹²⁶ Punkt 1.2

¹²⁷ C-371/02, avsnitt 12

EU-domstolen kom til at den relevante kundekretsen i vurderingen, vil være ”samtlige forbrukere eller endelige brukere”.¹²⁸ Altså - der et produkt omsettes til forbrukere, vil det være sluttbrukerens oppfatning av merket som er avgjørende. EU-domstolen bemerket videre at hvis det foreligger fler ledd i distribusjonskjeden, før produktet når sluttbrukeren, skal det tas hensyn til hvordan mellomleddene oppfatter merket.¹²⁹

Utfallet i Björnekulla-saken ble gjentatt i sak C-409/12, Kornspitz. EU-domstolen påpekte her at selv om det skulle tas hensyn til mellomleddene, vil det være oppfattelsen hos forbrukerne som er avgjørende.¹³⁰ Selv om mellomleddene var bevisste på ”varemerkets eksistens”, kunne ikke dette utelukke tap av varemerket. Det var derfor tilstrekkelig at merket var blitt den alminnelig betegnelsen for varen ”fra alene dens endelige brugers synspunkt.”¹³¹

Det er altså forbrukerens oppfatning som er avgjørende i vurderingen av om merket har blitt den ”alminnelige betegnelsen innen bransjen”, jf. vml § 36, 1 ledd bokstav b. Til dette må det påpekes at forbrukerens oppfatning kan variere tatt regionale forskjeller i betraktning. Som eksempel kan nevnes at der en på østlandet vil si POTETGULL om potetskiver stekt i olje, vil en vestlending kalle dette for chips. Etter min mening kan man i tillegg ikke alltid legge avgjørende vekt på forbrukerens oppfatning. Hvis det eksisterer en merkebevissthet, i for eksempel forhandlerleddet, vil ikke merkets distinktivitet være fullstendig nedslitt da det fortsatt, for noen, kommuniserer opprinnelse. Dette kan tale mot at merket har degenerert.

2.5 Innarbeidelse – motstykket til degenerasjon. Markedsundersøkelser.

Innarbeidelse og degenerering er motstykker til hverandre og dette viser seg særlig på to punkter. Som nevnt tidligere er det ingen klar tidsramme for når et merket har oppnådd vern gjennom innarbeidelse eller når et merke anses som degenerert. I begge tilfeller vil tidsrammen alltid vil være relativ i forhold til andre faktorer. Massiv markedsføring kan føre til styrket særpreget og innarbeidelse, samtidig som det kan føre til svekket særpreget og tap av eneretten til merket. Hvem og hvor stor omsetningskretsen er, hvilken type varer og tjenester det er snakk om, hvordan merket brukes og situasjonen på markedet – eksempelvis ved en monopolstilling, er faktorer som spiller inn i begge tilfeller. Tatt i betraktning at oppfatningen av merket vurderes av samme ”omsetningskrets”, jf. over, er det ikke tale om et tydelig skille for når et varemerke er ”godt kjent som noens særlige kjennetegn” jf. vml § 3, 3 ledd og når det er

¹²⁸ Premiss 25-26

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Premiss 28-29

¹³¹ Premiss 29-30

gått over til å bli den ”alminnelige betegnelsen” for varen eller tjenesten, jf. vml § 36, 1 ledd, bokstav b.

Det ble i punkt 1.6.2 vist til at det ikke kan oppstilles en bestemt prosentats over hvor stor del av kretsen som skal kjenne til merket for at det anses som innarbeidet. Dette gjelder også ved degenerering, hvor det heller ikke kan vises til en terskel eller prosentats for å avgjøre om et merke har degenerert. Siden disse to er motstykker til hverandre kan det stilles spørsmålstejn ved, om hvis det en gang blir oppstilt en terskel for den ene, om den kan være anvendelig på den andre. Det må imidlertid påpekes at det er uttalt i forarbeidene at ”(...)slike tallfestende grenser ville harmonisere dårligst mulig med tradisjonell konkurranserettslig tenking og rettsanvendelse her i landet.”¹³² Det er utover dette en tilsynelatende hårfin balanse mellom vern og degenerering, og det vil være vanskelig å konstatere konkret når hva er tilfellet.

Selv om det ikke kan oppstilles krav til en bestemt prosentandel som må kjenne til merket, er markedsundersøkelser et nyttig verktøy i varemerketvister. Markedsundersøkelser er ofte brukt som bevis i varemerkesaker, særlig for å dokumentere innarbeidelse. Undersøkelser vil være relevante for å kartlegge markedets, herunder den relevante omsetningskretsens, oppfatning av varemerket.¹³³ Undersøkelsene vil være av kvantitativ metode, basert på analyser av ulike former for innsamlet data, fra et representativt utvalg.¹³⁴ For at resultatene av undersøkelsen skal ha bevisverdi må visse kriterier ved utvalget være oppfylt, blant annet hvilken krets som er spurt og antall personer.

Dokumentasjon for omsetningskretsens oppfatning av merket vil også være sentral i vurderingen av om varemerket har blitt den ”alminnelige betegnelsen” for de varer eller tjenester som det er registrert for, jf. vml. § 36, 1 ledd, b.¹³⁵ Markedsundersøkelser ble trukket frem i tingretten både i POTETGULL-saken¹³⁶ og i JARLSBERG-saken¹³⁷ for å underbygge påstanden om at merket ble oppfattet som en alminnelig betegnelse. I begge tilfeller ble undersøkelsene kritisert av sakkyndige, på forskjellige grunnlag. For å trekke frem et eksempel ble markedsundersøkelsene fremlagt i JARLSBERG-saken kritisert for ledende spørsmål og for at antallet respondenter utgjorde et for lite utvalg til at det kunne være ”representativt for det markedet osten selges i.” Retten sluttet seg til dette og fant det ikke bevist at JARLSBERG

¹³² Ot.prp. nr. 59 (1994-1995) s. 94

¹³³ Viken (2012) s. 20

¹³⁴ Ibid. s. 27

¹³⁵ Ibid. s. 48

¹³⁶ TOSLO-2015-62184, s. 9

¹³⁷ TFOLLO-2016-26392, s. 8

hadde blitt ”den alminnelige betegnelsen innen bransjen for slike varer, jf. varemerkeloven § 36.”¹³⁸

Markedsundersøkelser kan altså gi en pekepinn i forhold til markedets oppfatning, men oppfyller ikke undersøkelsen visse kriterier vil bevisverdien kunne bli usikker. Samtidig må markedsundersøkelsens relevans alltid sees i lys av det juridiske vurderingstemaet.¹³⁹

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Viken (2012) s. 46

3 De prosessuelle sider ved degenerasjon

3.1 Avgjørelsen om sletting tas av domstolene eller Patentstyret

Når et varemerke, på bakgrunn av de forskjellige faktorer, har blitt den alminnelige betegnelsen for varen eller tjenesten foreligger det en slettelssesgrunn. I dette ligger det at andre, typisk konkurrentene, kan utfordre registreringen ved enten å reise slettelssesøkmål ved domstolene eller inngi krav om administrativ overprøving til Patentstyret. Blir det avsagt avgjørelse om sletting blir resultatet at registreringen blir slettet fra varemerkeregisteret.

I punkt 1.7 ble det nevnt at det er en forskjell i forhold til registrerte og innarbeidede varemerker når det gjelder degenerering og vernets bortfall. Det er kun registrerte merker som kan være gjenstand for slettelssesøkmål, eller overprøving. Som jeg kommer nærmere tilbake til under i punkt 4.1 vil slettelssesgrunnen være betinget av merkehavers subjektive forhold.

Ordningen med administrativ overprøving er nytt i forhold til 1961-loven. Det ble innført for å få et enklere, raskere og billigere alternativ til søksmål og domstolsbehandling i ugyldighets- og slettingssaker. Administrativ overprøving vil være best egnet i de tilfellene der sakene er enkle og oversiktlige.¹⁴⁰

I punkt 1.6.1, ble det nevnt at varemerker som er registrert i Norge gjennom en internasjonal søknad, vil ha samme virkning som om det var en nasjonal registrering, jf. vml. § 72, 1 ledd. Det fremkommer av bestemmelsens 3. ledd at en internasjonal registrering kan slettes etter bestemmelsene i kapittel 5, herunder lovens bestemmelse om degenerering. Reglene, hva gjelder slettelsses ved dom eller administrativ overprøving, vil derfor også gjelde for de internasjonale registreringene.¹⁴¹ Nærmere om dette nedenfor.

3.2 Hvem kan begjære sletting?

3.2.1 Krav om sakstilknytning

Vml. § 39, 1 punktum

”Søksmål eller krav om administrativ overprøving som bygger på §§ 35 til 37 kan reises eller fremsettes av enhver som har rettslig interesse i saken.”

¹⁴⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 226

¹⁴¹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 90

Bestemmelsen regulerer hvem som kan kreve en registrering slettet ved søksmål eller administrativ overprøving. ”Enhver” vil omfatte så vel private som næringsdrivende og begrensningen ligger i at personen som krever registreringen slettet må ha ”rettslig interesse” i få saken avgjort. Bestemmelsen viser til den alminnelige reglen om søksmålsinteresse i tvisteloven 2005 nr. 90 (heretter tvl.), § 1-3, 2 ledd og det er fremhevet i forarbeidene at reglen skal tolkes på samme måte som denne.¹⁴² Bestemmelsen lyder:

”Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til det.”

I korte trekk angir bestemmelsen de alminnelige betingelsene for å reise sak for domstolene. For å kunne ta ut søksmål må saksøker ha ”rettslig interesse” i saken.

3.2.2 Hva ligger i kravet om ”rettslig interesse”?

Det må her sondres mellom private saksøkere og saksøkere som er næringsdrivende. Overfor private saksøkere vil det stilles et strengere krav til ”rettslig interesse” og sakstilknytning. Grunnen til dette er at varemerkets beskyttelsesområde er begrenset til å gjelde ”i næringsvirksomhet” jf. vml. § 1 og varemerke kan derfor fritt brukes innenfor den private sfære. På bakgrunn av dette vil det kreves dokumentert en særlig rettslig interesse for å få merket slettet.¹⁴³

Kravet er betraktelig lavere for næringsdrivende. En varemerkeregistrering etablerer en enerett som kan begrense andre næringsdrivendes handlefrihet, og av den grunn må kravet til rettslig interesse anses oppfylt ved at en ellers må respektere eneretten, og ved at den næringsdrivende har tatt seg bryet å reise sak.¹⁴⁴ Patentstyrets uttalelse i en administrativ overprøving er beskrivende;

”Rettslig interesse anses å foreligge ved at en kravstiller kan ha interesse i å få avklart rettighetsforholdet av hensyn til egen virksomhet. Denne interessen må anses å oppfylle kravet til sakstilknytning ved at kravstiller har tatt seg bryet ved å fremme kravet, herunder også betaling av gebyr for behandling av saken (...) Sakens forhistorie, der krav-

¹⁴² Ot.prp. Nr. 98 (2008-2009) s. 69

¹⁴³ Lassen og Stenvik (2011) s. 225

¹⁴⁴ Ibid. s. 224

tiller har fått nektet sitt merke registrert på grunn av registreringen i nærværende sak, fjerner en hver tvil om at rettslig interesse foreligger.”¹⁴⁵

I visse tilfeller kan det være unntak fra kravet om rettslig interesse. En merkeholder kan selv fremsette krav om administrativ overprøving, jf. vml. § 39, 2 pkt. Det kan tenkes at en merkeholder kan ha interesse av en overprøvingssak for å få en vurdering av om registreringen av varemerket krenker en eldre varemerkerett. Her vil ikke kravet til rettslig interesse gjøre seg gjeldene. Patentstyret behøver heller ikke påvise rettslig interesse der de vil reise søksmål som bygger på § 36, jf. § 39, 3 punktum. Tredje punktum taler kun om ”søksmål”. Dette understreker at Patentstyret selv ikke kan sette i gang en sak om administrativ overprøving.¹⁴⁶

3.2.3 Når må det reises søksmål eller fremsettes krav om overprøving?

Det gjelder ingen tidsfrist for å reise slettingsøksmål eller fremsette krav om administrativ overprøving. I utgangspunktet kan slike krav og søksmål fremsettes i hele registreringens levetid, forutsatt at kravet til rettslig interesse er oppfylt for den som reiser søksmål eller fremsetter kravet.¹⁴⁷ For administrative overprøvelser kan inngivelse av kravet imidlertid ikke skje før innsigelsesfristen er utløpt og eventuelle innsigelsessaker er avgjort jf. vml. § 40, 1 ledd, jf. vml. § 26. Krav kan heller ikke inngis så lenge søksmål ved domstolene om sletting ikke er rettskraftig avgjort, jf. vml. § 41, 1 ledd, som skal hindre parallelle saker for Patentstyret og domstolen.¹⁴⁸ Adgangen til å kreve en registrering slettet kan bortfalle på grunn av passivitet, jf. blant annet vml. § 8, 1 ledd.¹⁴⁹

Er det blitt fremsatt krav om administrativ overprøving eller reist søksmål om sletting mot en varemerkeregistrering skal dette innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres, jf. vml. § 47.

3.3 Domstolsbehandling

Å gå i dybden når det gjelder saksgangen i sivile søksmål er utenfor oppgavens tema. Jeg vil redegjøre for det som er spesielt for slettingsøksmål i varemerkesaker, og legger til grunn at prosessforutsetningene for at en saksøkers krav skal kunne realitetsbehandles for domstolene er oppfylt.

¹⁴⁵ Sak nr 199807048, reg nr. 224166 CHRISTIANIA-ØL, side 3. Saken gjaldt sletting på bakgrunn av § 37.

¹⁴⁶ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 69-70

¹⁴⁷ Ibid. s. 69, Lassen og Stenvik (2011) s. 226

¹⁴⁸ Lassen og Stenvik (2011) s. 226

¹⁴⁹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 69

Søksmål om sletting er dispositive saker, dette vil si at partene har fri rådighet og domstolen kan ikke gå utenfor de påstander som er fremsatt. For saker som gjelder ugyldighet eller sletting av en varemerkeregistrering i medhold av vml. §§ 35-37 er Oslo tingrett tvunget verne-ting, jf. vml. § 62, 1 ledd, bokstav b. Det betyr at søksmål i tvister som gjelder sletting av en varemerkeregistrering på bakgrunn av degenerering bare kan anlegges for Oslo tingrett.¹⁵⁰ Reglene er ufravikelig og skal håndheves, ex officio.¹⁵¹ Vml. § 36 gjelder, som nevnt, også for internasjonale registreringer, jf. vml. § 72, 3 ledd, og § 62, 1 b må følgelig også gjelde slike søksmål.¹⁵² Vernetingsregelen kan ikke tolkes utvidende til å gjelde forhold som ikke er nevnt i bestemmelsen.¹⁵³ Andre domstolers adgang til prejudisiell avgjørelse av en registrering vil ikke bli behandlet.

Den som reiser slettings søksmålet må gi melding om dette til Patentstyret. Det samme gjelder alle lisenstakere som er registrert i varemerkeregisteret, jf. vml. § 64, 1 ledd. Overholdes ikke kravet om melding kan retten gi frist for å bringe forholdet i orden, men oversittes denne fristen skal saken avvises, jf. vml. § 64, 2 ledd. Det endelig utfall i saken skal innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres jf. vml. § 47, 1 ledd 2 punktum. Mekling i forliksrådet kan ikke skje i varemerkesaker jf. tvl. § 6-2, 1 c.¹⁵⁴

3.4 Fremsettelse av krav om administrativ overprøving

Vml. § 40 gir nærmere regler om inngivelse av overprøvingskravet og om saksbehandlingen i Patentstyret. Kravet om administrativ overprøving skal inngis skriftlig til Patentstyret, og oppfylle de krav som er oppstilt i vml. § 40, 1 ledd og § 39. Kravet må videre oppfylle vilkårene som er oppstilt i varemerkeforskriften¹⁵⁵ §§ 27 og 28, samt at det skal betales en avgift for behandling av saken. Er vilkårene oppfylt og saken egnet for administrativ overprøving, tar Patentstyret kravet under realitetsbehandling.¹⁵⁶ Er vilkårene ikke oppfylt skal det gis en rimelig frist for rettingen og blir mangelen ikke rettet innen fristens utløp skal saken avvises, jf. vml. § 40, 2 ledd, 1 og 2 punktum. Avisning av kravet på dette grunnlaget kan påklages, ”av den parten avgjørelsen har gått i mot”, til KFIR, jf. vml. § 49, 3 ledd.

¹⁵⁰ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 84

¹⁵¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 223

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Rt. 1993 s. 1127, NIR 1995 s. 684, s. 686

¹⁵⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 224

¹⁵⁵ Forskrift 25.06.2010 nr. 937

¹⁵⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 226

Kravet skal også avvises hvis Patentstyret finner at saken ikke egner seg for administrativ overprøving, jf. vml. § 40, 2 ledd, 3 punktum. Bestemmelsen never som eksempel tilfeller der de faktiske forholdene er omtvistet eller saken er lite opplyst. Patentstyret har etter bestemmelsen diskresjonær adgang til å avvise saker som ikke er egnet for administrativ avgjørelse. Forarbeidene nevner som eksempel at det i saken er behov for omfattende bevisførsel i forhold til sakens faktum.¹⁵⁷ Patentstyret har per i dag ikke hatt en sak hvor de har avist på dette grunnlaget. Det har forekommet saker hvor en part har anført at saken ikke egner seg for denne type behandling, men Patentstyret har vært uenig i dette og behandlet saken.¹⁵⁸ Avvisning av kravet fra Patentstyret på bakgrunn av dette kan ikke på klages til KFIR, jf. vml. § 49, 3 ledd, 2 pkt. Det vil heller ikke være adgang til å reise søksmål mot Patentstyrets avgjørelse, grunnet at vml. § 52 bare åpner for søksmål mot avgjørelser fra KFIR¹⁵⁹. Den som har fremmet kravet vil i midlertid ha mulighet til å reise alminnelig søksmål for domstolene, jf. § 52, 1 ledd 2 pkt, jf. punkt 3.3 over.

Patentstyret kan bare ta stilling til de forhold som er anført som grunnlag for overprøvingskravet, jf. § 40, siste ledd. Selv om det skal foretas en overprøving av varemerkeregistreringen skal det ikke foretas en fornyet prøving av varemerkets registerbarhet. Finner Patentstyret at vilkårene for sletting foreligger avises det beslutning om dette. I motsatt fall skal kravet avslås. Sletting kan skje for hele registreringen, eller for deler av den, slik at sletting bare vil ha virkning for enkelte av de varer eller tjenester merket er registrert for, jf. vml. § 38. Den part som avgjørelsen går i mot kan påklage avgjørelsen til KFIR jf. vml. § 49, 3 ledd, 1 pkt.

Litteraturen er knapp når gjelder administrative avgjørelser om sletting på bakgrunn av degenerering. Jeg har derfor vært i kontakt med Patentstyret. De kan fortelle at det inntil videre ikke har foreligget noen sak om administrativ overprøving som gjelder degenerering etter vml. § 36, og at de i mangel av avgjørelser ikke har noen erfaring hva gjelder dette temaet. Patentstyret viste imidlertid til en avgjørelse der det internasjonale ordmerket HOOVER PROFESSIONAL ble nektet registeret. HOOVER har, særlig i Storbritannia, degenerert og blitt synonymt med støvsuger og støvsuging. Patentstyret nektet registrering på bakgrunn av manglende særpreg. Klagenemda kom til et annet resultat og viste til at omsetningskretsen her i landet ikke ville oppfatte HOOVER som en generisk betegnelse. Merket ble derfor godtatt registrert av nemda.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 71

¹⁵⁸ Sak nr. 199807048, reg. Nr. 224166 CHRISTIANIA-ØL, side 2

¹⁵⁹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 71

¹⁶⁰ KFIR VM13/110

Klagenemdas avgjørelser kan bringes inn for domstolsprøving av den som saken går i mot, jf. vml. § 52, 1 ledd, jf. 2 ledd. Søksmål reises mot staten, innen to måneder, etter at melding om avgjørelsen er sendt til vedkommende part. Bli kravet om administrativ overprøving avvist eller avslått av KFIR, eller hvis de stadfester Patentstyrets avgjørelse om å avise eller avslå kravet, vil de administrative prøvingsmulighetene være uttømt, og kravet kan ikke bringes inn for domstolsprøving jf. bestemmelsens 3. ledd, 2 punktum. Det vil imidlertid være adgang til å reise alminnelig søksmål for domstolene¹⁶¹, se punkt 3.3.

Er det først fremmet et krav om administrativ overprøving, er det ikke et krav om at muligheten må være benyttet fullt ut. Slettingsøksmål for domstolene kan reises selv om det ikke foreligger en avgjørelse fra KFIR, men den administrative behandlingen må være avsluttet før det innledes søksmål, jf. vml. § 41, 2 ledd. Mulighetene for slettingsøksmål vil være de samme der kravet trekkes tilbake, eller avgjørelsen fra Patentstyret ikke påklages.¹⁶²

Det endelige utfallet i sak om administrativ overprøving skal innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres, på lik linje som at krav er fremsatt, jf. vml. § 47, 1 ledd, 2 pkt.

Virkningene av en avgjørelse fra Patentstyret eller domstolene vil bli nærmere gjennomgått i punkt 5, hvor det også vil bli vist til tilfeller der søksmål eller krav om overprøving ikke har endt i avgjørelse om sletting, og varemerket blir stående i varemerkeregisteret med de virkninger dette har, se punkt 5.2.4.

¹⁶¹ Lassen og Stenvik (2011) s 227, Ot.prp. nr 98 (2008-2009) s. 71

¹⁶² Ibid.

4 Forsvaret mot degenerasjon

4.1 Merkehavens subjektive forhold

Under punkt 2.4.1 ble det redegjort for de faktiske årsakene til degenerering av et varemerke. Her vil jeg behandle hva en merkehaber kan foreta seg av ulike tiltak for å unngå at de forskjellige årsakene fører til degenerasjon. Subjektive omstendigheter har en sammenheng med om degenerering kan konstateres i det enkelte tilfellet.

Det er en forutsetning for at registreringen skal bestå at distinktiviteten opprettholdes. Dette er merkehavens oppgave, og slettelsergrunnen etter vml. § 36, 1 ledd bokstav b og TMD artikkel 12, 2 a er betinget av at merkehaber kan bebreides for den uheldige utviklingen. Det er altså kun hvis utviklingen fra et varemerket til en ”alminnelig betegnelse”, skyldes merkehavens egne ”handlinger eller passivitet”, herunder aktive handlinger eller unnlater, at det vil være adgang for opphevelse av merkehavens rett. Lassen og Stenvik¹⁶³ fremhever at hvis en merkehaber står maktesløs overfor utviklingen, og heller ikke kan bebreides for det, kan varemerkeregistreringen kreves opprettholdt på tross av tapt særpreg.

Det finnes lite kilder om beviskravet til bestemmelsen. Forarbeidene til 1961-loven uttaler at ”det må stilles meget strenge krav til beviset”¹⁶⁴ for at et merke har gått over til å bli en generisk betegnelse. Dette sikter seg imidlertid til 1961-lovens § 25, 2 ledd, hvor slettelsergrunnen var at merket ”åpenbart har mistet karakteren av særmerke.”¹⁶⁵ Det er ingen slik ordlyd i 2010-loven, og dette skyldes at bestemmelsen er mer knyttet til direktivet.¹⁶⁶ Proposisjonen til 2010-loven¹⁶⁷ er taus vedrørende beviskravets styrke. På den annen side vil det være naturlig at den som velger å utfordre en registrering, også vil ha bevisbyrden for at det subjektive skyldkravet er oppfylt, og at merket på bakgrunn av dette har mistet sitt særpreg.

For å unngå deltakelse i sitt eget varemerkes død er det viktig at varemerkehaber sørger for å bruke varemerket sitt riktig. Det finnes flere tiltak for å forebygge og videre motarbeide utviklingen mot degenerasjon. Det er de mest verdifulle varemerkene som står i størst fare for å degenerere og de blir hardest rammet. Varemerkeinnhaveren må derfor gjøre sitt ytterste både for å opprettholde publikums bekjentskap til varemerket, samtidig som han må sørge for

¹⁶³ Lassen og Stenvik (2011) s. 125

¹⁶⁴ NUT 1958:1, s. 23

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ NOU 2001:8 s. 88

¹⁶⁷ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)

at det oppfattes og brukes som et varemerke og ikke som en artsbetegnelse.¹⁶⁸ Med andre ord må merkeholder informere forbrukeren om at varemerket er et varemerke.¹⁶⁹

I både norsk, svensk og dansk juridisk teori er det gitt uttrykk for forskjellige tiltak en varemerkeholder kan foreta seg for å unngå degenerering av sitt varemerke. WIPO har i sin artikkel ”Trade mark usage: Getting the basics right”¹⁷⁰ utarbeidet en liste over retningslinjer for hvordan innehaveren av et varemerke best mulig kan bevare og forbedre distinktiviteten og verdien av sitt varemerke over tid. Samlet gir dette en god og helhetlig fremstilling av hva som kan anses som riktig varemerkebruk i kommersiell sammenheng, og fremstillingen under er basert på dette.

4.2 Riktig bruk av et varemerke i kommersiell sammenheng

4.2.1 Skriftlig og muntlig bruk av varemerket

Første bud er at merket ikke må bli brukt som alminnelig betegnelse hverken muntlig eller skriftlig. Merkeholder må være konsekvent med at varemerket aldri blir brukt som et substantiv eller verb, da dette gir inntrykk av at det er en beskrivende betegnelse. Under punkt 2.3, er det eksemplifisert hvordan GOOGLE og VIPPS, begge er varemerker som har blitt tatt opp i dagligtalen som verb. For VIPPS sin del kan dette skyldes at DNB i stor grad selv benyttet ”å vipse” i sin markedsføring av tjenesten. Ved å bruke merket som et substantiv eller et verb, vil merket stå i faresonen for å ende opp i det som blir referert til som ”varemerkens gravplass” – ordboken¹⁷¹. Ordboken forklarer nettopp ordets betydning og angir dermed dens allmenne beskaffenhet.¹⁷² Ender varemerket opp der, kan det sees som en bekreftelse på at det har gått over til å bli en alminnelig betegnelse. SONYs varemerke, WALKMAN, ble i 2002, av den østeriske høyesterett, ansett å ha degenerert. Retten viste til at merkeholderen ikke hadde søkt å forhindre at varemerket ble brukt som generiske betegnelse i ordbøker.¹⁷³ Lagmannsretten i den midlertidige forføyningen i POTETGULL-saken la også vekt på dette ved vurderingen av merkets særpreg. Tingretten gav i hovedforhandlingen¹⁷⁴ en omfattende bevisførsel av bruk

¹⁶⁸ Wallberg (2008), s. 43

¹⁶⁹ Lassen og Stenvik (2011), s. 125

¹⁷⁰ WIPO Magazine, Issue No. 2/2004 (March-April) s. 6

¹⁷¹ <http://onsagers.no/vipps-sa-er-varemerket-degenerert/>

¹⁷² Levin (2011) s. 486

¹⁷³ Koftvedgaard, (2005) s. 416, EIPR 2003/N-86.

¹⁷⁴ TOSLO-2015-62184, s. 8

av POTETGULL som substantiv, i alt fra kostholdsplan til stortingsmelding. Lagmannsretten sluttet seg til dette og uttalte;

”Etter det som er dokumentert er det ikke tvil om at begrepet lenge før 2009 ble brukt av forbrukere, forhandlere, i ordbøker o.a som en alminnelig betegnelse på potetskiver stekt i olje. (...) ”POTETGULL” som betegnelse var med dette ikke egnet til å skille produktet fra andre tilsvarende produkt og det hadde ikke særpreg.”¹⁷⁵

Et eksempel på et varemerke som ikke er konstatert degenerert, men hvor spørsmålet kan komme opp er SEIGMENN. SEIGMENN er registrert i varemerkeregisteret hos Patentstyret¹⁷⁶ og har vært det siden 1983. Men, søker man på SEIGMENN i ordboken¹⁷⁷ blir det betegnet ”seigt slikkeri formet som en mann.” Ergo en beskrivelse av hva ordet betyr. Etter hva som er kjent har ingen til nå utfordret registreringen.

Blir varemerket nevnt i en tekst er det viktig å utheve merket slik at det skiller seg ut fra teksten rundt og fremstår som et varemerke. Dette kan gjøres blant annet ved å referere til merket med blokkbokstaver, sette det i anførselstegn eller bruke symbolet ®. Dette vil redusere risikoen for at merket forsvinner inn i teksten og fremstår som et ord eller en betegnelse. LEGO blir for eksempel alltid, der det er omtalt av merkehaver, skrevet med blokkbokstaver, nettopp fordi LEGO vil stå i en viss fare for å degenerere med sine lego-klosser og lego-systemer verden over. Det må påpekes at en merkehaver imidlertid ikke kan pålegge aviser, magasiner eller andre som omtaler merket, å anvende denne måten å henviser til merket på.¹⁷⁸

Varemerkeloven § 11 inneholder en bestemmelse som skal hindre degenerasjon. Forfattere, hovedredaktører, utgivere og forleggere har en plikt til å etterkomme krav fra innehaveren av et registrert varemerke om ”å sørge for at merket ikke blir gjengitt uten at det samtidig fremgår at det er beskyttet ved registrering.” Merkehaver kan kreve dette hvis varemerket blir gjengitt i ”leksikon, håndbok, lærebok, eller lignende skrift av faglig innhold”. Skjønnlitterære eller rent vitenskapelig verk vil falle utenfor.¹⁷⁹ Kravet skal fremsettes ”i rimelig tid”, altså i god tid før trykking.¹⁸⁰ Hvis kravet ikke etterkommes kan det forlanges at den ansvarlige bekoster offentliggjørelse av en rettelse, jf. bestemmelses 2. ledd. På grunn av bevisshensyn i

¹⁷⁵ LB-2015-195034 s. 14

¹⁷⁶ Registreringsnr. 113146

¹⁷⁷ ordbok.uib.no

¹⁷⁸ Schovsbo m.fl, (2015) s. 664

¹⁷⁹ Manshaus, note 82

¹⁸⁰ Ibid. Note 85

forhold til om ordet virkelig er et beskyttet varemerke, gjelder bestemmelsen ikke for innarbeidede merker.¹⁸¹

Tilføyelse av symbolet ® vil oppfylle kravet til markering. Det må påpekes at symbolet ® opprinnelig stammer fra amerikansk varemerkerett og har ingen offisiell rettslig status i Norge.¹⁸² Symbolet har likevel fått en viss betydning her til lands, utover virkeområdet til § 11. Dette kommer til uttrykk i JARLSBERG-saken, i lagmannsrettens vurdering av om varemerket hadde degenert;

”Det legges til grunn at TINE SA i perioden fra 1971 til i dag gjennomgående har merket osten og emballasje med ®, noe som sender et klart signal til forhandlere og til forbrukere at JARLSBERG er et varemerke.”¹⁸³

I retningslinjene til WIPO er det fremhevet at merkehaver burde bruke symbolet ® i alt markedsføringsmaterieell og på emballasje.¹⁸⁴ Dette vil kommunisere til forbrukeren at det er tale om et varemerke, og derav hindre at merke blir generisk. Det vil også fraråde andre fra rettsstridig bruk av merket. Symbolet ® kan kun brukes ved siden av et merke som er registrert hos et registreringskontor, som i Norge er Patentstyret.¹⁸⁵

Varemerket bør aldri benyttes som typebetegnelse med liten forbokstav eller i bøydd form.¹⁸⁶ Som eksempel vil riktig bruk være ”den smarte bygge-funksjonen til LEGO-klossene” og ikke ”lego’s smarte bygge-funksjon.” Lagmannsretten fremholde i JARLSBERG-saken, at annonsene og notisene som var fremlagt for retten, viste til at Jarlsberg ikke var en generisk betegnelse. Dette fordi at Jarlsberg ”nærmest uten unntak” ble skrevet med stor J, ”noe som underbygger et produktnavn og ikke en ostetype.”¹⁸⁷ Varemerket må heller ikke bli gjort om til en forkortelse. Endringer i merkets stavelse e.l, kan være til forvirring for forbrukeren, som ikke i like sterk grad vil oppfatte det som et varemerke. I noen tilfeller kan merkehaver og hans medarbeidere, ta i bruk forkortelser, men kun i de tilfeller hvor forkortelsen også utgjør et registrert varemerke. Coca-Cola Company har registrert både COCA-COLA og COKE som varemerke. COCA-COLA ble registrert i 1893. Etter en stund begynte forbrukerne å referer til produktet som ‘coke’. Selskapet var redd for at det nye kallenavnet ville bryte ned merkets

¹⁸¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 126

¹⁸² Manshaus, note 87

¹⁸³ LB-2016-56897, s. 9

¹⁸⁴ WIPO Magazine, Issue No. 2/2004 (March-April) s. 7

¹⁸⁵ <https://www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/hva-betyr-symbolene/>

¹⁸⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 125

¹⁸⁷ LB-2016-56897, s. 8

distinktivitet og dermed gjøre varemerket generisk. Etter at selskapet, uten hell, prøvde å stanse utbredelsen av den nye forkortelsen, fant de det best å selv begynne og markedsføre produktet som COKE og registrerte også dette som et varemerke i 1945.¹⁸⁸

Hva som er omtalt over, vil også gjelde ved muntlig bruk og omtale av varemerket. Muntlig bruk av varemerket er utvilsomt en stor del av degenerasjonsbilde¹⁸⁹, og den muntlige bruken vil i stor grad være med på å påvirke publikums oppfatning av merket.

Kort kan det nevnes at hvis varemerket består av en spesiell utforming, font eller farge være hensiktsmessig av merkeholder å utforme definerte regler for bruk av varemerket eller logoen. Dette vil være spesielt viktig ved lisensiering og samtykke til bruk av varemerket, jf. punkt 4.2.6. Konsekvent bruk av varemerkets utseende, vil fremme for at forbrukeren vil oppfatte, og dermed huske at det er varemerke.

4.2.2 Bruk varemerket sammen med en generisk betegnelse

Den anbefalte måten å bruke et varemerke på er som adjektiv sammen med en generisk betegnelse. Forbrukeren vil ved slik bruk av merket lettere kunne holde fra hverandre hva som er et varemerke og hva som er betegnelsen for varen. Som eksempel kan det vises til annonser hvor varens generiske betegnelse fremgår av fotnote, slik som ”*TABASCO er registrert varemerke for McIlhenny-konsernets peppersaus”.¹⁹⁰ Varemerkets funksjon er nettopp å skille ens varer og tjenester fra andres, ikke å beskrive varen.

Dette vil være særlig viktig der merkeholder har patent på varen, befinner seg i en monopolstilling eller har en markedsandel som overstiger 50% av markedet, jf. punkt 2.4.1. Lassen og Stenvik fremhever at hvis man kommer opp i en markedsandel på 50% ”er hovedoppgaven for markedsføringsavdelingen ikke lengre å gjøre varemerket kjent, men derimot å gjøre det kjent at det er et varemerke.”¹⁹¹ I en patent- eller monopolsituasjoner vil det ofte være tale om en ny vareart, hvor det ikke eksisterer en generisk betegnelse på tidspunktet for lansering av varen. Mangelen på en generisk betegnelse for den aktuelle varen blant forbrukeren, er den største årsaken til degenerasjon.¹⁹² Merkeholder bør derfor selv sørge for å lansere en allmenn betegnelse som kan benyttes sammen med varemerket¹⁹³ og være konsekvent med anvendelse

¹⁸⁸ WIPO Magazine, Issue No. 2/2004 (March-April), s. 7

¹⁸⁹ Holmquist, (1971) s. 374

¹⁹⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 125

¹⁹¹ Ibid.

¹⁹² Holmquist (1971) s. 366.

¹⁹³ Helset m.fl. (2009) s. 762

av den generiske betegnelsen sammen med merket. Dette er i følge Holmquist det mest effektive virkemiddelet i forsvaret mot degenerasjon, men han fremhever at den allmenne betegnelsen må oppfylle visse kriterier at det skal ha effekt.¹⁹⁴

Det første kriteriet går ut på at ordet som skal brukes sammen med varemerket må møte behovet for et definerende begrep av produktet. For det andre må begrepet være enkelt å håndtere språklig, og tilslutt må det være mer attraktivt å bruke det introduserte begrepet som betegnelse på varen, enn varemerket selv. Hvis et av de tre kriteriene ikke er oppfylt vil faren for degenerasjon være tilstede.¹⁹⁵

Det siste kriteriet kan by på problemer, nettopp fordi det kan være vanskelig å finne en betegnelse som er mer attraktiv enn varemerket. Et varemerke, vil ofte i seg selv være lett språklig håndterlig, og ikke minst også fengende slik at det raskt blir tatt opp i språket. Til illustrasjon kan vi igjen trekke frem VIPPS. Denne måten å overføre penger på var helt nytt for oss nordmenn og DNB var den første banken på det norske markedet. VIPPS er et enkelt, kort og greit ord som etablerte seg veldig raskt i vår dagligtale. Det er mye enklere enn å bruke betegnelser som betalings-app, mobilbetaling eller pengeoverføringstjeneste. Konsekvensen blir at selv om den introduserte generiske betegnelsen er god, vil den ikke bli valgt, til ulempe for varemerket.¹⁹⁶

En merkeholder kan nøytralisere de skadelige virkningene som kan oppstå hvis ett av kriteriene som er nevnt over ikke er oppfylt. Dette kan gjøres ved å registrere og ta i bruk flere forskjellige merker for samme type vare eller tjeneste. Blir publikum introdusert for en vare markedsført under forskjellige merker, vil dette redusere faren for degenerasjon. En merkeholder bør derfor vurdere dette som tiltak for å verne om sitt varemerke best mulig, hvis han befinner seg i den nevnte situasjon.¹⁹⁷ En annen måte å få samme resultat på er å gi konkurrentene produksjonslisens, hvis man har patent på varen. Produktet vil da, fra begynnelsen av, komme på markedet under fler varemerker og mulighetene for at markedet selv finner en generisk betegnelse, som kan være felles for alle utgavene av produktet, er større.¹⁹⁸ Utvidelse av varemerkets omfang kan også være et tiltak for å nøytralisere mulige skader. Registrerer du varemerket ditt for andre varer, men av lignende slag vil risikoen for at merket blir synonymt med *en vare* bli betraktelig mindre. Kosmetikkindustrien er særlig påpasselig her. Parfyme,

¹⁹⁴ Holmquist (1971) s. 366

¹⁹⁵ Ibid.

¹⁹⁶ Ibid. s. 367

¹⁹⁷ Holmquist, (1971) s. 372

¹⁹⁸ Lassen og Stenvik (2011) s. 125

deodoranter, og body lotion markedsføres under samme varemerke og reduserer derav mulighetene for at merket oppfattes som generisk betegnelse for et vareslag.¹⁹⁹

Hva gjelder geografiske betegnelser, vil sammenstilling med en generisk betegnelse ikke være like gjennomførbart. Det vil være vanskelig å finne en god generisk betegnelse, etter som at tilføyelsen ”ekte” ikke vil være et godt virkemiddel, da det kan være til forvirring for forbrukeren. På bakgrunn av dette kan geografiske betegnelser være mer sårbare overfor degenerering enn andre varemerker.²⁰⁰

4.2.3 Unngå bruk av varemerket sammen med foretaksnavnet

En merkeholder bør unngå bruk av varemerket sammen med foretaksnavnet²⁰¹. ASPIRIN degenererte i USA nettopp fordi at tablettene ble markedsført som BAYER ASPIRIN og ikke som ASPIRIN HODEPINETABLETTER.²⁰² Bruk av varemerket sammen med foretaksnavnet vil fremme degenerering ved at varemerket vil fremstå som den alminnelige betegnelsen på varen eller tjenesten, produsert av selskapet bak foretaksnavnet. Som illustrasjon kan det vises til Maaruds uttalelse i forføyningssaken hvor de hevder at de hele tiden har brukt ”potetgull” som varemerke.²⁰³ Tar vi en titt i snack sortimentet til Maarud²⁰⁴, (se under) og sammenholder det med situasjonen til ASPIRIN, kan en stille seg noe tvilene til Maarud sitt utsagn.



¹⁹⁹ Lassen og Stenvik (2011) s. 125

²⁰⁰ Asland, s. 378

²⁰¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 125

²⁰² Bayer Co. v United Drug Co, Holmquist (1971) s. 181

²⁰³ LB-2015-195034, s. 6

²⁰⁴ Bilder: <http://www.maarud.no/produkter/>

Foretaksnavnet Maarud, med sin fremtreende røde farge, står alltid over betegnelsen på den type snacks posen inneholder. Dette gir et inntrykk av at det er Maarud som er varemerket, og at det som står under, enten det er SUPERCHIPS, CRISPERS eller POTETGULL, er den generiske betegnelsen på det som befinner seg inni posen. Dette ble også fremhevet av tingretten;

”Etter rettens syn, har Maarud i stor grad lagt opp til at forbrukerne skulle oppfatte potetgull som beskrivende. På innpakningen er Maarud fremhevet i tillegg til potetgull i større eller mindre grad helt siden 60-tallet. I perioden 1995 – 2006 var dette særlig tydelig. Det er i tillegg slik at potetgull i en periode på 60-tallet ble trykket på posen på samme måte, og i samme karakteristiske billedmerket, som man skrev MAARUD OSTEPOP, MAARUD POPCORN, MAARUD BACONGULL, MAARUD SALT STENGER, MAARUD PEANØTTER, (...) MAARUD DIP-MIX. Maarud har ga her forbrukeren et klart inntrykk av at potetgull var beskrivende for produktet potetchips.”²⁰⁵

Det må påpekes at det på posen med POTETGULL er Maarud mindre fremtredende. Dette ble gjort ved en endring i 2010, (året registreringen fant sted), og registreringen består av ordmerket POTETGULL uten Maarud foran.²⁰⁶ Men, bildene under viser, til støtte for tingrettens uttalelse, at POTETGULL har vært sammenstilt med Maarud, i større eller mindre grad, siden 60-tallet. Bildene er fra 1936, 1965-2009 og 2010²⁰⁷.



²⁰⁵ TOSLO-2015-62184, s. 7

²⁰⁶ Registreringsnr. 254745

²⁰⁷ Bildene er tilsendt fra Maarud AS.

I en reklameplakat fra september²⁰⁸ er POTETGULL gjort enda mer fremtredende, men tatt merkets situasjon i betraktning, kan det stilles spørsmålsteget ved hvilken effekt dette vil ha nå.



4.2.4 Merkehaver må gripe inn overfor andres urettmessige bruk

Først og fremst må merkehaver være konsekvent både overfor seg selv og sine medarbeidere, samt overfor eksterne aktører som detaljister, forhandlere og andre og sørge for at ingen bruker kjennetegnet på en uheldig måte.

Oppdager merkehaver at andre urettmessig benytter seg av hans varemerke er det selvsagt, at han så langt som mulig, må gripe inn overfor bruken. Aktive handlinger overfor uvedkommens bruk kan stryke merkets særpreget og derav hindre degenerering av merket. I JARLSBERG-saken var lagmannsretten av samme oppfatning som tingretten og fremhevet at "TINE SAs bruk ... av varemerkene JARLSBERG har styrket merkets særpreget, herunder JARLS-

²⁰⁸ Bilde er tatt av forfatteren av oppgaven.

BERGOST. (...) Det vises ... til fremlagt dokumentasjon knyttet til ivaretagelsen av varemerket overfor andre aktører som har brukt navnet uten tillatelse.”²⁰⁹

De tilfeller av bruk hvor merkehaver bør ta affære kan deles inn i to situasjoner. Bli merket benyttet som *kjennetegn*, kan innehaveren av varemerket støtte seg på varemerkelovens regler om varemerkeinngrep, og de medfølgende sanksjoner. Men merkehaver må også gripe inn hvis noen benytter hans varemerke som *generisk betegnelse* utover det vml. § 5, 2 ledd bokstav b og c tillater. Varemerkeloven § 5 oppstiller begrensinger i merkehavers enerett, og gjennomfører TMD artikkel 6. Bestemmelsen åpner for bruk av et varemerke som beskrivende angivelse, så lenge det er innenfor god forretningsskikk. Hvis kjennetegnet blir brukt som generisk betegnelse utover dette, eller som generisk betegnelse for selve varesorten, vil dette også kunne rammes som varemerkeinngrep.

Synnøve Finden anførte for lagmannsretten at bruken av betegnelsen ”jarlsbergost-type” måtte være tillatt etter vml. § 5, 2 ledd bokstav b. Lagmannsretten fant at bruken av benevnelsen ”jarlsbergost-type” var et inngrep i TINE sine varemerkerettigheter, da selskapets bruk ikke falt innenfor unntaksbestemmelsen i vml. § 5, 2 ledd bokstav b. Det ble lagt til grunn at Synnøve Finden hadde benyttet ”jarlsbergost-type” for å legge seg opp mot TINE sitt JARLSBERGOST-sortiment, slik at forbrukeren skulle forstå at deres produkt var et alternativ til TINE sitt. Retten uttalte etter dette;

”Retten vurderer det derfor slik at Synnøve Findens bruk ”av jarlsbergost-type” skader varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon og derved krenker merkehaverens berettigede interesser. Retten viser til Innst. 1958 s. 30 hvor det fremgår at ”bruk av en annens varemerke med tilføyelsen som ”type”, ”system”, ”erstatning” og lignende også kan bli å betrakte som direkte varemerke inngrep. Det samme gjelder hvis et beskyttet merke brukes av en uberettiget som om det var en generisk betegnelse for selve varesorten” jf Stenvik/Lassen Kjennetegnsrett 3. utgave (2011). ... Ved å omtale varemerket som en generisk betegnelse på ostetyper vil det undergrave den goodwill og posisjon varemerket har. Retten kan heller ikke se at det å omtale KONGSGÅRD å være ”av jarlsbergost-type” kan tillates etter varemerkeloven §5.”²¹⁰

Det vil også kunne rammes av mfl. § 25 da forutsetningen for at bruken skal være tillatt er at den oppfyller kravet om god forretningsskikk.²¹¹ I dette kravet ligger det en plikt til å opptre

²⁰⁹ LB-2016-56897, s. 8

²¹⁰ Ibid. s. 9

²¹¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 126

rimelig i forhold til merkehavers berettigede interesser.²¹² Kravet vil ikke være oppfylt hvis den som bruker merket gir et inntrykk av en kommersiell forbindelse med innehaveren av varemerket, eller hvis merkets særpreg eller anseelse utnyttes eller skades på urimelig måte.²¹³ Jeg kommer tilbake til bestemmelsen i punkt 5.3.1.

4.2.5 Hvor aktiv må en merkehaver være for ikke å oppfylle passivitetsvilkåret

Ordlyden i varemerkeloven og direktivet gir ikke videre holdepunkter for hva som ligger i ”passivitet”. Juridisk teori, praksis og forarbeidene til varemerkeloven gir heller ikke mer å bygge på, utover at merkehaver har unnlatt å gripe inn overfor rettstridig bruk.²¹⁴ EU-domstolen fremhevet i sak C-145/05 Levi Strauss, at passivitet kunne omfatte de tilfeller der en merkehaver unnlot å håndheve sin enerett til merket, jf. TMD art 5, ved å ikke forby andre bruk av forvekselbare merker da dette hadde som formål å bevare merkets særpreg.²¹⁵

Orkla har i sin anførsel, i forføyningssaken i lagmannsretten, anført at Maarud har vært passive overfor forbrukerne ved at de ikke har tatt ”aktive skritt for å lære opp forbrukerne til å forstå at dette er et særskilt kjennetegn.”²¹⁶ Lagmannsretten tar ikke stilling til denne anførselen i avgjørelsen. Orkla henviser i forbindelse med sin påstand til Kornspitz-avgjørelsen, C-409/12.

Ett av de spørsmålene EU-domstolen ble forelagt i saken var hvorvidt det forelå passivitet etter TMD art 12, 2 a når merkehaver ikke hadde krevd at selgerne av varen, (i dette tilfellet brød), gjorde kundene oppmerksomme på at KORNSPITZ var et registrert varemerke og ikke en betegnelse på brødet som sådan. Domstolen viste til uttalelsen i Levi Strauss-avgjørelsen og bemerket at direktivets artikkel 12, 2 a ”omfatter alle de unndelser, hvorved indehaveren af et varemærke ikke er tilstrækkeligt agtpågivende med hensyn til at bevare sit varemærkets fornødne særpreg.”²¹⁷ De omstendigheter at merkehaver i dette tilfellet ikke hadde gitt selgerne intensiver til å opplyse om at KORNSPITZ var et varemerke kunne ”kvalificeres som ”passivitet” i denne bestemmelsens forstand.”²¹⁸

²¹² C-228/03 Gillette

²¹³ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), s. 44

²¹⁴ Ibid. s. 68

²¹⁵ Premiss 34

²¹⁶ LB-2015-195034, s. 9

²¹⁷ Premiss 34

²¹⁸ Premiss 36

Maarud har i forbindelse med sin kamp om å verne om sitt varemerke POTETGULL, i brev til VG Vektklubben i september i fjor, påpekt at deres bruk varemerket er feil;

«Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på at Potetgull® er vårt innarbeidede og registrerte varemerke. Vi ber dere derfor for fremtiden bruke de mer korrekte betegnelsene «snacks» eller «potetchips» når kategorien eller produktgruppen skal omtales. Vi håper på forståelse for vårt ønske om å beskytte vårt varemerke, og takker på forhånd for deres respekt for dette».²¹⁹

Administrerende direktør i Maarud forteller i artikkelen²²⁰ at VG ikke er det første mediehuset de har tatt kontakt med og at de i flere år konsekvent har måttet be flere om å ikke kalle ”små, tynne, krydrede og sprø biter av potet for potetgull”. Han påpeker videre at ”Potetgull®” er den riktige måten henvise til varemerket. VG responderte alt annet enn positivt og ga i høy grad uttrykk for at POTETGULL *er* beskrivende for varen.

Poenget er ikke å gi en vurdering av om Maarud sitt tilskriv til VG var ”tilstrækkelig agtpågivende” for å bli ansett som en aktiv handling og derved gå klar av passivitetsvilkåret, men er kun ment som eksemplifisering til praksis nevnt over. Praksis tyder imidlertid på at det forventes en rimelig konsekvent holdning fra merkehavers side for å ivareta merkets særpreg. Dette kan innebære tiltak overfor omsetningskretsen, for å fremheve at varemerket er et varemerke, der dette anses nødvendig.

4.2.6 Tillatelse til bruk basert på samtykke eller lisensiering

En merkehaver kan gi samtykke til at andre kan bruke merker han ellers, i kraft av sin enerett kan forby bruken av, jf. vml. § 4, 1 ledd. Når det gjelder degenerering av varemerket må en merkehaver, spesielt hvis han er innehaver av et svakt merke, være forsiktig med å gi samtykke til at andre bruker eller registrer nærliggende merker²²¹. A/S Sætre Kjeksfabrikk ga i 1957 Maarud Bedrifter (i dag Maarud AS og Estrella Maarud Brands AB) samtykke til å bruke deres da registrerte og innarbeide varemerke GULD. Byretten uttalte i Rt. 1973 s. 1033 at innehaveren av varemerket ”har selv bidratt i ikke vesentlig (skulle nok vært uvesentlig²²²) grad i svekkelsesprosessen ved å gi samtykke til bruk av ”Guld” for varer som ganske opplagt ligger innenfor verneområdet.”²²³

²¹⁹ <http://www.vg.no/forbruker/maarud-ber-vg-vektklubb-droppe-potetgull/a/23531586/>

²²⁰ Ibid.

²²¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 126

²²² Tilføyelse gjort av Lassen og Stenvik (2011) s. 126

²²³ Dommens s. 1039-1040

Gjennom lisensavtaler kan det etableres en begrenset rett, i form av bruksrett, i et varemerke jf. vml. § 54, som gjennomfører TMD art. 8. I dette ligger det at andre økonomisk kan utnytte varemerke. Både registrerte og innarbeidede varemerker kan være gjenstand for lisensiering.²²⁴

Problemet som kan oppstå ved å gi andre tillatelse til å bruke varemerket på bakgrunn av lisensavtaler, er at lisenstaker ikke nødvendigvis er konsekvent når det gjelder riktig bruk av varemerket. Dette kan bidra til å svekke merkets distinktivitet, som kan medføre at varemerket går over til å bli en generisk betegnelse for en type vare. Merkehaver må derfor overvåke de autoriserte brukere av merket.²²⁵ Bruksretten kan begrenses i lisensavtalen ved at det blant annet kan angis bestemmelser om hvilken utforming merket kan brukes i.²²⁶ Overtrer en lisenstaker avtalens bestemmelser kan merkehaver gjøre gjeldene sin *varemerkerett* og har da mulighet til å påberope seg reglene om sanksjoner mot varemerkeinngrep i lovens kapittel 8, jf. vml. § 54, 2 ledd. Lassen og Stenvik på peker at den praktiske betydningen av dette i relasjon til forsvaret mot degenerasjon, kan fortone seg som nokså uviss.²²⁷

4.3 Regenerasjon

Selv om degenerasjonen er et faktum og varemerket har blitt slettet fra Patentstyrets varemerkeregister, er det ingen hinder for at merkehaver kan fortsette bruken av merke. Det kun forbudsretten, hans rett til å forby andre å bruke merket som går tapt. På bakgrunn av fortsatt bruk er det muligheter for at det degenererte varemerket gjenvinner sitt særpreg ved at språket ”gir slipp på den generiske betegnelsen det hadde tilegnet seg.”²²⁸ Merket vil da igjen kunne fungere som et kjennetegn – altså at det regenererer.

Dette vil typisk skje i tilfeller der et varemerke hadde en sterk markedsposisjon eller dominant stilling i markedet før det degenererte. Konkurrentene vil etter dette ha tatt over meste av markedet, under nye varemerker. I de tilfeller der publikum har gitt slipp på den gamle generiske betegnelsen kan betegnelsen komme tilbake som varemerke igjen. På bakgrunn av dette har regenerering, som i utgangpunktet virker som en positiv situasjon, den negative side at dette ikke vil skje uten at det medfølger betydelig tap av markedsandel.²²⁹

²²⁴ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), s. 80

²²⁵ WIPO Magazine, Issue No. 2/2004 (March-April) s. 8

²²⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 481 og s. 126

²²⁷ Ibid. s. 126

²²⁸ Ibid. s. 128

²²⁹ Ibid.

SINGER som ble nevnt som et eksempel på et degenerert varemerke²³⁰, er også et eksempel på et varemerke som har gjenvunnet sitt særpreg. Det er igjen blitt et vernet varemerke i mange land også i Norge.²³¹

²³⁰ Se punkt 2.2

²³¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 129

5 De rettslige virkninger av degenerasjon

5.1 Materielle og prosessuelle virkninger

Har en merkehaver ikke har holdt seg innenfor de overnevnte retningslinjer, kan det være en risiko for at merkehaver vil bebreides for merkets utvikling, og at merket degenerer. Det er som nevnt i punkt 1.7 en forskjell når det gjelder bortfall av vern, og som det ble redegjort for i punkt 3 er det kun overfor de registrerte merkene at en må gå til rettslig skritt for å få slettet registreringen. Virkningene gjennomgått nedenfor knytter seg først og fremst til de registrerte merkene.

På tross av forskjellen ved bortfall av vern, vil et merke ved degenerering, uavhengig av om det er registrert eller innarbeidet, ha mistet sin opprinnelsesgarantifunksjon og dermed sin verdi. Forklart på enklest mulig måte, er virkningen av degenerasjon at alle og enhver vil kunne bruke merket fritt fordi eneretten etter vml. § 4 opphører og merkehaver kan ikke lengre forby andre å bruke merket. Utover dette kommer det flere materielle og prosessuelle virkninger, som vil gjelde både for merkehaver selv og for andre næringsdrivende. Det vil under bli gitt en samlet en behandling av virkningene.

5.2 Virkningene av en avgjørelse om sletting fra domstolene eller Patentstyret

5.2.1 Fra hvilket tidspunkt vil avgjørelsen om sletting ha virkning

Vml. § 44 regulerer fra hvilket tidspunkt en endelig avgjørelse fra Patentstyret eller domstolene²³² skal ha virkning. Saker om sletting reguleres av bestemmelsens 2. ledd og slike avgjørelser vil ha virkning ”fra det tidspunktet da søksmål ble reist eller krav om sletting ble levert til Patentstyret.” jf. § 44, 2 ledd, 1 pkt. Avgjørelser om sletting bygger som nevnt på forhold som er inntruffet etter registrering, og avgjørelsen vil ha virkning fremover i tid, altså ex nunc.

Det kan i midlertid gjøres unntak fra dette utgangspunktet. Hvis en part krever det, og avgjørelsen bygger på et grunnlag som nevnt i § 36, i vårt tilfelle bokstav b, kan det fastsettes i dommen eller avgjørelsen fra Patentstyret at registreringen skal slettes med virkning fra et tidligere tidspunkt, jf. 2 ledd, 2 pkt. Dette kan være tilfellet eksempelvis der det kan bevises at merket har degenerert lenge før søksmål ble reist, eller kravet om administrativ overprøving

²³² Se punkt 3.

fremsatt. Den part som krever dette fastsatt i avgjørelsen, må ha rettslig interesse i dette,²³³ eksempelvis på grunn av en tidligere gjennomført inngrepssak, samtidig som det må påvises at slettingsgrunnen forelå på det tidligere tidspunktet.²³⁴

En har som nevnt mulighet til å reise slettelssøksmål for domstolene hvis krav om administrativ overprøving ikke fører frem.²³⁵ Hvis *søksmålet* resulterer i sletting, kan det stilles spørsmålsteget ved når avgjørelsen skal ha virkning fra – da kravet ble innlevert til Patentstyret, eller fra da søksmålet ble reist. Hverken loven eller forarbeider gir klart svar på dette.²³⁶

5.2.2 Hvem har avgjørelsen virkning for

En avgjørelse om at en registrering skal slettes, vil være rettskraftig og ha virkning overfor alle, ikke bare mellom partene.²³⁷ Eneretten til merket har falt bort og merket har blitt allmannseie. Det vil ofte knytte seg store økonomiske virkninger til dette i det varemerket ikke lengre vil fungere effektivt som reklame for varen. Det vil ofte ligge mye tid og store investeringer i varemerkebygging som vil gå tapt ved degenerering. Markedsføringen av den aktuelle varen vil komme andre enn merkehaveren til gode, slik at merkehaver risikerer å tape markedsandeler.²³⁸ Dette kan bli resultatet for Maarud i POTETGULL-saken. Vinner Orkla frem med sin påstand om at POTETGULL har degenerert vil alle som ønsker det ha mulighet til å bruke POTETGULL i sin markedsføring og på sine produkter, ikke bare KIMS.

Får en saksøker eller kravstiller ikke medhold i sitt krav om sletting, vil avgjørelsen kun ha virkning mellom partene. Til dette følger det viktige prosessuelle virkninger. Samme saksøker vil ikke ha mulighet til å reise ny sak for domstolene om sletting av samme registrering, på samme grunnlag. Forholdet vil da være rettskraftig avgjort og reglene i tvisteloven om rettskraft²³⁹ vil være til hinder for dette. Det samme gjelder inngivelse av krav om administrativ overprøving til Patentstyret, jf. vml. § 41, 3 ledd, som viser til de samme bestemmelsene i tvisteloven. Bestemmelsen innebærer at krav om administrativ overprøvelse ikke kan fremsettes dersom den som fremsetter kravet, tidligere har fått saken avgjort hos domstolene. Reglen

²³³ Se punkt 3.1.2

²³⁴ Ot.prp. nr 98 (2008-2009) s. 74

²³⁵ Se punkt 3.4

²³⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 230

²³⁷ Ibid.

²³⁸ Helset, m.fl (2009) s. 185

²³⁹ Se tvl. §§ 19-14 og 19-15

er til hinder for at den som har tapt en sak hos domstolene prøver seg på nytt, for det samme hos Patentstyret.²⁴⁰

Dette er ikke til hindre for at *andre* reiser ny sak eller inngir nytt krav om overprøving av samme registrering, selv om det ikke foreligger noe nytt i forhold til den avgjorte saken.²⁴¹

5.2.3 Virkningen av en avgjørelse om sletting av en internasjonal registrering

Reglene om sletting gjelder også for de internasjonale registreringene, jf. vml. § 72, 1 og 3 ledd, se punkt 3.1. Men, slettingen av den internasjonale registreringen vil kun ha virkning i Norge. Varemerkeretten er som nevnt territorielt avgrenset og avgjørelsen får ingen rettsvirkninger i de andre landene merkehaver har valgt å registrere merket.²⁴² Med andre ord, det er kun registreringen i Norge som slettes. Dette betyr at et varemerke som slettes på grunn av degenerasjon i Norge, kan stå stødig i et annet land, for eksempel Sverige eller Storbritannia. Den språklige utviklingen er en stor del av degenerasjonsbildet, og det vil være svært individuelt hvordan et merket blir mottatt språklig i forskjellige land. Den nevnte avgjørelsen fra KFIR om merket HOOVER²⁴³ kan tjene som illustrasjon. Merket HOOVER ble godtatt til registrering her i Norge, men er degenerert i Storbritannia.

5.2.4 Virkningene av at varemerket blir stående i registeret

I de tilfeller der en slettings sak ikke er ført til ende med avgjørelse om slettelse, vil registreringen bli stående i registeret. Med dette følger det viktige rettsvirkninger. Er en registrering ikke slettet fra varemerkeregisteret, må Patentstyret behandle registreringen som virksom. Dette betyr at Patentstyret i et hvert relevant tilfelle må bruke det degenererte merket som mothold overfor yngre søknader om registrering av varemerke. Hvis det yngre merket som søkes registrert er forvekselbart med det degenererte, men registrerte merket, vil registrerings søker ikke få innvilget sin søknad da merket vil representere et registreringshinder jf. vml. § 16. Registreringen vil også måtte behandles som virksom av domstolene i en varemerketsvist.²⁴⁴

Til dette må det gjøres visse bemerkninger. Merkets distinktivitet vil som følge av degenerasjonen være nedslitt og merket vil derav ha et betydelig svakere vern, selv om det ikke fjernes

²⁴⁰ Ot. prp. Nr. 98 (2008-2009) s. 72

²⁴¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 230

²⁴² Ot. prp. nr 98 (2008-2009) s. 90

²⁴³ Se punkt 3.4

²⁴⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 127

fra registeret. Konsekvensen av at dette er at merket anses som et svakt merke²⁴⁵ og andre merkehavere vil derfor kunne tillates å registrere likere kjennetegn for samme eller lignende varer.²⁴⁶

Som eksempel kan vises til den nevnte dommen Rt. 1973 s. 1033, hvor byretten uttalte om Maaruds tidligere registrering, GULD, ”at merket (...) er på god vei til å bli degenerert.”²⁴⁷ Merket ble ansett som sterkt svekket, og beskyttelsessektoren ble tilsvarende snever. Dette vil også være tilfellet hvis POTETGULL blir stående i varemerkeregisteret. POTETGULL vil ha et smalt beskyttelsesomfang, jf. lagmannsrettens uttalelse om merkets manglende distinktivitet, sitert på side 11.

Lassen og Stenvik fremhever at når et degenerert merke likevel må behandles som gyldig registrert må det skilles mellom to tilfeller, når det kommer til merkets styrke. I de tilfeller der degenerasjonen et resultat av utvikling over lengre tid, ”slitasjedegenerasjon”, må merket behandles som svakt. Befinner en seg i andre enden av skalaen, altså der et sterkt innarbeidet varemerket, plutselig bryter sammen, bør merket, i den første tiden etter degenerasjonen, behandles som sterkt, iallfall av Patentstyret.²⁴⁸

5.2.5 Andre virkninger

Ved degenerering kan det i visse tilfeller bli igjen et restområde der merket kan fylle sin kjennetegnfunksjon. Lassen og Stenvik viser til Oslo byrett sin dom av 13. desember 1974. Saken gjaldt retten til CHAT NOIR som foretaksnavn og som varemerke for revyteatervirksomhet. A/S Chat Noir gikk til søksmål mot A/S Chat Noir Revyteater og krevde forbud mot ”enhver bruk av navnet Chat Noir.”²⁴⁹

Navnet Chat Noir hadde vært gjenstand for overdragelser, konkurser og lisensiering i stor grad og saksøker fikk bare delvis medhold i sitt krav. Retten uttalte at det hadde skjedd en degenerering av navnet, og at det på grunn av utleie av navnet til forskjellige personer hadde fått et svakt vern. Det ble lagt vekt på at publikum uansett hvem som spilte revy i lokalene på Chat Noir ville si at det var en Chat Noir revy, og at det hadde blitt en stedsbetegnelse for underholdningsvirksomhet. På bakgrunn av dette kom byretten til ”[at] Chat Noir navnet skal stå til rådighet for revyvirksomhet i Klingenberggaten 5, vil ikke si at saksøkeren mister en

²⁴⁵ Se punkt 1.6.1

²⁴⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 128

²⁴⁷ Side 1040

²⁴⁸ Lassen og Stenvik (2011) s. 128

²⁴⁹ Ibid. s. 126-127

hver rett til navnet. Han vil fortsatt i kraft av sin registrering ha enerett til Chat Noir på andre steder enn 'på Chat Noir' ...".²⁵⁰

5.3 Siste bemerkning

5.3.1 Markedsføringsloven § 25

Får en saksøker ikke medhold i sin anførsel om degenerering, vil det ofte anføres subsidiært at *bruken* av merket ikke er i strid med markedsføringsloven § 25. Det vises til punkt 4.2.4 hvor det kort er redegjort for kjernen i forbudet bestemmelsen oppstiller. Vurderingen vil være skjønsmessig og selv om markedsføringen kan være gjenstand for kritikk må det, som vist til av lagmannsretten i forføyningssaken om POTETGULL, "overstige en viss terskel for å være i strid med markedsføringsloven § 25."²⁵¹ Lagmannsretten viser så til Høyesteretts vurdering i Rt. 1995 s. 1908 (MOZELL), hvor det ble uttalt;

"Slik jeg ser det kan de sider ved markedsføringen (...) som jeg har påpekt, ikke gå fri for kritikk. Men en slik kritikk kan ikke uten videre medføre at bruken av ordmerket og figurmerket anses for å stride mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom og må forbys i med medhold av markedsføringsloven § 1. Det må opereres med en terskel, og denne vil kunne variere med de konkrete omstendigheter."²⁵²

Det er altså ikke all kritikkverdige markedsføring som vil stride mot "god forretningsskikk næringsdrivende imellom" jf. mfl. § 25. Orkla sin bruk av POTETGULL i sin markedsføring, ble ikke ansett å overstige denne terskelen. Men lagmannsretten påpekte at da de først hadde konkludert med at POTETGULL var et alminnelig ord, skulle det mye til for å konkludere med at bruken av ordet var i strid med god forretningsskikk.²⁵³ Det vil være den naturlige oppfatning at der et merke har degenerert, vil det heller ikke stride mot "god forretningsskikk" at andre tar det i bruk i næringsvirksomhet.

²⁵⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 127

²⁵¹ LB-2015-195034 s. 14

²⁵² Rt. 1995 s. 1908, s. 1918

²⁵³ LB-2015-195034, s. 14

6 Avslutning

Alle typer av varemerker kan degenerere og årsaken til degenerasjonen vil avhenge av situasjonen på markedet og språklige forhold. Vi omgås daglig med varemerker og anvender de som generiske betegnelser uten å tenke over at det faktisk er *varemerker*. SEIGMENN, POTETGULL, STRESSLESS, POST-IT og TIPP-EX er alle registrerte varemerker, noe antakelig de færreste tenker over ved bruk i daglig tale.

Tap av varemerkets distinktivitet er kjernen av degenerering. Det er merkehaveren selv som må sørge for at distinktiviteten opprettholdes, og det er flere grep en merkehaver kan forta seg for å motvirke degenerasjon. En merkehaver må være strategisk og bevisst ved bruk av varemerket slik at han ikke kan bebreides for merkets uheldige utvikling og dermed utløser lovens subjektive element, som slettingsadgangen er betinget av.

Markedets, herunder forbrukerens oppfatning, er avgjørende i vurderingen av om et merke har gått over til å bli en alminnelig betegnelse. Dette kan variere på landsbasis og forhandlerledet kan ikke utelates helt fra vurderingen. Til dette vil jeg bemerke at det kan tenkes at oppmerksomheten rundt POTETGULL-saken har styrket bevisstheten rundt merket, og dermed markedets oppfatning av det. Det er mulig at distinktiviteten har fått en opptur, slik at merket allikevel kommuniserer opprinnelse. Hovedforhandlingen i POTETGULL-saken avsluttes samme dag som fristen for å levere inn denne oppgaven, og det blir veldig spennende å se hvilket utfall saken får i lagmannsretten.

Det vil alltid medfølge en viss risiko å introdusere et produkt til markedet. Degenerering er en av dem, og det kan hende at konkurrenten velger og utfordrer varemerkeregistreringen din. Tilfeller av degenerering vil øke i tak med den språklige utviklingen og det knytter seg både rettslige og økonomiske virkninger til dette. Fra en merkehavers ståsted vil de økonomiske virkningene ved tap av varemerket ha størst betydning.

Kilderegister

Norsk litteratur

- Asland, John *Beskyttelse av geografiske betegnelser*, TFR 03/2003, Volum 116, Sitert fra elektronisk-utgave på idunn.no
- Helset, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*, Oslo, 2009
- Knoph, Ragnar *Knophs oversikt oversikt over Norges rett*, 13. utg. Oslo, 2009
- Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik *Kjennetegnsrett*, 3. utg. Oslo, 2011
- Manshaus, Halvor *Norsk lovkommentar til varemerkeloven*, Sitert fra www.rettsdata.no, Kommentarer sist hovedrevidert 16.06.2015
- Viken, Monika *Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett*, Oslo, 2012

Utenlandsk litteratur

- Holmquist, Lars *Degeneration og Trademarks*, Malmö, 1971
- Koktvedgaard, Mogens v. Jens Schovsbo *Lærebog i immaterialret*, København, 2005
- Levin, Marianne *Lärobok i immaterialrätt*, 10. opplagan, Stockholm, 2011
- Schovsbo, Jens, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen *Immaterialret*, 4 udg. København, 2015
- Wallberg, Knut *Varemærkeret*, 4. udg. København, 2008
- WIPO Magazine Issue No. 2/2004 (March-April) *Trademark usage: Getting the basics right*, Sitert fra elektronisk versjon. (Link under.)

Norsk lovtekst

1967	Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven)
1992	Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) mv. (EØS-loven)
2003	Lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven)
2005	Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
2009	Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
2010	Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

EU-direktiv

2008/95/EF	Directive of the European parliament and of the council of 22. oktober 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. (Varemerkedirektivet)
2009	Europarådets forordning nr. 207/2009 av 26. februar 2009, om fellesskapsvaremerker, EU-varemerker

Norsk lovforarbeider

1958	NUT 1958:1, Innstilling til lov om varemerker
1994-1995	Ot.prp. nr. 59, (1994-1995) Lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern
2001	NOU 2001:8, Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
2008-2009	Ot.prp. nr. 98, (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Forskrift

2010	Forskrift til varemerkeloven (varemerkeforskriften) 25.06.2010 nr. 937
------	--

Norske rettsavgjørelser

Høyesterett

- Rt. 1973 s. 1033 (BACONGULL)
- Rt. 1975 s. 756 (SALVEQUICK)
- Rt. 1993 s. 1127, NIR 1995 s. 684, Sitert fra www.nir.nu
- Rt. 1995 s. 1908 (MOZELL)
- Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON)
- Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER)
- HR-2016-2239-A (ROUTE 66)

Lagmannsrett

- LB-2015-195034 (POTETGULL)
- LB-2016-56897 (JARLSBERG)

Tingrett, Byrett

Oslo byretts dom 31. oktober 1958, NIR 1959 s. 135, sitert fra www.nir.nu

Oslo byretts dom 13. desember 1974, CHAT NOIR, sitert fra Lassen og Stenvik (2011) s. 126-127

TOSLO-2015-62184 (POTETGULL)

TFOLL-2016-26392 (JARLSBERG)

EU-domstolen/avgjørelser

C-108-109/97 (CHIEMSEE)

C-383/99 (BABY DRY)

C-299/99 (PHILLIPS)

C-363/99 (POSTKANTOOR)

C-517/99 (BRAVO)

C-273/00 (SIECKMANN)

C-206/01 (ARSENAL)

C-104/01 (LIBERTEL)

C-49/02 (HEIDELBERGER BAUCHEMIE)

C-136/02 p (MAG INSTRUMENT INC)

C-371/02 (BJÖRNEKULLA FRUKTINDUSTRIER)

C-228/03 (GILLETTE)

C-145/05 (LEVI STRAUSS)

C-301/07 (PAGO)

C-487/07 (L'oreal)

C-236-238/08 (GOOGLE)

C-48/09 (LEGO)

C-409/12 (KORNSPITZ)

OHIM

Sak R 156/98, Smell of fresh cut grass, 31 IIC, s 308 (1999)

Utenlandske avgjørelser

Østeriket

EIPR 2003/N-86, (SONY) Sitert fra Koktvedgaard (2005) s. 416

USA

Elliot v. Google Inc., 2014 WL 4470390, (GOOGLE, USA) Sitert fra www.iptrolle.no
10.09.16

Bayer Co. v. United Drug Co. (ASPIRIN) Sitert fra Holmquist (1971) s. 181

Norsk forvaltningspraksis

Patentstyret

2. avdelings kjennelse, 4779 (JEEP), NIR 1982 s. 130

2. avdelings kjennelse, 4773 (TØRKERULL), NIR 1985 s. 416

PS-2007-7628, RED BULL

Patentstyrets avgjørelse, sak nr. 199807048, reg.nr 224166, CHRISTIANIA ØL

Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR)

KFIR VM 13/110, HOOVER

KFIR Sak 16/00043, A MINUTE TO LEARN ... A LIFE TIME TO MASTER

Elektroniske artikler og nettsider

<https://search.patentstyret.no>

Brukt gjennomgående for å finne registreringer.

http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2004/wipo_pub_121_2004_03-04.pdf

<http://www.forbes.com/companies/lego-group/>

Sitert 09.09.2016

<http://www.iptrolle.no/search?q=degenerering>

Sitert 10.09.2016

<http://onsagers.no/vipps-sa-er-varemerket-degenerert/>

Sitert 30.09.2016

<http://www.vg.no/forbruker/maarud-ber-vg-vektklubb-droppe-potetgull/a/23531586/>

Sitert 02.10.2016

<https://no.wikipedia.org/wiki/Respatex>

Sitert 12.09.2016

<https://www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/hva-betyr-symbolene/>

Sitert 15.10.2016

www.maarud.no/produkter/

Bilder hentet 21.10.2016

<https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/juni/nytt-varemerkedirektiv/id2434211/>

Sitert 08.11.2016