

UiO : **Det juridiske fakultet**

Varemerkeloven § 16 bokstav b

Hvordan gjøre de nærmere avveininger om hva som er ”i strid med god forretningsskikk” etter bestemmelsen, i lys av utviklingen nasjonalt og internasjonalt.

Kandidatnummer: 728

Leveringsfrist: 25.11.2016

Antall ord: 15.102



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING.....	1
1.1	Tematikk og problemstilling.....	1
1.2	Innledning.....	1
1.3	Avgrensninger.....	2
1.4	Metodisk.....	2
1.4.1	Norsk juridisk teori og rettspraksis.....	3
1.4.2	Forvaltningspraksis.....	3
1.4.3	EU-retten og praksis fra EU-domstolen.....	3
1.5	Nærmere plan for oppgaven.....	4
2	PLASSERING AV NOEN VAREMERKERETTSLIGE UTGANGSPUNKTER I NORSK RETT.....	5
2.1	Innledende ord.....	5
3	VAREMERKELOVEN § 16 BOKSTAV B.....	7
3.1	Hensyn bak bestemmelsen.....	7
3.2	Nærmere om bestemmelsens ordlyd og innhold –hva ligger de operative vilkårene?	10
3.2.1	Vilkåret om at merket må være ”egnet til å forveksles med”.....	10
3.2.2	Vilkåret om at forvekslingen må være overfor ”et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn”.....	11
3.2.3	Vilkåret om et varemerke i ”bruk”.....	11
3.2.4	Videre om kravet til ”bruk” –hvilke krav stilles til kontinuitet i bruken?.....	13
3.2.5	Vilkåret om at søker ”kjente til bruken”.....	15
3.2.6	Den ”onde tro”.....	19
3.3	Hvordan foreta avveininger under vurderingen av om adferden rundt leveringen av den yngre registreringssøknad er ”i strid med god forretningsskikk”, jf. vml. § 16 bokstav b.	23
3.3.1	Innledning.....	23
3.3.2	Ond tro – en regel om aktsomhetsnorm?.....	24
3.3.3	Tolkningen av ”ond tro” i EU –en felles ensartet forståelse innad i EØS og presisering av innholdet i vml. § 16 bokstav b sin rettslige standard om forretningsskikk?.....	27
4	RELEVANTE MOMENTER I VURDERINGEN FOR Å ANVENDE VML. § 16 BOKSTAV B MOT INNLEVERINGER ”I STRID MED GOD FORRETNINGSSKIKK”, JF. I ”OND TRO”.	29

4.1.1	Innledning.....	29
4.1.2	Grad av interesse i det norske markedet for den eldre merkebruker.....	31
4.2	Eldre utenlandske brukers interesseområde –krav til aktualitet?.....	34
5	UTVIDET VAREMERKERETTSLIG VERN ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS § 25 OM "GOD FORRETNINGSSKIKK".....	35
5.1.1	Inntjeningsargumentet for utvidet varemerkerettslig vern etter markedsføringslovens generalklausul § 25.	37
5.1.2	Avsluttende bemerkninger om markedsføringslovens utvidede varemerkerettslige vern.....	40
6	OPPSUMMERENDE BETRAKTNINGER.....	41
7	LITTERATURLISTE	43
7.1	Lover.....	43
7.2	Forarbeider.....	43
7.3	Internasjonale avtaler.....	43
7.4	Internasjonale direktiver og forordninger.....	44
7.5	Norsk høyesterettspraksis.....	44
7.6	Rettspraksis fra EU-domstolen.....	45
7.7	Utenlandske avgjørelser.....	45
7.7.1	Danmark.....	45
7.7.2	England.....	45
7.8	Norsk forvaltningspraksis.....	45
7.9	Litteratur.....	46

1 Innledning

1.1 Tematikk og problemstilling

Denne oppgaven søker å belyse dagens rettsstilling for hvor varemerkerettens grenser for handlinger ”i strid med god forretningsskikk” ligger. Problemstillingen er hvorvidt Lov av 26. Mars 2010 nr. 8 Varemerkeloven § 16 bokstav b i tilstrekkelig grad gir anvisning for grensene for vurderingen og hvor godt den evner å skape forutberegnelighet for tredjepart som kan anklages for å ha handlet i ”i strid med god forretningsskikk” etter bestemmelsen. Oppgaven vil tidvis bruke begrepet ”ond tro” tilknyttet vilkåret i vml. § 16 bokstav b om adferd ”i strid med god forretningsskikk” med nærmere presiseringer, se pkt. 1.2.

Oppgaven vil ta for seg problemstillingen ved å foreta en analyse av regelens innhold og utvikling etter føringer fra norsk og internasjonal praksis, i et forsøk på å nærmere angi hva som er relevante momenter for vurderingen.

1.2 Innledning

Vml. § 16 bokstav b er et såkalt relativt registreringshinder. Dette hinderet søker å sikre at noen med kunnskap om et eldre kjennetegn i bruk av tredjeperson, blir avskåret fra sin potensielle enerett gjennom at en yngre søker registrerer det samme eller et lignende forvekselbart merke.

Bestemmelsen i vml. § 16 bokstav b lyder slik:

”Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis:

”merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk”¹

Selve bestemmelsen har ingen praktisk betydning for eldre kjennetegn som allerede har etablert et varemerkerettslig vern innad i landet gjennom registrering, og det er samtidig verdt å nevne at regelen i utgangspunktet ikke regulerer selve bruken av det aktuelle varemerket. Også begrepet ”ond tro” er ikke nedfelt i lovteksten, og har heller ingen legaldefinisjon i va-

¹ Jf. Lov 26. Mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerke (varemerkeloven)

remerkedirektivet eller varemerkeforordningen. I forarbeidene til nåværende varemerkelov fremgår det på s. 53 at ”god forretningsskikk må forstås i samsvar med praksis knyttet til ”bad faith innen EU”². Implikasjonene og betydningen rundt dette vil bli forsøkt nærmere belyst i det følgende ved refleksjoner rundt juridisk teori og rettspraksis fra nasjonale og internasjonale instanser.

1.3 Avgrensninger

Oppgaven vil belyse problemstillingen knyttet særlig opp mot innholdet og grensedragningene i varemerkelovens § 16 bokstav b. Terskelen for god forretningsskikk etter markedsføringsloven (Lov av 9. Januar 2009 nr. 2) berøres i forbindelse med gjennomgang av praksis og momenter, men en dyp redegjørelse av de nærmere linjene herunder i markedsretten blir oppgaven for kort til. Anslag mot registrering etter varemerkeloven ”i strid med god forretningsskikk” er noe som kan hevdes å ha blitt mer og mer aktuelt i takt med globaliseringen og importraten av varemerker internasjonalt. Stadig flere varemerker lisensieres for ekspandering til nye markeder. Relevant kunnskap om den eldre bruk står derfor sentralt ved anvendelsen av bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav b, og dette skaper et interessant tankekors. Grunnen til dette er at ”globaliseringsargumentet” også kan benyttes andre veien, ved å hevde at det i dagens informasjonssamfunn er lettere enn noen sinne for næringslivsaktører å innhente den relevante kunnskap for sin påtenkte registrering av et identisk eller forvekselbart varemerke som krenker rettighetene til den eldre bruker.

Oppgaven vil avgrense seg videre mot drøftelser av vilkår for registrering av varemerker etter loven og ved innarbeidelse. Det samme gjelder problematikk rundt distinktivitetsvurderinger og andre former for varemerkekrenkelser enn det som vml. § 16 bokstav b og mfl. § 25 søker å regulere.

1.4 Metodisk

Oppgaven problematiserer som utgangspunkt rekkevidden av innholdet i varemerkelovens § 16 bokstav b. Etersom norsk høyesterettspraksis er noe sparsommelig rundt denne bestemmelsen vektlegges også øvrig rettspraksis, forvaltningspraksis og ikke minst praksis fra EU-retten. Dette som følge av den uløselige tilknytningen mellom bestemmelsen og forpliktelsen til Norge gjennom EØS-avtalen og varemerkedirektivet.

Oppgaven kommer nærmere inn på den rettskildemessige betydningen av disse underveis. Alle kursiveringer av både lovtekst, sitater og andre henvisninger i oppgaven er mine egne.

² Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 53, 5. avsnitt.

1.4.1 Norsk juridisk teori og rettspraksis

Foruten det som kan kalles for et par ”nøkkelverk” innen området, er de nærmere grensene mot registrering av varemerker ”i strid med god forretningsskikk” etter vml. § 16 bokstav b noe som må kunne sies å ha vært nokså lite dyptgående behandlet innen generell norsk juridisk teori.

En av de sentrale kildene for juridisk teori i denne oppgaven er Birger Stuevold Lassen og Are Stenviks bok i Kjennetegnrett fra 2011. Boken er på tidspunkt for oppgaven gjeldende pensum for kjennetegnrettsfaget og gir en ryddig helhetlig fremstilling av innholdet i norsk varemerkerett. Bestemmelsen om innlevering av registreringssøknader ”i strid med god forretningsskikk” etter vml. § 16 bokstav b er imidlertid kun berørt i korte trekk i boken, og det har for teorien derfor vært nødvendig å supplere med andre kilder.

Tore Lundes verk om ”god forretningsskikk mellom næringsdrivende” fra 2001 har vært sentral for drøftelsen om hvorvidt markedsføringslovens generalklausul kan sies å supplere varemerkelovens vern, og i hvilken grad den gjør dette. I tillegg er juridiske artikler i tidsskrifter som ”Nordisk Immateriell Rattsskydd”, sammen med en nyere sentral avhandling på området skrevet av Tage Henningsen som omhandler grenseoverskridende kjennetegnskonflikter, benyttet som viktige kilder. Tidvis er også avgjørelser fra andre nordiske lands domstoler trukket inn. Disse vektlegges rettskildemessig til dels fordi at varemerkeloven er et resultat av et nordisk lovsamarbeid, og til dels fordi varemerkedirektivet også har vært forpliktende for de øvrige EØS-landene.

1.4.2 Forvaltningspraksis

Patentstyrets første og annen avdeling sin praksis har vært viktig for fastleggelsen av innholdet i regelen om ”ond tro” sitt virke. På grunn av den nevnte sparsommelige praksis fra høyere norske domstoler, gir de faglige kompetente avgjørelser fra forvaltningen viktige holdpunkter for å belyse utviklingen av hvordan bestemmelsen i vml. § 16 bokstav b har vært praktisert som registreringshindring og som ugyldighetsgrunn. Dette belyses nærmere i kapittel 2.1.

1.4.3 EU-retten og praksis fra EU-domstolen

På grunn av norsk varemerkeretts uløselige sammenkobling til internasjonale føringer fra EU-domstolen via tilknytningen til EØS-avtalen og Varemerkedirektivet, står fastleggelsen og tolkningen av denne sentralt for redegjørelsen av temaet i oppgaven.

Særlig noen dommer fra EU-domstolen har vært retningsgivende for det nærmere innholdet i den norske regelen om varemerkerettslig adferd ”i strid med god forretningsskikk” etter vml. § 16 bokstav b, og disse er forsøkt gjennomgått og analysert underveis i oppgaven. Allerede her berøres en del av problemstillingen, ved at ordlyden i den norske vml. § 16 bokstav b ikke alene gir endelig forutberegnelighet for den eldre bruker av et merke. Kriteriet for vurderingen kan hevdes å være upresist.

Dette følger som en ”naturlig konsekvens” i den forstand at regelen gir uttrykk for en rettslig standard som vil være dynamisk og tillate seg utvikling over tid. Denne fordelene med å formulere vilkåret ”i strid med god forretningsskikk” kan hevdes å utvaskes av ulempen med mangel på forutberegnelighet, særlig fordi forskjellige tolkninger kan springe ut av de ulike landene og dermed skape avvik. Ikke minst kan de være vanskelig for tredjepart og forutberegne sin egen rettsstilling i forkant av en potensiell søknad om registrering av varemerke. Varemerkedirektivet har imidlertid ikke som overordnet formål å harmonisere hele varemerkeretten innenfor EØS-området.

Oppgaven vil med eksempler fra norsk høyesterettspraksis vise hvor sentral EU-retten har vært for utviklingen av det nærmere innholdet i vml. § 16 bokstav b. Høyesterett gikk i Rt. 2006 s. 1473 i en annen retning enn det som var lagt til grunn i den forutgående Rt. 1998 s. 1809, hvor lovtolkningen gjaldt den samme problemstillingen. Dette skjedde ved å innfortolke et vilkår om ”god forretningsskikk”, jf. slik dagens bestemmelse i vml. § 16 bokstav b er formulert.

Utviklingen fra den ene saken til den andre vil bli gjennomgått i oppgaven og viser hvor stor vekt praksis fra EUs varemerkerettslige organer og domstoler har for innholdet i den norske regelen, så vel som innføringen av Varemerkedirektivet.

For å avgjøre nærmere hva som utgjør innholdet i varemerkerettens regel mot registrering ”i strid med god forretningsskikk” kommer derfor ikke rettsanvenderen utenom å studere praksis avsagt under EU-retten.

1.5 Nærmere plan for oppgaven

I denne oppgaven er formålet å belyse hvordan regelen om registrering mot ”ond tro” praktiseres i norsk varemerkerett. Først vil oppgaven ta for seg den norske bestemmelsen slik den er lovfestet i Varemerkeloven § 16 bokstav b. Deretter vil oppgaven videre forsøke å vise utviklingen som har skjedd på området ved bruk av juridisk teori, samt nasjonal og internasjonal praksis, og senere gå nærmere inn på vurderingsmomentene som er relevante for vml. § 16 bokstav b. Deretter følger drøftelse rundt markedsføringslovens generalklausul og til slutt oppsummerende betraktninger.

2 Plassering av noen varemerkerettslige utgangspunkter i norsk rett.

2.1 Innledende ord

Reglene om varemerker er lovfestet i lov om beskyttelse av varemerker (heretter vml.) av 26. Mars 2010 nr. 8 og trådte i kraft 1. Juli 2010. Dagens varemerkelov gjennomfører Norges forpliktelser etter direktiv 2008/95 ”om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning av varemerker”, som viderefører det tidligere direktivet 89/104 uten materielle endringer³. EUs varemerkedirektiv ble dermed gjort til norsk rett. Implementeringen lovfestet derfor formelt Norges forpliktelse til å følge direktivets bestemmelser, og Norge har med grunnlag i EØS-avtalen forpliktet seg til å legge tolkninger fra EU-domstolen til grunn for de tilfeller disse er omfattet av bestemmelser som Norge er bundet til via EØS-avtalen.⁴

Et varemerke er som utgangspunkt et tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, jf. vml. § 2. Varemerkeretten innebærer videre at merkehaveren får en enerett som betyr at ingen andre enn merkehaveren kan utnytte merket identisk eller et annet forvekselbart merke innen næringsvirksomhet, med mindre det foreligger samtykke, jf. vml § 4 første ledd. Formålet med lovgivningen er å sikre at den som innehar eneretten til et varemerke også ivaretar opprinnelsesgarantifunksjonen. Ved at opprinnelsen er klarlagt overfor den relevante omsetningskretsen, klarer omsetningslivet å skille tjenester og varene fra hverandre og henføre de til riktig merkehaver. Særlig beskyttelsesverdig er slike varemerker fordi det ofte er knyttet store investeringer og kostnader til opparbeidelsen.

Patentstyret er i Norge det forvaltningsorganet som behandler søknader og tildeler rettigheter til varemerker. Etaten er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet⁵.

I saker om varemerker er derfor Patentstyret første kontaktpunkt for omverden, enten det gjelder registrering av et varemerke eller klaging på et vedtak om et varemerke. Dersom noen påstår at det har skjedd en registrering av et varemerke ”i strid med god forretningsskikk” etter vml. § 16 bokstav b, kan Patentstyret enten helt eller delvis oppheve registreringen, eller

³ Jf. Lassen og Stenvik 2011 s. 17, kap 2.

⁴ EØS-avtalen artikkel 6.

⁵ Patentstyret.no/om-oss/om-patentstyret

forkaste innsigelsen⁶. For de tilfeller Patentstyret har truffet et vedtak mot innklager, kan den igjen ta klagen videre til Klagenemda for industrielle rettigheter (heretter kalt KFIR), jf. vml. § 49.

Dette forvaltningsorganet avgjør klager fra Patentstyret som tidligere ble behandlet av det som er omtalt som Patentstyrets annen avdeling. Fra april 2013 ble denne klagebehandlingen lagt til KFIR for å sørge for uavhengighet fra Patentstyrets første instans⁷.

Denne oppgaven tar innen varemerkeretten overordnet for seg skjæringspunktet mellom på den ene siden yngre registreringssøker som kan ha en legitim interesse i å bruke et eldre merke (som ikke nødvendigvis er et registrert varemerke men har vern på andre grunnlag i varemerkeretten), og den yngre registreringssøker som på den andre siden prøver å utnytte en annens ”goodwill” og investeringer på en måte som ikke bør ha krav på rettsordens beskyttelse.

I det ytre kan begge tilfellene nevnt i avsnittet over være innenfor nedslagsfeltet til vml. § 16 bokstav b, slik at bestemmelsen kan komme til anvendelse for den eldre bruker.

⁶ Jf. vml. §§ 26 (1) og 29

⁷ Prop. 94 L (2011-2012) s. 9

3 Varemerkeloven § 16 bokstav b.

3.1 Hensyn bak bestemmelsen

For å komme nærmere i dybden på bestemmelsen i vml. § 16 bokstav b utover dens ordlyd, er det nødvendig å redegjøre litt for de legislative hensynene bak bestemmelsen sammen med noen praktiske typetilfeller.

Varemerkeloven § 15 og § 16 omtales i juridisk teori som ”hinderkatalogene”. Disse utgjør og regulerer situasjoner som er registreringshindrende for søkere som ønsker å få innfelt sin enerett i varemerkeregisteret, i Norge administrert av Patentstyret.

Vml. § 15 er et såkalt absolutt registreringshinder som søker å ivareta offentlige interesser.

Av bestemmelsen fremgår det at et varemerke ikke kan registreres hvis det:

- a) *strider mot lov, offentlig orden eller moral*
- b) *er egnet til å villedes, for eksempel med hensyn til varen eller tjenestens art, beskaffenhets eller geografiske opprinnelse, eller*
- c) *uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som slikt tegn eller flagg.*

For vin og brennevin kan det heller ikke registreres varemerke som består av eller inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en geografisk opprinnelsesbetegnelse for vin eller brennevin, med mindre varen har den geografiske opprinnelsen betegnelsen utpeker.

Vml. § 16 inneholder de såkalte relative registreringshindre, som søker å sperre for kjennetegn som ikke kan brukes uten at andres private rettigheter (som eneretten) blir krenket⁸.

En eventuell krenkelse av et av de relative registreringshindre i vml. § 16 kan repareres ved samtykke.

På grunn av oppgavens avgrensning mot handlinger ”i strid med god forretningsskikk” i varemerkeretten, faller det for langt å drøfte det nærmere innholdet i hinderkatalogen utover vml. § 16 bokstav b.

⁸ Jf. Lassen og Stenvik 2011, s. 132, I.

En typisk situasjon som vml. § 16 bokstav b søker å regulere kan tenkes å være at en yngre søknad om registrering av et varemerke her til lands vil kunne fortrenge den eldre utenlandske bruker fra å registrere sitt identiske eller forvekselbare varemerke for varer eller tjenester av samme eller lignende slag i Norge. Det er imidlertid ikke et vilkår at den eldre bruker er en utenlandsk aktør.

Som for mange andre rettslige institutter gjelder ”først i tid, best i rett” også når det kommer til en del problemstillinger innen varemerkeretten.

Hovedregelen gitt typetilfellet over ville vært at dersom den yngre registreringssøkeren kom den eldre utenlandske brukeren i forkjøpet med registreringen av merket i Norge, måtte den utenlandske aktøren gitt tapt; han var for sent ute. Men dersom registreringssøkeren handlet i ”ond tro” ved sin registrering, slår vml. § 16 bokstav b inn til vern for brukeren av det eldre merket.

Dette anslaget mot handlinger *“i strid med god forretningsskikk”* etter vml. § 16 bokstav b er det som står sentralt for fremstillingen videre.

Det påpekes også at vml. § 15 og § 16 i tillegg tjener som ugyldighetsgrunner. Etter vml. § 29 skal en varemerkeregistrering oppheves etter innsigelse fra tredjepart, dersom registreringen har skjedd i strid med noen av hindrene i § 14, § 15 eller § 16.

I tillegg fremgår det av vml. § 35 at en registrering kan settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving av Patentstyret, dersom registreringen har skjedd i strid med noen av de relative eller absolutte hindrene listet ovenfor.

Som det følger av ordlyden i vml. § 16 bokstav b kan et varemerke ikke registreres dersom

*”merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk”*⁹

Bestemmelsen kan noe forenklet forklares som en regel som kan få anvendelse der man ønsker å forhindre den aktør som med viten om at merket allerede er i bruk som kjennetegn for en annen, forsøker å avskjære den eldre bruker ved å foreta en fullverdig registrering av merket. Ved å gjøre dette forhindrer den yngre aktør den eldre fra å i det hele tatt bruke merket

⁹ Jf. Lov 26. Mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerke (varemerkeloven)

for sine varer eller tjenester ved at han blir innehaver av eneretten; retten til å nekte andre.¹⁰ Likevel er det ikke noe krav for at vml. § 16 bokstav b skal få anvendelse at den yngre registrerings søker ønsker å forhindre at den eldre bruker får innpass for sitt merke i Norge. Et rent ønske om å snylte på et eldre merkes goodwill kan imidlertid være nok under visse omstendigheter til å konstatere at en adferd er *”i strid med god forretningsskikk”*, såfremt de øvrige vilkårene i bestemmelsen også er oppfylt. Dette kan tenkes for de tilfeller for den eldre rettighetshaveren ikke har foretatt en registrering av sitt varemerke, men kun tatt det i bruk som kjennetegn for sine varer eller tjenester.

Oppgaven kommer nærmere inn på dette under drøftelsen om eldre brukers naturlige ekspansjonsområder, jf. kap. 4.

Et varemerke er noe som en næringslivsaktør ofte investerer mye tid og penger i for sin virksomhet. Investerings tanken tilsier at den som har lagt ned ressurser i en opparbeidelse, tilsvarende bør få *”høste fruktene”* av sin innsats.

Dette er et hensyn som vml. § 16 bokstav b søker å ivareta ved å slå ned på registrering av et varemerke som *”må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk”*.

Uten en slik regulering åpnes det for at en yngre registrerings søker kan *”snylte”* på den opparbeidelsen av goodwill-verdier som den eldre bruker av et varemerke har gjennomført. Goodwill har ingen helt konkret definisjon, men kan forstås som det gode ryktet og de positive assosiasjoner som er knyttet til et merke, produktet og den samlede positive verdien for øvrig assosiert med merket.

Bestemmelsen regulerer også de tilfeller hvor varemerket kun er tatt i bruk i utlandet, og en tredjepart forsøker å tilegne seg dette urettmessig gjennom registrering av enten et identisk eller forvekselbart merke i Norge *”i strid med god forretningsskikk”*.

Denne illojale utnyttelsen av andres goodwill kan tenkes å også være skadelig utover den rene snylting, i form av at den eldre bruker selv opplever en direkte tapt omsetning for sine varer eller tjenester. Uformelt sagt må han nå dele fruktene av sine opparbeidede goodwill med andre som ikke har en legitim interesse i merket eller eneretten til dette. Men skade kan også forekomme i form av *”slitasje”* på det eldre merket ved at omsetningskretsen forveksler det nye og det eldre merket og tror at produktene eller tjenestene som skriver seg fra merket stammer fra samme aktør. Særlig praktisk er denne problemstillingen dersom det yngre merket leverer et produkt eller en tjeneste til omsetningskretsen som objektivt sett må kunne sies å være av lavere kvalitet. Dette kan medføre at merket opplever å få badwill knyttet til seg, hvilket naturligvis vil være det motsatte av goodwill (les: negative assosiasjoner).

¹⁰ Jf. Lassen og Stenvik 2011 s. 166, 1. avsnitt

3.2 Nærmere om bestemmelsens ordlyd og innhold – hva ligger i de operative vilkårene?

I dette kapitlet vil oppgaven drøfte hvert enkelt vilkår i bestemmelsen for å nærmere gjøre rede for det faktiske innholdet i regelens anvendelsesområde.

3.2.1 Vilkåret om at merket må være "egnet til å forveksles med"

Det første operative vilkåret i bestemmelsen er når man har å gjøre med et varemerke som er "*egnet til å forveksles*" med et annet kjennetegn i varemerkelovens forstand¹¹. Forutsetningsvis kan dette identifiseres som en problemstilling hvor det ene merket enten er identisk eller har en tilstrekkelig grad av likhet med det påstått krenkede merket. Elementer som kan være avgjørende i forvekslingsvurderingen kan være fonetisk likhet, billedlig likhet, lik formgivning og ellers andre former for fellestrekk mellom de to. Dernest spiller det en rolle hvor stor vareslagslikheten er.

Dette gir i vurderingen av hvorvidt et merke er "*egnet til å forveksles*" uttrykk for et symmetriprinsipp i varemerkeretten. Jo større grad av vareslagslikhet, desto lavere må terskelen være for merkelikhet, og omvendt. En kan eksempelvis tenke seg to merker som visuelt fremstår som veldig like, men den ene aktøren markedsfører og selger seilduker og den andre er en frisørsalong. Det er da fra et hypotetisk ståsted lite sannsynlig at omsetningskretsen kommer til å forveksle de to.

Det sentrale momentet i en forvekslingsvurdering legges derfor til grunn å være hvorvidt det påstått krenkende merket er egnet til å skape en reell risiko for at den relevante omsetningskretsen kan komme til å ta feil av de to aktørene. På grunn av oppgavens avgrensning vil det føre for langt å utførlig gjøre rede for varemerkerettens nærmere grenser for å vurdere om det foreligger forvekslingsfare.

Hittil konstateres det at det må være tale om et merke som i varemerkelovens forstand kan være egnet til å forveksles med et annet kjennetegn.

¹¹ Jf. Lassen og Stenvik 2011 s. 164, 2. avsnitt

3.2.2 Vilkåret om at forvekslingen må være overfor "et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn"

Dersom vilkåret om potensiell forveksling er oppfylt blir det neste vilkåret som må oppfylles hvorvidt det påståtte krenkede merket er enten "*et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn*".

Dette vilkåret fordrer i seg selv ikke de store tvilsspørsmålene, ettersom merket må være "*tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren*". Ordlyden tolkes her til at det er selve bruken av merket som er interessant. Dette må være brukt som kjennetegn i varemerkelovens forstand ved at det angir opphavet til aktøren, og denne bruken må være aktuell før tidspunktet for innlevering av søknaden for det yngre forvekselbare merket.

Det har i teorien vært diskutert hvorvidt domenenavn kan være aktuelle for anvendelsen av vml. § 16 bokstav b.

Denne problematikken går oppgaven ikke nærmere inn på grunnet sin avgrensning. Det sentrale for en slik vurdering er uansett at tegnet som angivelig er krenket er brukt "som kjennetegn", slik at også domenenavn kan være aktuelle for anvendelsen av bestemmelsen så fremt de øvrige vilkårene om bruk som varemerke er oppfylt.

Som det fremgår av ordlyden i vml. § 16 bokstav b må det først og fremst være tale om et merke som "*en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester*". Ordlyden "*en annen*" tolkes her til å være den eldre bruker som påstår seg krenket av registreringen til den yngre søker.

Hittil konstateres det derfor at det må være tale om et merke som i varemerkelovens forstand kan være egnet til å forveksles med et annet merke, som er tatt i bruk som kjennetegn.

Det neste spørsmålet blir således hva som konstituerer "*bruk*" og hvordan vilkåret skal tolkes i tråd med det øvrige rettskildebildet.

3.2.3 Vilkåret om et varemerke i "bruk"

Varemerkelovens hovedregel om "*bruk*" er lovfestet i vml. § 37. Dette er en regel som blant annet søker å forhindre uønsket varemerkerettslig adferd ved de såkalte defensive registreringer, og at varemerker som reelt sett ikke er i bruk kan oppheves til fordel for nye søkere. Spørsmålet er dermed om terskelen for "*bruk*" etter vml. § 16 bokstav b kan sies å være den samme som for det som gjelder for varemerkelovens regel om bruksplikt, jf. vml. § 37.

Varemerkelovens regler om bruksplikt er en direkte følge av implementeringen av Varemerkedirektivet i norsk rett. I fortalen fremholdes det at det *”for å redusere det samlede antall registrerte og vernede varemerker i Fellesskapet og følgelig antall konflikter som kan oppstå dem imellom, er det av stor betydning å kreve at registrerte varemerker faktisk blir brukt (...)”*¹².

Etter Varemerkedirektivets artikkel 10 kreves det at det må være gjort en *”genuine use”* av varemerket for at det skal være tale om reell bruk.

Hvorvidt en aktivitet fordrer reell bruk vil avhenge av brukens karakter målt opp mot hva som er naturlig for aktører i sektoren merket adresserer seg mot. Dette prinsippet fremheves i forarbeidene til endringsloven, hvor det heter at det måtte være gjort bruk av merket *”i samsvar med normal markedsføringsaktivitet innen den aktuelle bransjen”*^{13 14}.

Lassen og Stenvik fremholder i den henviste litteraturen nedenfor at *”rent intern bruk, f.eks i bedriftsintern kommunikasjon”* ikke kan være tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret om bruk etter vml. § 16 bokstav b.

Dette standpunktet hevdes å ha gode grunner for seg da det vil kunne virke urimelig dersom vilkåret om ”bruk” var ansett å være oppfylt på bakgrunn av eksempelvis interne kampanjer i en bedrift eller prosesser rundt markedsføring der merket aldri egentlig har nådd ut til den relevante omsetningskretsen. Et varemerke må jo nødvendigvis være *”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres”* etter vml. § 2 første ledd, og det vil kunne hevdes å være umulig dersom merket kun er brukt internt.

Dette kravet støttes videre i høyesterettsdommen i Rt. 2006 s. 1473 avsnitt 31, hvor førstevo-terende uttalte at varemerkebruk er handlinger som tar sikte på å

”identifisere varen eller tjenesten i forhold til dens opphav – hvor den stammer fra – for at de som etterspør varen eller tjenesten skal kunne skille den fra andres varer eller tjenester” - den såkalte opprinnelsesgarantifunksjonen.

Det avgjørende må derfor være på hvilken måte selve bruken skaper en forbindelse til varen eller tjenesten. Her kan det skilles mellom varemerker og de rene foretaksnavn. Foretaksnavn behøver ikke i seg selv nødvendigvis å angi noe om opprinnelsen til hvor varen eller tjenesten som foretaket er avsender for skriver seg fra.

¹² Jf. Lassen og Stenvik 2011 s. 206, II.

¹³ Jf. Lassen og Stenvik 2011 s. 206, II.

¹⁴ Ot. Prp. 72 (1991-92) s. 81

Det som må være utslagsgivende er derfor hvorvidt det påståtte varemerket

”bruges for at betegne, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra en bestemt virksomhed, dvs. som varemærke, eller om brugen sker med andet formål.”¹⁵

For at regelen skal kunne bidra til å skape forutberegnelighet overfor tredjepart er derfor et innfortolket krav om ”faktisk ekstern bruk” eller ”ekstern kommunikasjon av merket” av et visst omfang i vilkåret om ”bruk” noe som hevdes å ha gode grunner for seg.

3.2.4 Videre om kravet til ”bruk” –hvilke krav stilles til kontinuitet i bruken?

Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt et opphold i bruken må tillates for den eldre bruker, eller om eldre bruker med dette ikke lenger er ”bruker” av merket slik at yngre registrerings-søker går klar av registreringshinderet i vml. § 16 bokstav b.

Juridisk teori fremholder at kortere opphold i bruken må være tillatt, men at en fullstendig avslutning av bruken ikke er det. Restruktureringer rundt merket kan være nødvendig, for eksempel på grunn av nye markedsføringskampanjer eller planlegging av ekspansjoner.

Vurderingen av hvorvidt man har å gjøre med en fortsatt bruk, til tross for opphold, må avgjøres skjønnsmessig etter en objektiv helhetlig vurdering av omstendighetene rundt den eldre bruker.

Såfremt merket representerer en aktuell interesse hos den eldre bruker, er det dette vml. § 16 bokstav b søker å ivareta, jf. for så vidt også Varemerkedirektivet art. 4(4)(g)¹⁶.

Videre kan det heller ikke stilles krav til at bruken har skjedd i Norge, jf. for så vidt også ordlyden i vml. § 16 bokstav b. Det sentrale er hvorvidt varemerket har vært brukt som kommunikasjonsmiddel overfor den relevante omsetningskrets, slik at bruk i utlandet også er relevant. Dette legges til grunn å være gjeldende rett, som følge av at Varemerkedirektivet art. 4(4)(g) fastsetter regler om registreringsnektelse for merker som er identisk eller forvekselbart med et varemerke som på søknadstidspunktet ”ble benyttet i et annet land” og fortsatt brukes der, når søkeren handlet ”i strid med god forretningsskikk”, jf. vml. § 16 bokstav b¹⁷.

¹⁵ C-63/97, ECR 1999, premiss 38

¹⁶ Jf. Lassen og Stenvik 2011 s. 168, 2. avsnitt

¹⁷ Jf. Lassen og Stenvik 2011 s. 167, 2. avsnitt

I forhold til grensene for når vilkåret for ”bruk” er oppfylt etter vml. § 16 bokstav b, gir Patentstyrets annen avdelings kjennelse fra 2002 i saken 6936 RICA DEFINITIV en viss føring, hvor det fremgikk at det ikke kunne kreves at bruken hadde vært *”fast eller langvarig”*¹⁸.

Ettersom hensynene bak vml. § 37 og vml. § 16 bokstav b er noe forskjellig, tiltredes standpunktet i Lassen og Stenviks verk fra 2011 om at det antakeligvis ikke kan *”kreves at bruken har hatt et omfang som ville ha vært tilstrekkelig til å oppfylle fordringen om reell bruk” etter brukpliktsregelen*¹⁹.

Dette kan tenkes å være delvis begrunnet i hensynene bak regelen i vml. § 37, som på den ene siden hevdes å ha tilstrekkelig klare forskjeller mellom seg og den sammenlignede vml. § 16 bokstav b, i det sistnevnte gir uttrykk for en rettslig standard for å forhindre uønsket registreringsadferd, jf. ”i strid med god forretningsskikk”.

Den førstnevnte bestemmelsen har på den andre siden sitt hovedsakelige virkeområde i å sørge for at varemerkeretter ikke blir liggende å ”stenge” for nye aktører som ønsker innpass på markedet, men som blir forhindret markedstilgang under det forvekselbare merket på grunn av såkalte defensive registreringer eller registreringer som ”ligger brakk”. Dette gjør seg praktisk sett særlig gjeldende for de såkalte svake merker, som nyter en svakere beskyttelsessfære. Hensynet om å holde en viss orden i registeret begrunner også bestemmelsen, i det registeret skal bestå av merker som gir varemerkeretter til aktuelle interesser, jf. Varemerkedirektivet art. 4(4)(g).

I Rt. 2006 s. 1473 uttalte førstevoterende at det ikke kunne stilles for strenge *”krav til hyppigheten av den førstnevnte bruken av symbolet som varemerke så lenge det kan påvises at det faktisk har vært benyttet i markedssammenheng som et identifikasjonskjennetegn for virksomhetens varer eller tjenester”*²⁰.

Etter dette legges det derfor til grunn at kravet til *”bruk”* anses å være oppfylt for de tilfeller der merket fremdeles representerer en aktuell interesse hos den eldre bruker, med en noe lempeligere terskel enn det som oppstilles for vml. § 37 regel om bruksplikt.

Hittil konstateres det for fremstillingen videre at det må være tale om et merke som i varemerkelovens forstand kan være egnet til å forveksles med et annet merke som er tatt i bruk som kjennetegn, og som fortsatt representerer en aktuell interesse hos den eldre bruker.

¹⁸ Jf. Lassen og Stenvik 2011 s. 167

¹⁹ Jf. Lassen og Stenvik 2011 s. 167

²⁰ Rt. 2006 s. 1473, premiss 33.

Det neste spørsmålet blir således hvilke krav som stilles til den yngre søker for at vilkåret om at søker ”kjente til bruken” skal være oppfylt.

3.2.5 Vilkåret om at søker ”kjente til bruken”

En av bestemmelsens mest sentrale vilkår for å vurdere hvorvidt det foreligger adferd ”i strid med god forretningsskikk” er vilkåret om at den yngre registreringssøker ”kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert”, jf. vml. § 16 bokstav b. Drøftelsen vil i det følgende forsøke å gjøre nærmere rede for hva som ligger i dette vilkåret og hvordan vurderingen har forandret seg i takt med praksis og utviklingen på varemerkerettens område.

Vilkåret om at yngre registreringssøker ”kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert” kan etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden tolkes som et krav til kunnskap om den aktuelle bruken av merket hos den eldre bruker, på tidspunktet for da søknaden om registrering av det yngre identiske eller forvekselbare varemerket ble innlevert til registreringsmyndigheten (Patentstyret i Norge).

Imidlertid krever vilkårets noe uklare angivelse av hva som konstituerer ”kjennskap” en ytterligere presisering, da regelen vil kunne påstås å få et noe upresist omfang med tilhørende bevisproblematikk dersom adferd ”i strid med god forretningsskikk” i seg selv skal kunne konstateres for de tilfeller der den yngre søker simpelthen bare kjente til bruken, uten at det nødvendigvis forelå noen annen klanderverdig adferd eller ”ond tro” bak registreringsforsøket. Ordlyden i bestemmelsen fordrer jo en sammenheng mellom kjennskapen og striden med den gode forretningsskikk ved bruk av ordet ”dermed”, slik at disse vilkårene nødvendigvis må leses sammen for anvendelse.

Ettersom vilkåret om adferd ”i strid med god forretningsskikk” skal tolkes i samsvar med linjene utledet fra EU-retten om ”bad faith”, legger ordlyden i seg selv opp til at yngre søkers hensikt og forsettlige vilje bør få en viss betydning ved tolkningen av hvorvidt adferden i strid med god forretningsskikk også kan forstås som adferd gjort i ”ond tro”²¹.

For tankens skyld kan det stilles spørsmål ved hvorvidt det at man kjenner til en omstendighet som spredt bruk av et merke, automatisk skal bety at man får onde hensikter bak et registreringsforsøk av et forvekselbart merke. Særlig kan dette diskuteres dersom det dreier seg om et såkalt ”svakt merke”, hvor behovet for friholdelse av visse mer generiske merker gjør seg gjeldende med styrke. Varemerkeretten taler for å ikke belegge mer dagligdagse uttrykk (det

²¹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 53, 5. avsnitt.

være seg figurer, lyder eller ord) med en enerett. På den andre siden kan det som nevnt volde problemer for den eldre bruker at positiv kunnskap hos den yngre registrerings søker i mange tilfeller vil kunne være vanskelig å føre tilstrekkelige bevis for.

Problemstillingen for dette vilkåret må derfor bli når man kan legge til grunn at vilkåret om bruk hos den eldre rettighetshaver er noe som den yngre registrerings søker ”kjente til” i varemerkelovens forstand, da han innleverte sin yngre søknad om registrering av enten et identisk eller forvekselbart varemerke, jf. vml. § 16 bokstav b.

Etter den gamle varemerkeloven av 1961 var den gamle bestemmelsen som svarer til dagens vml. § 16 bokstav b i § 14 første ledd nr. 7 praktisert slik, at dersom det var ført bevis for at den relevante kunnskap forelå hos den yngre søker før søknadsdagen, så fikk bestemmelsen anvendelse som registreringshinder overfor den yngre søker.

Bestemmelsen i vml. § 14 første ledd nr. 7 lød slik:

”Et varemerke må ikke registreres dersom det:

er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen hadde tatt i bruk før søkeren og søkeren var vitende om denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt (...). ”

At varemerkeloven av 1961 dermed krevde at den yngre søkeren var ”vitende” om den forutgående bruk av det identiske eller forvekselbare merke hos den eldre bruker for anvendelse av § 14 første ledd nr. 7, ble derfor tolket som et strengt og til dels vanskelig beviskrav²².

Det ligger i problemstillingens natur at et slik kriterium kan være vanskelig å føre tilstrekkelig bevis for av den eldre bruker, slik at yngre registrerings søker bevisst kunne tenkes å spekulere i en posisjon der han med vilje unnlot å tilegne seg den nødvendige kunnskap eller forholdt seg slik at han visste det ville bli vanskelig å føre bevis for at kunnskapen objektivt forelå hos ham.

Hvorvidt en slik spekulativ adferd uansett ville representert et forhold som kunne rammes av markedsføringslovens generalklausul i § 25 kommer oppgaven nærmere inn på i kap 5.2.

Den gamle rettstilstanden nevnt ovenfor i vml. av 1961 § 14 første ledd nr. 7 kom til uttrykk i Rt. 1998 s. 1809.

Saken gjaldt en tvist rundt rettighetene til varemerket ”BUD”, mellom henholdsvis en tsjekkiske og amerikansk ølprodusent. Det tsjekkiske bryggeriet Budvar fikk ikke medhold i sin anførsel om at den nevnte vml. § 14 første ledd nr. 7 måtte tolkes innskrenkende, slik at den bare fikk anvendelse på tilfeller hvor registreringen av varemerket representerte en illojal

²² Jf. Lassen og Stenvik 2011 s. 168, 3. avsnitt

handling i forhold til den som på forhånd hadde tatt varemerket i bruk, til tross for at vilkåret om ”viten” var oppfylt. Dette fikk ikke Budvar medhold i.

Førstevoterende uttalte at

”Varemerket må ikke registreres dersom søkeren var vitende om første brukers bruk av merket. Avgjørende er søkerens viten på det tidspunkt søknaden ble inngitt”.

En slik tolkning lagt til grunn etter dagens bestemmelse med standarden om ”god forretningsskikk” i vml. § 16 bokstav b tilsier dermed at positiv kunnskap i seg selv ville bety adferd ”i strid med god forretningsskikk”, slik at vilkåret etter dagens bestemmelse hypotetisk sett ville vært oppfylt alene på grunn av kunnskapen.

Det var altså her ikke dratt inn elementer av yngre søkers subjektive klanderverdighet eller ”onde tro” –forelå det beviselig kunnskap om bruken til den eldre merkehaver hos den yngre søker, kunne den tidligere vml. § 14 første ledd nr. 7 anvendes. Men faktisk kunnskap kan som antydnet ovenfor være vanskelig å bevise. Det forelå heller ikke noe vilkår om ”god forretningsskikk” etter varemerkeloven av 1961 § 14 første ledd nr. 7. Det problematiske blir igjen derfor hvorvidt besittelse av kunnskap samtidig betyr at den yngre søker har uredelige hensikter.

Dette problemet kom nærmere til uttrykk i saken inntatt i Rt. 2006 s. 1473.

Saken gjaldt hvorvidt forsikringsselskapet Vesta hadde opptrådt i strid med daværende vml. § 14 første ledd nr. 7 (som i dag er erstattet av gjeldende vml. § 16 bokstav b) ved å registrere en livbøye som sitt varemerke for virksomheten sin i Norge.

Motparten var det svenske forsikringsselskapet Trygg-Hansa AB som påstod seg krenket, blant annet fordi disse faktisk var de første til å ta det omtvistede merket i bruk for sine tjenester.

Høyesterett ble anmodet om å ta stilling til om forståelsen av vilkåret som ble utledet av Rt. 1998 s. 1809 fortsatt kunne opprettholdes i lys av det innførte Varemerkedirektivets art. 3(2)(d) og 4(4)(g), som regulerer registreringshindring eller ugyldighet av varemerkesøknader som er inngitt i ”ond tro”. Direktivets art 3(2)(d) lyder som følger:

”Enhver medlemsstat kan fastsette at et varemerke skal nektes registrert, eller, dersom det er registrert, kjennes ugyldig, dersom og i den utstrekning (...) søkeren inngav søknaden om registrering av varemerket i ond tro”.

Videre lyder direktivets art 4(4)(g) på at:

”Enhver medlemsstat kan dessuten fastsette at et varemerke ikke skal bli registrert, eller, dersom det er registrert, skal kunne kjennes ugyldig dersom og i den utstrekning (...) varemerket kan forveksles med et merke som ble benyttet utenlands på søknadstidspunktet og fortsatt brukes der, så sant søkeren på søknadstidspunktet handlet i ond tro.”

Spørsmålet ble med andre ord hvorvidt et vilkår om en ”ond tro” kunne innfortolkes som uttrykk for rettslig standard om ”god forretningsskikk” i den daværende vml. § 14 første ledd nr. 7.

I dommens avsnitt 61 fremholdt førstevoterende at det ikke var:

”tilstrekkelig for registreringshindring utelukkende å konstatere at registreringssøker har hatt kunnskap om den andres bruk. I tråd med den forståelse som har utviklet seg i EU-praksis, må også vår bestemmelse leses med den presisering at dens anvendelse forutsetter at registreringen med søkers kunnskap om den andres bruk, vil representere et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk”.

Dette representerte et skille fra standpunktet tatt i Rt. 1998 s. 1809 og forståelsen førstevoterende la til grunn finner man igjen i forarbeidene til nåværende bestemmelse i vml. § 16 bokstav b, hvor retningslinjene fra Rt. 2006 s. 1473 er inntatt, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 53.

På den ene siden representerte dette en oppmykning til fordel for yngre registreringssøker. Kunnskap og hensikt ble tildels holdt adskilt, slik at kunnskap om det eldre merket ikke ble synonymt med onde hensikter hos den yngre registreringssøker. Effekten av dette ble dermed at yngre registreringssøkere som hadde en legitim interesse i å få registrert sitt merke ikke nødvendigvis ble stengt ute fra markedet med det aktuelle merket på grunn av kunnskap om andres bruk i seg selv.

Høyesterett vektla i saken en kommisjonsinnstilling fra 1904 som omtalte den tilsvarende bestemmelsen i den forutgående varemerkeloven før 1961, fra 1910.

En innskrenkende tolkning av denne ble funnet å ikke være i strid med lovgrunlaget for den aktuelle bestemmelsen i Rt. 2006 s. 1473, som utelukkende søkte å bekjempe ”utilbørlighed i konkurrence”²³. Bestemmelsens formål fikk således avgjørende betydning, sammen med praksis fra EU-retten.

²³ Rt. 2006 s. 1473, premiss 42.

I en avgjørelse av Patentstyrets annen avdeling i 2009 fremgikk det etter de samme linjer at kravet om at søker må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin egen søknad ikke i seg selv var *”tilstrekkelig til at bestemmelsen i § 16 bokstav b kommer til anvendelse”*²⁴.

Utviklingen som kort er skissert ovenfor viser dermed at man gikk bort fra linjen hvor den rene kjennskap til tredjeparts bruk av merket var tilstrekkelig for å anvende tilsvarende regler om registrering i ond tro, og Rt. 2006 s. 1473 stod sentralt i utviklingen for den videre nyanseringen av regelen. Andre forhold og forutsetninger må ha sin plass i vurderingen for at dagens vilkår om ”kjennskap” skal være oppfylt.

Oppgaven kommer nærmere inn på denne presiseringen senere, men en uttalelse fra generaladvokaten i en av oppgavens sentrale rettskilder C-529/07 er til nå illustrerende for utviklingen. Uttalelsen gjaldt:

*”den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst en medlemsstat igennem lang tid har brugt et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, der giver anledning til forveksling med det tegn, der er søgt registreret, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at ansøgeren var i ond tro.”*²⁵

Kunnskap om den andres bruk er altså ikke tilstrekkelig i seg selv, men må sees på som et uttrykk for hva som minimum må være tilstede av omstendigheter før det blir aktuelt å vurdere den yngre registrerings søkers gode eller onde tro av det omtvistede merket.

3.2.6 Den ”onde tro”.

Det neste og sentrale temaet er hva som konstituerer den ”onde tro” for at bestemmelsen trer inn som registreringshinder, evt. som ugyldighetsgrunn, jf. vml. § 35.

Selve begrepet ”ond tro” er ikke nedfelt i lovteksten og har heller ingen legaldefinisjon i varemerkedirektivet eller varemerkeforordningen. I forarbeidene til nåværende varemerkelov fremgår det på s. 53 at ”god forretningsskikk må forstås i samsvar med praksis knyttet til ”bad faith innen EU”²⁶.

At praksis fra EU skal få tungtveiende rettskildemessig betydning for de norske nasjonale regler på området følger som tidligere nevnt både direkte og indirekte av våre folkerettslige forpliktelser og rettskilderegler, og fremgikk i tillegg av høyesterettsdommen Rt. 2002 s. 391.

²⁴ PS-2009-7714 (DELI DE LUCA) s. 4.

²⁵ C-529/07 Lindt, ECR 2009, premiss 40.

²⁶ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 53, 5. avsnitt.

Her støttet førstevoterende seg på en avgjørelse fattet av Patentstyrets annen avdeling 10. september 1999.

Førstevoterende i Rt. 2002 s. 391 siterer i dommen Patentstyrets annen avdeling, som uttaler om å oppnå en tilnærming av medlemsstatenes lovgivning at:

”Det fremgår også at det er en forutsetning for å nå dette målet, at vilkårene for å få og inneha retten til et registrert varemerke i prinsippet er de samme i alle medlemsstatene. Hensynet til rettsenhet tilsier at det ved praktiseringen av varemerkeloven tas hensyn til varemerke-direktivets ordlyd, og til praksis knyttet til direktivet. Det vil også være relevant å ta hensyn til praksis knyttet til den tilsvarende bestemmelsen i Rådsforordning 40/94/EF om EF-varemerker...

Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer bør legges til grunn. Derimot kan det ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker”.

Praksis fra EU-domstolen står derfor i det følgende sentralt for å illustrere spørsmålet, sammen med noen nasjonale eksempler.

Den sentrale saken på området for klarlegging av innholdet i begrepet ”ond tro” i samsvar med juridisk teori, legges her til avgjørelsen Lindt, C-529/07²⁷.

Saken dreide seg om en konflikt mellom den sveitsiske produsenten Lindt & Sprüngli AG (heretter Lindt) som drev med produksjon av sjokolader utformet som harer, og den østeriske produsenten Franz Hauswirth GmbH (heretter Franz Hauswirth) som også produserte sjokoladeharer og lignende produkter, særlig rettet mot salg under påsketider.

Lindt sine harer var pakket i et omslag av ”gull” og bar en rød snor med en bjelle rundt halsen. I tillegg var firmalogoen representert på emballasjen.

Franz Hauswirth sine harer var nokså like i sin generelle utforming, men hadde ingen bjelle rundt halsen eller det distinkte båndet som Lindt sine harer hadde. Firmalogoen var i tillegg plassert under haren, slik at denne ikke var synlig når sjokoladeharen stod vanlig oppreist. Til tross for at Lindt var produsenten av haren med flest særegne trekk ble det lagt ned påstand fra disse om at det forelå forvekslingsfare mellom de to.

²⁷ C-529/07 Lindt, ECR 2009.

I 1994 startet Lindt opp sin virksomhet i Østerrike og registrerte i 2001 et tredimensjonalt fellesskapsvaremerke for haren, etterfulgt av en inngrepssak mot Franz Hauswirth. Sistnevnte hevdet for sitt vedkommende at registreringen til Lindt i 2001 var foretatt i ”*ond tro*” og merket derfor var ugyldig i medhold av forordningens art. 52(1)(b)²⁸. Merk at Norge formelt ikke er bundet til varemerkeforordningen 52(1)(b), som i sitt innhold svarer til vml. § 16 bokstav b.

I saken kom EU-domstolen med en rekke prinsipielle uttalelser og retningslinjer som må legges til grunn ved tolkningen av den norske regelen i vml. § 16 bokstav b.

I dommens premiss 37 ble det uttalt at det ved vurderingen

”skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag”.²⁹

Dette vurderingskriteriet kan sies å gi uttrykk for noe av det som ble nevnt i kap 3.2.5 av om praksis før ikrafttredelsen av den nåværende varemerkelov under henvisning til Rt. 2006 s. 1473. Ved en slik ”*helhedsvurdering*” må det i prinsippet gjøres en analyse av om adferden er ”*i strid med god forretningsskikk*” utover det faktum at den yngre søker bare har kjennskap til den eldre bruken.

En annen av de mest sentrale uttalelsene for tolkningen av vilkåret om ”*ond tro*” forstått som adferd ”*i strid med god forretningsskikk*”³⁰ var generaladvokatens fremholdelse om at:

*”ond tro er en subjektiv tilstand – en hensigt i strid med redelig eller etisk adfærd – som kan fastslås ud fra objektive beviser, og som skal vurderes i den enkelte sag”*³¹.

Selv om vml. § 16 bokstav b ikke oppstiller noe vilkår om at det skal foretas en konkret objektiv helhetsvurdering av sakens relevante momenter for å avgjøre hvorvidt det foreligger brudd på ”*god forretningsskikk*”, må det i dag kunne legges til grunn at EU-domstolens uttalelse om kriteriet er avgjørende for tolkningen av innholdet i vml. § 16 bokstav b. Dette til tross for at Norge ikke formelt er bundet av avgjørelsen^{32 33}.

²⁸ Forordning (EF) 207/2009 art. 52 (1)(b), jf. ”*bad faith*”.

²⁹ C-529/07 Lindt, ECR 2009, premiss 37.

³⁰ Jf. vml. § 16 bokstav b.

³¹ Generaladvokatens uttalelse, premiss 75 - C-529/07 Lindt, ECR 2009.

³² EØS-avtalen art. 6.

³³ Jf. likevel førstevoterendes uttalelse i Rt. 2002 s. 391 om rettsenhet

Etter C-529/07 var avsagt, kan C-569/08 "Internetportal und Marketing" være egnet til å ytterligere illustrere den videre praksis fra EU, i kjølvannet av C-529/07 Lindt.

Saken gjaldt riktignok registrering av domenenavn med endelsen ".eu" og enighet rundt prinsippene og vilkårene for registrering, men anslaget mot ond tro var en sentral del av vurderingen i saken. For øvrig vises det til oppgavens avgrensning av domenenavn som varemerker, jf. kap. 3.2.1.

Det fremgår av C-569/08 at

"artikel 21, stk. 3, i forordning nr. 874/2004 skal fortolkes således, at ond tro kan godtgøres ved andre faktiske omstendigheter end dem, der er omhandlet i denne bestemmelses litra a)-e)".

Verdien av denne uttalelsen er at EU-domstolen viser at innholdet i "ond tro" er noe som dynamisk må kunne forandre seg, og at en helhetsvurdering er nødvendig. En uttømmende regulering av hva som betinger "ond tro" i enhver gitt sammenheng vil ikke være hensiktsmessig, også når det kommer til området vml. § 16 bokstav b søker å regulere.

Det sentrale i forhold til utviklingen på området er uansett at den rene kunnskap om den eldre bruk av merket ikke skaper den nødvendige sammenhengen mellom de øvrige vilkårene i vml. § 16 bokstav b, om at leveringen av den yngre registreringsøknaden "dermed" må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk.

Dette må legges til grunn som uttrykk for gjeldende norsk rett ved at praksis fra EU er tungtveiende hva angår tolkningen av bestemmelser i varemerkeforordningen og varemerkedirektivet. til. Dette betyr derfor at tolkningen av uttalelsen som kommer til uttrykk i det ovennevnte, også får avgjørende betydning ved fastleggelsen av innholdet i vml. § 16 bokstav b, slik at en objektiv helhetsvurdering inngår i analysen av om kunnskapen om den eldre "bruken" har fordret den "onde tro", slik at leveringen "dermed" må anses å ha skjedd "i strid med god forretningsskikk".

Det som sammenfatningsvis hittil kan slutes fra uttalelsene i C-529/07 og C-569/08, er at "kunnskapen" om den eldre bruken av merket i seg selv ikke er nok for å kunne si noe nærmere om den eventuelt klanderverdige hensikten til yngre søker –det subjektive ved søkerens handlemåte og opptreden må trekkes inn i helhetsvurderingen av sakens objektive sider for å konstatere "ond tro".

3.3 Hvordan foreta avveininger under vurderingen av om adferden rundt leveringen av den yngre registreringssøknad er ”i strid med god forretningsskikk”, jf. vml. § 16 bokstav b.

3.3.1 Innledning

Som det fremgikk av kapittelet ovenfor skal herved alle objektive relevante momenter tas med i vurderingen av om en levering av varemerkesøknad har skjedd ”i strid med god forretningsskikk” etter vml. § 16 bokstav b.

Ettersom ”god forretningsskikk” etter varemerkeloven er en rettslig konstruert standard på samme måte som eksempelvis mfl. § 25 om ”god forretningsskikk”, tillater vilkåret seg utvikling i takt med samfunnet generelt og den konkrete utviklingen på varemerkerettens område.

Likefullt kommer man ikke utenom at det er tale om å foreta en skjønnsmessig og til dels upresis avveining, og hensynet til tredjeparts forutberegnelighet kan påstås å bli svekket. Særlig er dette praktisk hvor det eldre merket er forbeholdt en utenlandsk bruker.

Dette i kraft av at det er nasjonale instanser som først foretar disse vurderingene, hvor graden av den subjektive ”klanderverdighet” inngår i vurderingen av om det foreligger levering av søknaden om registrering i ”ond tro”, slik forholdet fremstår objektivt.

Drøftelsen vil i det følgende prøve å gjøre rede for en del momenter som kan være sentrale i vurderingen, og samtidig forsøksvis gi antydninger på hvilken vekt de forskjellige momentene bør ha.

I utgangspunktet kan det være utfordrende for en næringslivsaktør å ha fullstendig oversikt over de mange varemerker der ute. Særlig gjelder dette når det kommer til de varemerker som bare er tatt i bruk og derfor ikke finnes i noen varemerkeregister som den potensielt krenkende yngre søker kan forutberegne sin rettsstilling ut i fra.

Basert på selve ordlyden i vurderingen av om det foreligger adferd ”i strid med god forretningsskikk” fremholdes det at det harmonerer dårlig med en naturlig språklig forståelse av begrepet å klandre den yngre registreringssøker for illojal konkurranse, dersom han ikke en gang har hatt den nødvendige kunnskap for å opptre ”i strid med god forretningsskikk”.³⁴

³⁴ Jf. vilkåret ”dermed” i vml. § 16 bokstav b.

Som det fremgikk av kapittel 3.2.5 i oppgaven er det sentrale vilkåret for å kunne konstatere levering ”i strid med god forretningsskikk” at den yngre søker i det minste ”kjente til bruken”, men at dette i seg selv ikke er tilstrekkelig for at vml. § 16 bokstav b skal kunne komme til anvendelse jf. retningslinjene utledet fra C-529/07.

Det neste vilkåret som dette må knyttes opp mot for å kunne konstatere ”ond tro” er hvorvidt registreringen er forsøkt gjennomført ”i strid med god forretningsskikk” og hvordan denne vurderingen foretas etter retningslinjene som er trukket opp etter praksis under EU-retten, jf. C-529/07 og vml. § 16 bokstav b.

Det er på det rene at vurderingen bærer preg å være en skjønsmessig avveining av momenter. Ettersom denne vurderingen gjøres på en ”case by case” basis vil en positivt uttømmende liste over momenter kunne hevdes å være et slag i luften, eller som det meget treffende ble uttalt i en dom fra engelske High Court av Lindsay J³⁵:

”I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behavior observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined”

3.3.2 Ond tro – også som aktsomhetsnorm?

Denne drøftelsen vil forsøke å besvare problemstillingen om hvorvidt det foreligger en innbygget aktsomhetsnorm i vurderingen av om den yngre registreringssøker burde kjenne til den eldre bruken av merket på søknadstidspunktet.

Spørsmålet blir om det at den yngre registreringssøker ”burde ha kjent til” den eldre bruken, er tilstrekkelig i seg selv for å konstatere at inngivelsen av en registreringssøknad dermed er gjort ”i strid med god forretningsskikk”, jf. vml. § 16 bokstav b.

For å belyse spørsmålet er sak C-320/12 av interesse, hvor dansk høyesterett ba EU-domstolen om en prejudisiell avgjørelse 2. Juli 2012 vedrørende tolkningen av direktivets art. 4(4)(g), jf. det som tidligere er skrevet om C-529/07 og kap. 3.2.5.

Saken dreide seg i korte trekk om en varemerketvist mellom Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (heretter Malaysia Dairy) og japanske Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (heretter Yakult) vedrørende en registreringssøknad om et tredimensjonalt merke, hvor sistnevnte mente at Ma-

³⁵ Gromax Plasticulture Ltd v. DLN Ltd, 1999.

Malaysia Dairy ”burde have haft kendskap til Yakults eldre identiske varemærker i udlandet” og at søknaden dermed var innlevert i strid med god forretningsskikk³⁶.

Malaysia Dairy hadde siden 1977 produsert og solgt en melkedrikk i en plastikkflaske, og oppnådde nasjonal varemerkeregistrering av denne i 1980.

Videre oppnådde Malaysia Dairy beskyttelse av det samme merket ved registrering i Danmark i 1995 og Yakult gjorde innsigelse mot at den danske registreringen var foretatt i ”ond tro”, i det sistnevnte anførte at Malaysia Dairy ”havde eller bude have haft kendskap til Yakults ældre identiske varemærker i ulandet”³⁷

EU-domstolen ble således forelagt spørsmål som vil bli gjennomgått i det følgende, for å besvare hvorvidt det også må innfortolkes en aktsomhetsnorm ved anvendelsen av den nasjonale regelen i vm. § 16 bokstav b.

En aktsomhetsnorm innfortolket i vml. § 16 bokstav b vil ytterligere senke terskelen for forhold som minimum må være tilstede for at bestemmelsen skal få anvendelse, i det forutsetningen hittil har vært at det som utgangspunkt i det minste må foreligge kunnskap om den eldre bruken av det identiske eller forvekselbare merket, før man kan gå videre for å vurdere om det foreligger adferd ”i strid med god forretningsskikk”.

Yakult argumenterte med at ”behovet for retlig forudsigelighed og en hensigtsmæssig administration taler for en sådan fortolkning” at det kan være tilstrekkelig at den yngre søker ”havde eller burde have haft kendskap til det udenlandske varemerke på tidspunktet for indgivelsen af sin ansøgning” for å konstatere at søkeren var i ”ond tro”³⁸.

Det som problematiseres her er hvorvidt Malaysia Dairy ”burde haft kendskap” til den eldre bruken til Yakult.

Dersom dette argumentet skulle gi uttrykk for en positivt gjeldende regel for den norske bestemmelsen i vml. § 16 bokstav b, kan dette derimot hevdes å forhindre nettopp forutsigbarhet. Ved å pålegge den yngre søker en aktsomhetsplikt om å ”burde ha kjennskap” til den eldre bruken som nedre terskel, skapes det en ytterligere uforutsigbarhet og tilsvarende mer upresis avgrensning av regelen. Hvor store undersøkelser kan det forventes at den yngre registrerings-søker foretar seg? Og dersom undersøkelsene er gjort, men ikke var nøye nok; kan han likevel klandres for å ha vært i ”ond tro”?

For noen bransjer vil nok en slik aktsomhetsnorm kunne ha gode grunner for seg, da aktørene må kunne forventes å være kjent med hverandre også på tvers av landegrensene. For andre bransjers vedkommende derimot, er det ikke med ett gitt at en slik aktsomhetsnorm alltid vil

³⁶ C-320/12, ECR 2003, premiss 12.

³⁷ C-320/12, ECR 2003, premiss 16.

³⁸ C-320/12, ECR 2003, premiss 32.

slå rettferdig ut overfor den som blir anklaget for å ha innlevert en søknad i ”strid med god forretningsskikk”, i beviselig faktisk mangel på kjennskap til den eldre bruker og det objektivt sett er lite å klandre de forundersøkelser som er gjort.

Dette standpunktet legger seg på linje med generaladvokatens uttalelse i forbindelse med C-529/07, hvor det uttales at:

*”Det forudsætter som minimum viden om de omstændigheder, hvoraf det kan udledes, at adfærden er i strid med normer for redelig eller etisk adfærd”.*³⁹

Noen regel om at det å ”burde ha kjennskap” skal være tilstrekkelig i seg selv, ble altså ikke akseptert innfortolket i C-529/07 ved kartleggelsen av innholdet i direktivets art. 4(4)(g), jf. vml. § 16 bokstav b.

Det samme standpunktet ble tatt i C-320/12. Av premiss 37 fremgår det at *”Det forhold, at ansøgeren ved eller bør vide, at en tredjemand på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen i udlandet anvender et varemærke, der kan forveksles med det varemærke, som søges registreret, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at det kan fastslås, at ansøgeren er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse”.*

Den ovenfor henviste internasjonale praksis taler derfor med styrke for at en ren aktsomhetsnorm i seg selv ikke kan oppstilles som vilkår for vurderingen av om den yngre registrerings søkeren har vært i ”ond tro”. Men som moment vil dette vurderingstemaet inngå som subjektivt element som drøftes på bakgrunn av sakens objektive omstendigheter, jf. C-529/07 premiss 37 samt C-320/12 premiss 36. Her er parallellen mellom de to ovenfornevnte rettskildene fremtredende, i det sistnevnte både viser til C-529/07 og ytterligere presiserer vurderingstemaet i premiss 36.

En aktsomhetsnorm om ”burde vite” legges derfor likevel til grunn for å være en del av innholdet i den norske regelen i vml. § 16 bokstav b, på bakgrunn av retningslinjer utledet fra EU-retten.

Hvorvidt den yngre registrerings søker ”burde hatt kjennskap” til den eldre bruker blir et subjektivt element som inngår i vurderingen av hvorvidt søknaden ”dermed” er innlevert *”i strid med god forretningsskikk”.*

Dersom den yngre registrerings søker objektivt sett må kunne forventes å ha gjort de nødvendige forundersøkelser før inngivelsen av registrerings søknaden, teller dette som et subjektivt

³⁹ Generaladvokatens uttalelse, premiss 75, C-529/07 Lindt, ECR 2009.

element som skal inngå i den objektive helhetsvurderingen av hvorvidt søknaden er inngitt i ”*ond tro*”, jf. ”*i strid med god forretningsskikk*”⁴⁰.

3.3.3 Tolkningen av ”*ond tro*” i EU –en felles ensartet forståelse innad i EØS og presisering av innholdet i vml. § 16 bokstav b sin rettslige standard om *forretningsskikk*?

Et annet prinsipielt spørsmål som ble reist i C-320/12 var knyttet til partenes uenighet om hvorvidt ”*ond tro*” i direktivet art. 4(4)(g) skulle underlegges en ensartet fortolkning i EU-retten. Dette spørsmålet er relevant for å belyse hvor stor betydning disse tolkningene skal ha for innholdet i vml. § 16 bokstav b, om hvorvidt registrering inngitt i ”*ond tro*” etter EU-retten også betinger ”*i strid med god forretningsskikk*” etter vml. § 16 bokstav b.

Spørsmålet er interessant ettersom det på den ene siden kan anføres at nasjonal rett skal kunne presisere innholdet som fremgår av direktivforpliktelsene, i den grad disse er upresise og presiseringer som blir foretatt nasjonalt er i tråd med direktivets formål. Spørsmålet om hvorvidt det skal foreligge en felles forståelse av direktivets art. 4(4)(g) får således direkte betydning for innholdet i vml. § 16 bokstav b. I tillegg må tolkningen være i tråd med forholdsmessighetsprinsippet innenfor EU/EØS-retten, hvor sakens underliggende faktum og resultatet angir skrankene for tolkningen⁴¹. Nettopp dette standpunktet ble fremholdt av Yakult i C-320/12, premiss 22.

På den andre siden fremholdt Malaysia Dairy i samme sak at ”*ond tro*” måtte være et ”*selvstændigt EU-retligt begrep, som i denne rets forskjellige instrumenter vedrørende varemærker skal undergives en ensartet fortolkning*”, premiss 21.

For å gi en bedre forståelse av grunnlaget for anførselene er det relevant å se hen til hva som direkte fremgår av rettskilden, her betraktningene i varemerkedirektivet.

Av femte betraktning til direktivet fremgår det at: ”*Dette direktiv bør ikke gribe ind i medlemsstaternes fortsatte mulighed for at beskytte de ved brug erhvervede varemærker, men kun indeholde bestemmelser om disse varemærker i det omfang, sådanne varemærker har forbindelse med de ved registrering erhvervede varemærker*”.

⁴⁰ Jf. retningslinjene i C-320/12, premiss 37.

⁴¹ Jon Gisle: Jusleksikon 4. utgave. Kunnskapsforlaget 2010

Denne betraktningen trekker isolert sett i retning av at Yakult burde gis medhold i sin anførsel om at nasjonale domstoler i prinsippet skulle kunne ha rett til ”at *precisere innholdet*” av hva som konstituerer ”*ond tro*” såfremt dette er gjort i ”*overensstemmelse med dette direktivs formål og under overholdelse av proportionalitetsprinsippet*”.

Et slikt utfall underbygges videre av direktivets sjette betraktning første setning, hvor det fremgår at:

”Medlemsstaterne bør ligeledes fuldt ud bevare deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, fortabelse eller ugyldighed med hensyn til varemærker, der er erhvervet ved registrering.”

I saken mellom Malaysia Dairy og Yakult konkluderte imidlertid EU-domstolen med at det etter fjerde betraktning, hvor det fremgår at det ikke er påkrevd at medlemsstatene inntar en identisk lovgivning om varemerker, samtidig motsetningsvis ikke kan fremholdes at de nasjonale domstoler har den totale frihet i å individuelt fastlegge innholdet i begrepet, jf. art. 4(4)(g).

Tvert i mot uttales det i sakens premiss 27 at direktivet inneholder i samme fjerde betraktning ”*en harmonisering af de centrale materielle regler på området, nemlig, i følge den samme betragtning, af reglerne vedrørende de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion, og denne betragtning udelukker ikke, at harmoniseringen vedrørende disse regler er fuldstændig*”

Dette nokså klare standpunktet fastslo dermed at ”*ond tro*” utgjorde et selvstendig EU-rettslig begrep som skulle underlegges en tilnærmet ensartet fortolkning. En slik konklusjon har gode grunner for seg, da harmoniseringshensyn her burde få den avgjørende betydning blant direktivlandene sammenholdt med hensyn til forutberegnelighet.

I en annen sak fra EU-domstolen fremgikk også dette synet på tilnærmet rettsenhet av sak C-482/09 premiss 29.

Her ble det uttalt at det ”*I henhold til Domstolens praksis følger det såvel af kravene om en ensartet anvendelse af EU-retten som af lighedsprinsippet, at en bestemmelse i EU-retten, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik på at fastlægge dens betydning og rækkevidde, normalt skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning i hele Den Europæiske Union, som skal søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning*”

Sammenfattet kan det derfor legges til grunn at det i følge den ovenfornevnte praksis foreligger en enighet om å praktisere ”*ond tro*” tilnærmet ensartet etter varemerkedirektivet. For

norsk retts vedkommende tolket i lys av vml. § 16 bokstav b, bekrefter det ovenforstående at fastleggelsen av hva som ligger i ”*ond tro*” etter EU-domstolen får avgjørende betydning for Norge som medlemsstat i direktivet. Men dette kan likevel hevdes å bare være halve sannheten.

Fordi ”*ond tro*” er å betrakte som en rettslig standard under EU-retten og uttrykk for hva som er ”*i strid med god forretningsskikk*” etter den norske bestemmelsen i vml. § 16 bokstav b, vil oppfattelsen av utviklingen kunne variere fra domstol til domstol, og fra land til land. Og ettersom de nasjonale instanser er de som først har befattning med tvister knyttet opp mot registreringer foretatt ”*i strid med god forretningsskikk*” for norsk retts vedkommende, vil en enighet om å gi begrepet en ensartet tolkning kunne være lettere sagt enn gjort i praksis.

Likefullt er retningslinjene fra EU-domstolen viktige holdepunkter på veien mot å sørge for en så ensartet praksis på området som mulig for de problemstillinger som den norske vm. § 16 bokstav b søker å regulere, selv om det alltid vil være hensiktsmessig å gjøre konkrete skjønnsmessige helhetsvurderinger i hvert enkelt tilfelle dersom gode grunner taler for å fra-vike praksis noe.

Som Patentstyrets annen avdeling uttalte i en avgjørelse fra 2009 er det i seg selv ikke ”*et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker*”⁴². Og dette vil vel heller ikke praktisk være mulig som følge av at ”*ond tro er en subjektiv tilstand – en hensigt i strid med redelig eller etisk adfærd – som kan fastslås ud fra objektive beviser, og som skal vurderes i den enkelte sag*”⁴³.

4 Relevante momenter i vurderingen for å anvende vml. § 16 bokstav b mot innleveringer ”i strid med god forretningsskikk”, jf. i ”ond tro”.

4.1.1 Innledning

Tidspunktet for når det kan være aktuelt å slå ned på den onde tro kan være relevant å sammenholde med graden av interesse for det norske markedet for den eldre bruker. Som moment kan dette ha selvstendig betydning i den objektive helhetsvurderingen for å vurdere klander- verdigheten til den yngre registrerings søker, i det avgjørelsen skal tas om hvorvidt kunnska-

⁴² PS-2009-6922 (NO MORE TANGLES), også sitert i Rt. 2002 s. 391

⁴³ Generaladvokatens uttalelse, premiss 75 - C-529/07 Lindt, ECR 2009.

pen om den eldre brukers anvendelse av merket har foranlediget den onde tro, slik at søknaden *"dermed"* kan anses å være levert *"i strid med god forretningsskikk"*.

Dersom en utenlandsk merkeholder har ingen eller få påbegynnende ukonkrete planer om ekspansjon til Norge, tilsier en innlevert søknad av et identisk eller forvekselbart varemerke fra en yngre søker her i riket på daværende tidspunkt at det større grad av klanderverdig adferd til for å konstatere den onde tro.

Årsaken til dette er at klanderverdigheten hos den yngre søker til tross for kunnskap om den eldre bruker kan hevdes å være liten, ettersom registreringen i et marked hvor de to aktørene ikke en gang er konkurrenter eller ser ut til å bli det i overskuelig fremtid, vanskelig kan sies å være klanderverdig oppførsel. Særlig gjør dette seg gjeldende for de tilfeller der merket ikke en gang er identisk, men bare til en viss grad forvekselbart. Uten andre holdepunkter er det derfor vanskelig å oppfylle vilkårene i vml. § 16 bokstav b om at den yngre registreringssøknaden *"dermed"* er innlevert *"i strid med god forretningsskikk"*.

Men som allerede konstatert etter den ovenfor nevnte rettspraksis fra EU-domstolen, vil tidspunktet for når den yngre registreringssøker innleverte søknaden og kjennskap til hvilke ekspansjonsplaner den eldre bruker måtte ha inngå som et moment i den endelige objektive helhetsvurderingen.

Tidspunktet er derfor relevant som vurderingsmoment i hvordan den yngre søker sin adferd utad fremstår objektivt, hvor yngre søkers subjektive klanderverdighet inngår sammen med tidspunktet for når han valgte å foreta registreringen. Vurderingen må også ta høyde for hvor sannsynlig det var at den yngre søker hadde mulighet til å gjøre seg kjent med eldre brukers potensielle ekspansjonsplaner på innleveringstidspunktet. Dersom disse planene om ekspansjon var konkrete hos den eldre bruker, men ikke gitt uttrykk for på noen som helst måte til omverden, kan yngre registreringssøker vanskelig klandres for å *"dermed"* ha innlevert sin søknad *"i strid med god forretningsskikk"* på det aktuelle tidspunktet. Det samme gjelder om vurderingen av kunnskap faller ned på hvorvidt den yngre registreringssøker *"burde ha hatt"* kjennskap til ekspansjonsplanene.

Oppgaven kommer nærmere inn på betydningen av ekspansjonsplaner av dette i det neste kapitlet.

4.1.2 Grad av interesse i det norske markedet for den eldre merkebruger

For å vurdere hvorvidt den yngre søker har handlet ”i strid med god forretningsskikk” etter vml. 16 bokstav b, jf. i ”ond tro” etter direktivets 4(4)(g), er et av momentene hvor stor graden av interesse i det norske markedet er hos den eldre merkehaver. Man kan i det minste hevde at det har formodningen mot seg at yngre søker har hatt ”ond tro” dersom det norske markedet reelt sett ikke er et ekspansjonsområde som har vært reelt å satse på for den eldre bruker.

På den andre siden vil et registreringsforsøk av et identisk eller forvekselbart varemerke på tidspunktet hvor det var kjent for yngre søker at eldre bruker hadde konkrete planer om å lansere merket på det norske markedet, objektivt sett kunne fremstå som et forsøk på å snylte på ”goodwill” verdier.

En slik adferd vil lett kunne tenkes å være ”i strid med god forretningsskikk”, og et registreringsforsøk under slike forutsetninger burde ikke ha krav på rettsordenens beskyttelse.

Det kan hevdes at graden av ”klanderverdighet” synker i takt med at registreringen blir mindre ”ond” proporsjonalt med den faktiske ”ulempen” registreringen eventuelt påfører den eldre bruker. Hensynet til den eldre merkehaver er det som gjør seg gjeldende med størst tyngde i forhold til vml. § 16 bokstav b, i det den eldre bruker på flere måter kan bli påført skade ved at en yngre søker registrerer et identisk eller forvekselbart merke for samme eller lignende varer eller tjenester, dersom dette konkret innebærer en snylting eller skade på eldre brukers merke og står i veien for legitime ekspansjonsplaner.

Hvis man tenker at merket det gjelder er forbundet med en spesifikk type vare i utlandet og den yngre søker selger den samme type vare under det eldre merket, vil dette skade den eldre merkehavers renommé. Enten kan kunden komme til å ta feil, i det kunden tenker at produktet stammer fra den eldre merkehaver som objektivt sett leverer varer eller tjenester av høyre kvalitet eller kanskje mest praktisk –at den eldre merkehaver rett og slett taper markedsandeler på grunn av direkte tapt omsetning. Dette er noe man naturligvis ønsker å unngå å påføre den eldre bruker, og et aktuelt spørsmål i denne sammenhengen blir derfor graden av interesse i det norske markedet for den eldre bruker. Hvor aktuelt var lansering i det norske markedet på innleveringstidspunktet for yngre registrerings søker?

I norsk rettspraksis står høyesterettsdommen i Rt. 2006 s. 1473 sentralt for spørsmålet om hvorvidt registreringsforsøk for å sperre for ekspansjonsplaner til den eldre bruker er adferd ”i strid med god forretningsskikk” etter vml. § 16 bokstav b.

Saken gjaldt hvorvidt forsikringsselskapet Vesta hadde opptrådt i strid med daværende vml. § 14 første ledd nr. 7 (som i dag er erstattet av gjeldende vml. § 16 bokstav b) ved å registrere en livbøye som sitt varemerke i Norge. Motparten var det svenske forsikringsselskapet Trygg-

Hansa AB som påstod seg krenket, blant annet fordi disse var de første til å ta det omtvistede merket i bruk for sine tjenester.

Graden av interesse i det norske markedet for svenske Trygg-Hansa AB ble vurdert som moment i saken for å slå fast hvorvidt Vesta hadde opptrådt *”i strid med god forretningsskikk”*, i det Trygg-Hansa AB la ned påstand om at registreringen måtte kjennes ugyldig⁴⁴.

Forretningsområdet selskapene opererte i og den offentlige reguleringen av forsikringssektoren på tidspunktet var utslagsgivende for saken, ettersom det på tiden da bruken av livbøyen oppstod var vanlig at forsikringsselskapene opererte i markedet de hadde hjemland i. Trygg-Hansa AB var antatt å ha Sverige som sitt område, og Vesta antatt å ha Norge som sitt.

Trygg-Hansa AB kunne på grunn av normalsituasjonen i forsikringsbransjen på daværende tidspunkt ikke sies å ha Norge som sitt naturlige ekspansjonsområde da bruken av merket oppstod, og Vestas ble derfor heller ikke antatt å på andre måter ha opptrådt illojalt eller *”i strid med god forretningsskikk”* overfor Trygg-Hansa ved å foreta registreringen.

Begge selskapene brukte riktignok varianter av livbøyen som sitt kjennetegn i diverse sammenhenger helt åpenlyst, og det forelå derfor ikke klanderverdig opptreden som var *”i strid med god forretningsskikk”*.

Førstevoterende uttalte i sakens 42. premiss at han ikke kunne finne *”holdepunkter for å si at det ene selskapet forsøkte å ”stjele” ideen fra det andre, eller at noen har forsøkt å utnytte den annens goodwill”*.

Denne uttalelsen tolkes som et uttrykk for en vurdering av den subjektive graden av klanderverdighet hos registreringssøkeren i en objektiv analyse av hvorvidt registreringen utgjorde adferd *”i strid med god forretningsskikk”* eller et forsøk på snylting, jf. utnyttelse av goodwill.

I tråd med det som fremgår av kriteriene utledet fra EU-praksis i de ovenforstående kapitlene om tolkningen av nåværende vml. § 16 bokstav b, uttaler førstevoterende avslutningsvis i premiss 61 at man i *”tråd med den forståelse som har utviklet seg i EU-praksis, må også vår bestemmelse leses med den presisering at dens anvendelse forutsetter at registreringen med søkers kunnskap om den andres bruk, vil representere et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk.”*

Parallellen til presiseringene fra EU-domstolens formuleringer i C320-12 er fremtredende, i det den rene kunnskap her ikke blir anerkjent av førstevoterende som tilstrekkelig for å kons-

⁴⁴ Jf. for så vidt dagens vml. § 35

tatere ”ond tro” på tidspunktet for registreringen.⁴⁵

Den subjektive vurderingen av klanderverdighet må som nevnt inngå som moment i den objektive helhetsvurderingen av partenes adferd, for å vurdere om registreringen i tilstrekkelig grad representerer brudd på ”god forretningsskikk”.

En annen sak på området som er relevant for å illustrere tidspunktet som et av de subjektive momenter hos den yngre registreringssøker er Rt. 1998 s. 1809.

Saken gjaldt en tvist rundt rettighetene til varemerket BUD, mellom henholdsvis en tsjekkisk og amerikansk ølprodusent.

Det tsjekkiske bryggeriet Budvar fikk her ikke medhold i sin anførsel om at daværende vml. § 14 første ledd nr. 7 (som i dag er erstattet av gjeldende vml. § 16 bokstav b) måtte tolkes innskrenkende, slik at ”ond tro” ikke kunne gjøres gjeldende overfor den yngre registreringssøker dersom det samtidig ikke var tale om illojal forretningsskikk eller klanderverdig adferd.

Motparten –det amerikanske produsenten Anheuser Busch – hevdet for sin del at det var ”søkers viten på søknadstidspunktet som var avgjørende”, altså slik at vilkåret om at søknaden ”dermed” var innlevert ”i strid med god forretningsskikk” var oppfylt dersom kunnskap om Anheuser-Busch sin bruk forelå hos den yngre registreringssøker⁴⁶.

Høyesterett kom frem til at det ikke forelå vektige holdepunkter for å tolke bestemmelsen innskrenkende i tråd med Budvars påstand. Til støtte for dette henviste førstvoterende varemerkeloven av 1910 sine forarbeider, hvor daværende § 10 ble avløst av varemerkeloven av 1961 sin § 14 første ledd nr 7.

Det sentrale her var vurderingen av hvorvidt registreringen innebar et subjektivt element av ”utilbørlig konkurranse”. Førstevoterende fant for rettens del ikke dekning i forarbeidene for ”at det skal skje en konkret vurdering av om en registrering vil innebære en utilbørlig konkurranse.”⁴⁷

Det er på det rene at rettskildebildet på tidspunktet for Rt. 1998 s. 1809 var nokså forskjellige fra det som er tilfellet i dag. Etter Norges tiltreden til varemerkedirektivet har vurderingste-maet blitt endret til det som nå er den objektive vurdering av sakens momenter, deriblant søkers subjektive klanderverdige forhold slik disse fremstår objektivt, som vist til i gjennomgangene ovenfor.

⁴⁵ Se kap. 3.2.2

⁴⁶ Rt. 1998 s. 1809, s. 4

⁴⁷ Rt. 1998 s. 1809, s. 6

På mange måter er vurderingstemaet blitt mer lik den innskrenkende tolkning som ankeparten la ned påstand om etter daværende varemerkelovgivning.

Det er derfor grunnlag for å hevde at anken til Budvar kunne tenkes å fått medhold i dag dersom saken hadde oppstått i 2016, nettopp fordi at dersom slike subjektive klanderverdige forhold tilsa at innleveringen ”*dermed*” var noe som hadde skjedd ”*i strid med god forretnings-skikk*”, ville bestemmelsen i vml. § 16 bokstav b kommet til anvendelse.

4.2 Eldre utenlandske brukers interesseområde –krav til aktualitet?

For å vurdere hvorvidt den eldre bruker får sine berettigede interesser i det norske markedet fortrenget av en yngre registreringssøker som har levert inn sin søknad ”*i strid med god forretnings-skikk*”, er det en rekke momenter som kan komme til å bli tatt i betraktning.

I en avgjørelse fattet av Patentstyrets annen avdeling ble det om å motvirke utilbørlig konkurranse uttalt at daværende vml. § 14 første ledd nr. 7 måtte

”begrenses til tilfelle hvor det norske marked kan sies å falle naturlig inn under vedkommende utenlandske bruker interesseområde, det være seg fordi han har konkrete planer om markedsføring på dette marked eller fordi Norge må anses som et naturlig ekspansjonsområde for hans virksomhet”⁴⁸

Denne uttalelsen kan være egnet til å skape uklarheter.

Når kan den yngre registreringssøker legge til grunn at en lanseringsplan for det norske markedet hos eldre bruker er konkret nok? Når er i det hele tatt Norge et naturlig ekspansjonsområde for en gitt virksomhet? Disse spørsmålene vil drøftelsen i det følgende forsøke å belyse.

For det første er det bare å konstatere at dette ikke er mulig å gi en positiv oppregning av tilfellene. Tage Henningsen fremholder i sin avhandling om grenseoverskridende kjennetegnskonflikter at spørsmålet må

”bero på en konkret vurdering av en rekke forhold, herunder omfanget og varigheten av virksomheten, produktets art, tidligere handelsforbindelser, om samme varemerker er registrert i andre europeiske land osv”⁴⁹.

⁴⁸ 2.avd. kjennelse 5068, NIR 1985 s. 430 SNØMANN

⁴⁹ Jf. Henningsen 2011 s. 56

Denne oppregningen av momenter synes å ha gode grunner for seg, men skaper likevel ingen særlig klarere regel om hva som vil være et naturlig utfall i den skjønnsmessige vurderingen.

Det som vites er i alle fall at punktene i det minste vil kunne være relevante for den objektive helhetsvurderingen av yngre registreringssøkers subjektive forhold, for å avgjøre hvorvidt søknaden ”dermed” er innlevert ”i strid med god forretningsskikk”⁵⁰. Hvorvidt for eksempel ”produktets art” skal være tellende i den ene eller andre retningen for vurderingen av interessen i det norske markedet kan det være vanskelig å si noe konkret om, og det er klart at de individuelle variasjonene vil kunne være store i de fleste tilfeller.

Henningsen fremholder likevel at ”generelt sett må konkrete lanseringsplaner veie tyngre enn en helt alminnelig, hypotetisk interesse”, og dette synes å ha gode grunner for seg. Dersom den utenlandske bruker påstår seg krenket fordi hans hypotetiske og ikke-iverksatte tiltak om lansering på det norske markedet blir fortrent, bør han ikke nødvendigvis ha krav på rettsordenens beskyttelse.

5 Utvidet varemerkerettslig vern etter markedsføringslovens § 25 om ”god forretningsskikk”

Det kan hevdes at markedsføringsloven av 2009 (heretter mfl.) til en viss grad supplerer varemerkelovens bestemmelser. I mfl. § 25 finnes en juridisk standard som i teori har blitt omtalt som markedsføringslovens ”generalklausul”, og bestemmelsen lyder på følgende:

”I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom”.

Innenfor denne bestemmelsens rekkevidde kan det foreligge et visst vern for merkehavere som ikke nødvendigvis får sin beskyttelse gjennom bestemmelser i varemerkeloven, her relevant i forhold til det vern som gis etter vml. § 16 bokstav b. Likheten i ordlyden mellom de to bestemmelsene er også fremtredende.

En rent språklig tolkning av ordlyden tilsier ikke at det stilles krav om næringsaktivitet innenfor Norges grenser.

⁵⁰ Jf. her også det som tidligere er nevnt om aktsomhetsnorm som moment i den objektive vurderingen

Bestemmelsen forstås derfor slik at den regulerer tilfeller der næringsdrivende er konkurrenter på samme område og tildels konkurrerer om samme kundekrets⁵¹.

Erik Wold har i sin artikkel fra 2006 fremholdt at det er ikke må være mye som skal til før en markedsposisjon i Norge objektivt sett er tilstrekkelig nærliggende for at eldre bruker skal kunne nyte et visst vern for sine produkter eller tjenester, som på søknadstidspunktet fra yngre søker i påstått ”ond tro”, ikke var lansert i Norge.⁵²

Videre fremholder Wold at den som har lagt ned en innsats i å utvikle et produkt bør få høste fruktene av det, og at

”en bred beskyttelse mot etterligning også kan virke stimulerende for produktutviklingen i samfunnet ved at næringsaktører gis et incitament til skapende innsats”⁵³.

Alt dette må sies å være fornuftige standpunkter, men spørsmålet er om det i praksis blir å dra beskyttelsesomfanget for langt. Dersom man skal gi den utenlandske eldre bruker et ”objektivt vern” for sitt varemerke som aldri har vært innenfor Norges grenser, vil dette kunne hevdes å samtidig ha en uheldig konsekvens for aktørene hjemme. Om den eldre bruker alltid skal få gehør for sine innsigelser mot et forvekselbart merke fra yngre registreringssøker, når originalproduktet eller lansering aldri har vært kjent for det norske markeds aktører, blir spørsmålet hvorvidt det er rimelig at den yngre søker skal ”straffes” for kunnskap han ikke hadde eller burde ha hatt, jf. mfl. § 25.

Tanken hos den eldre bruker kan også motsetningsvis ha vært å hindre den yngre søker markedsadgang, og i visse tilfeller kan dette i seg selv tilsi ”ond tro”⁵⁴.

Denne objektive beskyttelsen er kun et tema i følge Wolds artikkel, dersom en lansering i det norske markedet ”objektivt sett er nærliggende”⁵⁵.

Er dette tilfellet, vil det i følge Wold kunne være et viktig moment i seg selv for å konstatere at registreringen fra yngre søker *”strider mot god forretningsskikk”* etter mfl. § 25.

Det kan derfor på den ene siden diskuteres om det å sette et slikt ”objektivt vern” i denne utstrekning blir å sette terskelen for lavt for hva som er *”god forretningsskikk”*; da til skade for den yngre registreringssøker.

⁵¹ Wold, 2006 s. 245.

⁵² Wold, 2006 s. 248

⁵³ Wold, 2006 s. 245

⁵⁴ C-529/07 Lindt, ECR 2009.

⁵⁵ Wold, 2006 s. 248

Men som kapitel 4.2 berører, er det til dels et vanskelig bevisstema å vurdere hvorvidt en slik lansering eller interesse i det norske markedet har vært nærliggende i det hele tatt.

Wold fremholder videre at originalprodusentens interesser må vurderes konkret, slik at dersom denne har

”fått god dekning for utviklingskostnader og fortjeneste gjennom lanseringen i utlandet, kan dette tilsi at det berettigede behovet for etterligningsvern i Norge gjør seg gjeldende med mindre styrke”⁵⁶.

Dette kan på den andre siden hevdes å sette terskelen for høyt; da til skade for den eldre bruker som ikke får gjennomslag for sin innsigelse om at registreringen ”strider mot god forretningskikk” etter mfl. § 25.

Denne måten å vurdere hvor langt markedsføringsloven strekker seg til vern for den eldre bruker av et varemerke kommer oppgaven nærmere inn på i det følgende kapittelet.

5.1.1 Inntjeningsargumentet for utvidet varemerkerettslig vern etter markedsføringslovens generalklausul § 25.

Problematikken introdusert ovenfor ble til dels berørt i Rt. 1994 s. 1584.

Saken vil bli gjennomgått i det følgende og prinsipper som fremgår av dommen vil bli belyst med noen kritiske betraktninger.

I Rt. 1994 s. 1584 var saken at Lego hadde saksøkt Brio på grunnlag av overtredelse av daværende mfl. § 1, som svarer til dagens mfl. § 25⁵⁷.

Brio hadde markedsført et leketog som var utstyrt med slike komponenter (byggeklosser) som var karakteristiske for Lego sine sammenkoblingsprodukter. Leketog til Brio var produsert slik at produktet passet sammen med Lego sine komponenter på grunn av byggeklossene.

De prinsipale anførslene til Lego for Høyesterett var derfor at omsetningskretsen kunne komme til å tro at varen til Brio stammet fra Lego, ettersom produktet ble påstått å inneha de karakteristiske trekk som Lego sine produkter var kjent for. Det ble påstått å foreligge forvekslingsfare, og Lego anmodet Brio om å stoppe markedsføringen av leketog.

⁵⁶ Wold, 2006 s. 246

⁵⁷ Markedsføringsloven av 1972 (opphv.) § 1

Lego hadde i utgangspunktet patent på sin tekniske løsning med sammenkobling av tapper i produktene, som objektivt må kunne hevdes å være det sterkeste kjennetegnet på selskapets produktlinje. Dette patentet utløp imidlertid i 1975, slik at eneretten til en slik teknisk løsning på tidspunktet for dommen ikke var forbeholdt Lego alene som utgangspunkt.

Markedsføringslovens generalklausul § 1 åpnet derfor døren for at Lego kunne ha rett på et visst vern etter at den tidsbegrensede eneretten var utløpt, såfremt Brio sin markedsføring av produktet representerte et forhold som var *”i strid med god forretningsskikk”*, jf. mfl. av 1972 § 1.

Som førstevoterende uttalte på s. 1587 i dommen, måtte forutsetningen være at det var tale om

”en illojal utnyttelse av andres innsats”,

og ordlydens innhold vekker her en assosiasjon til adferd som er *”i strid med god forretningsskikk”* og forhold som ellers representerer utilbørlig konkurranse, jf. for så vidt igjen vml. § 16 bokstav b.

Førstevoterende fremholdt imidlertid at det var forbrukernes alternativer og konkurransehensyn som måtte få betydelig gjennomslagskraft for vurderingen av om Brio hadde handlet *”i strid med god forretningsskikk”*.

Ved at Lego ikke lenger kunne forbeholde seg en enerett på produkter som kunne sammenkobles etter det eksakte prinsipp som Lego var kjent for, ville ulempen Lego opplevde med at andre aktører dro nytte av deres ”goodwill” og innsats måtte vike for forbrukernes valgmuligheter og det faktum at den immaterialrettslige enerett var utløpt. Førstevoterende uttalte videre at

”Det forhold at LEGOs produkter har vært markedsført gjennom så lang tid og har fått så stor utbredelse, medfører etter min oppfatning også at behovet for vern etter markedsføringsloven mot kompatible produkter gjør seg gjeldende med mindre styrke. LEGO må gjennom årene ha fått god dekning for utviklingskostnader og fortjeneste”.

Dette argumentet har i juridisk teori vært omtalt som ”inntjeningsargumentet” eller ”amortisasjonstanken”. Uttalelsen kan late til å gi uttrykk for et prinsipp i markedsføringslovens utvidede varemerkerettslige vern om at dersom den eldre bruker har hatt profitt og tjent gode penger over lang tid, svekkes tilsvarende retten til beskyttelse mot etterligning og snylting av goodwill etter markedsføringslovens generalklausul.

På den ene siden av standarden foreligger hensyn som handlefrihet hos forbrukerne, motvirkning av monopoltilstand og oppfordring til innovasjon og konkurranse mellom aktørene.

På den andre siden skal bestemmelsen ha virkning overfor handlinger som er *”i strid med god forretningssskikk”*, slik som eksempelvis illojale etterligninger.

Lunde fremholder i juridisk teori at inntjeningsargumentet bør få større vekt *”dess mindre original prestasjonen er, og dess lenger tidsperioden er”*.⁵⁸

Dette synspunktet later å ha gode grunner for seg i samsvar med det som det immaterielle rettslige vern søker å beskytte med eneretter. Dersom et produkt er blitt *”alminneliggjort”* i større grad på tvistetidspunktet taler dette isolert sett for at den eldre bruker i tilsvarende grad må tåle at utviklingen har tatt ham igjen på det fortrinnet som han en gang hadde med sin nyvinning.

For vern av varemerker kan dette imidlertid sies å fortone seg litt annerledes ettersom verdien på kjennetegnet og graden av goodwill som regel øker i takt med bruk og omfang ved suksess – det kan sies at merket har over tid oppnådd en sterk og konkurransedyktig posisjon i markedet.

Den danske SØ- og Handelsretten behandlet en annen sak om Lego i 1995 som omhandlet mye av den samme problematikken, dog prinsipielt etter et annet resonnement enn Høyesterett i Rt. 1994 s. 1584. Her uttalte den danske SØ- og Handelsretten at resultatet av Lego sin innsats

*”bør beskyttes efter markedsføringslovens § 1, således at meget nærgående produktetfærligheder bør imødegås, med mindre ligheden mellem produkterne beror på tekniske, funktionelle forhold”*⁵⁹.

Denne måten å se problemstillingen på harmonerer etter reelle hensyn bedre med at inntjeningen bør betraktes som at Lego har hevdet seg godt i markedet og dermed har oppnådd et sterkt konkurransefortrinn som bør korrelere med beskyttelsesomfanget av det særlig karakteristiske med produktet. At innovativ og skapende innsats, i tillegg til svært vellykket markedsføring, skal tale til eldre brukers ugunst fordi denne *”må ha fått god dekning for utviklingskostnader og fortjeneste”* er derfor problematisk⁶⁰.

Satt på spissen sender dette et signal om at innovasjon og suksess med produktrekken til en aktør bare har rett på vern mot illojale etterligninger til vedkommende har *”tjent godt nok”* eller fått *”god dekning for utviklingskostnader”*⁶¹.

⁵⁸ Jf. Lunde 2001, s. 289

⁵⁹ SØ- og Handelsretten, U 1995 s. 100

⁶⁰ Rt. 1994 s. 1584

⁶¹ Rt. 1994 s. 1584

Dette trenger imidlertid ikke å være så urimelig som det kanskje kan synes å virke på overflaten. Den immaterialrettslige vernetiden er det som skal gi innehaveren av rettigheten muligheten til å forbeholde seg en enerett. Når denne tiden er utløpt har ikke lenger de samme grunner for beskyttelse et like aktverdig formål. Dette gjelder særlig eneretten på de tekniske løsninger.

På den andre siden vil en ren automatikk i det å nekte originalprodusenten et vern mot illojale etterligninger for produkter som også har vern som varemerker eller andre handlinger som er *”i strid med god forretningsskikk”* gjøre at markedsføringslovens generalklausul i stor grad blir utradert.

Inntjeningsargumentet bør således kunne tjene som et moment i den totale helhetsbedømmelsen på lik linje med alle andre relevante faktorer når det skal bedømmes om hvorvidt en registrering har skjedd *”i strid med god forretningsskikk”* etter både markedsføringslovens generalklausul og varemerkeloven § 16 bokstav b, men uttalelsene til høyesterett i Rt. 1994 s. 1584 kan hevdes å nå for langt utover bestemmelsens formål.

Ikke bare er de egnet til å skape lite forutberegnelighet for originalprodusenten eller den eldre bruker, men den skaper også en presumpsjon om en usynlig terskel for når han har *”tjent nok”*, slik at man nærmest fra den ene dag til den annen ikke vet om man har rettmessig krav på beskyttelse eller ei etter markedsføringsloven § 25 for sitt merke, utover den beskyttelse som finnes gjennom bestemmelsen i vml. § 16 bokstav b.

5.1.2 Avsluttende bemerkninger om markedsføringslovens utvidede varemerkerettslige vern

For å avslutte spørsmålet problematikken i kapittel 5 om hvorvidt markedsføringsloven supplerer varemerkelovgivningingen med et utvidet vern er det relevant å gjøre noen oppsummerende betraktninger.

Markedsføringslovens generalklausul i § 25 er på lik linje med varemerkeloven § 16 bokstav b en rettslig standard hvor innslaget av skjønn vil være fremtredende ved anvendelsen. I tillegg vil praksis på området spille en stor rolle. Den som ønsker å reise innsigelsessak i et tvistetilfelle er i utgangspunktet henvist til å gå veien om forvaltningens klageorganer før en eventuell sak blir anlagt for domstolene. Dette er begrunnet i blant annet prosessøkonomiske hensyn, i det forvaltningsorganene som behandler sakene må regnes for å være svært kompetente i sine vurderinger. Tilliten til forvaltningens avgjørelser kom til uttrykk i Rt. 1984 s. 248 på markedsføringslovens område, hvor førstevoterende uttalte at

”de responsa som avgis av et organ som Næringslivets Konkurransutvalg binder ikke domstolene, selv om jeg er enig i at det ofte vil være naturlig å tillegge dem betydelig vekt.”⁶².

Det legges derfor til grunn at markedsføringsloven i noen tilfeller tilbyr et nyttig vern av varemerker som er tatt i bruk av den eldre aktør, utover det beskyttelsesomfanget som vml. § 16 bokstav b fører med seg. Mest praktisk er dette for de tredimensjonale merker, jf. for så vidt C-529/07 som omhandlet det tredimensjonale figurmerket av sjokoladeharen.

6 Oppsummerende betraktninger

Avhandlingen har i sin gjennomgang forsøkt å belyse det nærmere innholdet i varemerkelovens regel i § 16 bokstav b om registreringer av varemerker *”i strid med god forretningsskikk”* til skade for den eldre bruker av et merke. Utviklingen på området viser klare tendenser til et større fokus på problemstillingen, og lovgiver innførte endringer i bestemmelsen som ble fremtredende ved vedtakelsen av den nye og gjeldende Varemerkeloven fra 2010. Etter hvert som føringer fra EU-domstolen har kommet på plass, kan det hevdes at innholdet i regelen har utviklet seg *”i det skjulte”*.

De presise vurderingstema for analysen av hvorvidt en registrering eller en søknad om registrering har vært innlevert *”i strid med god forretningsskikk”* eller i *”ond tro”*, jf. praksis under EU-retten og innføringen av Varemerkedirektivet⁶², har åpnet opp for en dynamisk vurdering.

Det sentrale for oppgavens problemstilling er vurderingen etter vml. § 16 bokstav b, om hvorvidt klanderverdig adferd tilstrekkelig tilsier at den yngre registreringssøknad *”dermed”* har innlevert sin søknad *”i strid med god forretningsskikk”*. Etter C-529/07 har regelen i vml. § 16 bokstav b fått en dynamisk tilpasning slik at bestemmelsen er i stand til å tåle utvikling over tid. Ved at adferd *”i strid med god forretningsskikk”* er knyttet til begrepet *”ond tro”*, tilsier praksis fra EU-retten og Varemerkedirektivet at yngre registreringssøker subjektive grad av klanderverdighet får spille en stor rolle.

Det er endelig de subjektive forhold hos den yngre registreringssøker som inngår som momenter i den totale og konkrete skjønnsmessige helhetsvurderingen, som blir avgjørende for om det foreligger handling *”i strid med god forretningsskikk”* dersom de øvrige vilkår i vml. § 16 bokstav b er oppfylt.

⁶² Rt. 1984 s. 248, se s. 258

Yngre registreringssøkers kjennskap til den eldre bruk eller hvorvidt dette var noe han burde kjenne til, graden av aktualitet, interessen i det norske markedet, hvorvidt det foreligger konkrete ekspansjonsplaner, og graden av klanderverdighet slik den fremstår objektivt er alle momenter som tas med i vurderingen.

I prinsippet er det ikke noen klare grenser for hva som er relevant å ta med i vurderingen. Det konkluderes derfor med at alle momenter som kan være relevante for å belyse forhold hos den yngre søker og hans grad av klanderverdighet, inngår i et objektivt helhetsbilde når det skal vurderes hvorvidt han har opptrådt ”i strid med god forretningsskikk”. Dette vurderes igjen om forhold hos den eldre bruker, særlig hans aktualitet til det identiske eller forvekselbare merke og hvor stor ulempe en registrering konkret vil føre med seg for hans aktuelle interesser. Vektingen av de forskjellige momentene kan det heller ikke sies noe helt konkret om, men jo klarere tegn til utilbørlig konkurranse og snylting det er hos den yngre registreringssøker, dess større vekt bør det individuelle subjektive momentet ha i den objektive helhetsvurderingen etter vml. § 16 bokstav b.

7 Litteraturliste

7.1 Lover

- 1961 Lov 03. Mars 1961 nr. 4 om varemerker (opphevet)
- 1972 Lov 16. Juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (opphevet)
- 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)

7.2 Forarbeider

- Ot. Prp. 72 (1991-92) Lov om lovvalg, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen
- Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
- Prop. 94 L (2011-2012) Lov om Patentstyret og Klagenemda for industrielle rettar (Patentstyrelova)

7.3 Internasjonale avtaler

- 1992 EØS-avtalen, avtale om det Europeiske økonomiske samarbeidsområdet av 2. Mai 1992

7.4 Internasjonale direktiver og forordninger

89/104/EF	Rådskonklusjon 89/104/EF av 21. Desember 1988 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker
40/94/EØF	Forordning 40/94/EØF 20. Desember 1993 om fellesskapsvaremerker, senere forordning 2007/2009
2008/95/EF	Direktiv 2008/95/EF av 28. November 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker

7.5 Norsk høyesterettspraksis

Rt. 1984 s. 248	(Nanset)
Rt. 1994 s 1584	(Lego)
Rt. 1998 s. 1809	(BUD)
Rt. 2002 s. 391	(GOD MORGON)
Rt. 2006 s. 1473	(Livbøye)

7.6 Rettspraksis fra EU-domstolen

Sag C-63/97 BMW mod Ronald Karel Deenik sml. 1999 s. I-905

Sag C-529/07 Lindt & Sprüngli mod Franz Hauswirth sml. 2009 s. I-04893

Sag C-569/08 Internetportal und Marketing mod Richard Schlicht sml. 2010 s. I-4871

Sag C-320/12 Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd mod Ankenævnet for Patenter og
Varemærker.

7.7 Utenlandske avgjørelser

7.7.1 Danmark

V-96-11 Sø- og Handelsretten (Lego) U 1995 s. 100

7.7.2 England

Gromax Plastics Ltd v. DLN Ltd High Court, 1999

7.8 Norsk forvaltningspraksis

2. avd. kj. 5068, NIR 1985 s. 430 (SNØMANN)

PS-2009-6922 (NO MORE TANGLES)

PS-2009-7714 (DELI DE LUCA)

PS-2002-6936 (RICA DEFINITIV)

7.9 Litteratur

- Lunde (2001) Lunde, Tore, *God forretningskikk næringsdrivande imellom* (Bergen 2001)
- Wold (2006) Wold, Erik, *Kan markedsføringsloven stenge for etterligning av utenlandske produkter som ikke er lansert i Norge?*
(NIR 2006 s. 240 – 249)
- Gisle (2010) Gisle, Jon. *Jusleksikon*, 4. utgave, (Kunnskapsforlaget 2010)
- Henningsen (2011) Henningsen, Tage, *Grenseoverskridende kjennetegnskonflikter*.
(Institutt for privatrett, Skriftserie 186, Oslo)
- Lassen og Stenvik (2011) Lassen, Birger Stuevold og Stenvik, Are – *Kjennetegnsrett*, 3. utgave. (Universitetsforlaget Oslo 2011)

