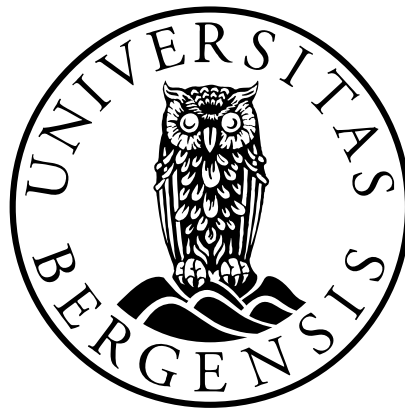


Ulovfestede regler om merkehaverens
passivitet overfor inngrep i
varemerkeretten

*Særlig om supplerings av varemerkeloven § 8
andre ledd med ulovfestede passivitetsregler*

Kandidatnummer: 120

Antall ord: 14 987



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

11. desember 2023

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	3
1.1	Avhandlingens tema, problemstilling og aktualitet	3
1.2	Metode og rettskildebilde	5
1.3	Strukturen videre og avgrensninger	7
2	De lovfestede passivitetsreglene	9
2.1	Varemerkeloven § 8	9
2.2	Varemerkedirektivet artikkel 9	11
3	Sentrale hensyn og prinsipper	12
3.1	Overordnede hensyn i varemerkeretten	12
3.2	Sentrale prinsipper bak passivitetsnormen	13
3.3	Hensyn bak passivitetsreglene i varemerkeretten	14
4	Kan varemerkeloven § 8 andre ledd suppleres?	18
4.1	Hvorfor ulovfestede passivitetsregler antas å kunne gjelde	18
4.2	Lovgiverlojalitet og koherens som begrensning for ulovfestede regler	19
4.3	Harmoniseringsformålet som begrensning for ulovfestede regler	20
4.3.1	Kravet til harmonisering av Varemerkedirektivet artikkel 9	21
4.3.2	Supplering av varemerkeloven § 8 andre ledd i lys av harmoniseringskravet	22
4.4	Oppsummering	24
5	Regelen som supplerer varemerkeloven § 8 andre ledd når det yngre merket ikke er innarbeidet ... 25	
5.1	Tendensene i rettspraksis	25
5.2	Eldre merkehavers «klanderverdige» passivitet	30
5.3	Yngre merkehavers gode tro	33
5.4	Interesseavveiningen	37
5.5	Oppsummering	39
6	Rettsvirkningene av eldre merkehavers passivitet: En eksklusiv rett for yngre merkehaver?	41
	Kilderegister	47

1 Innledning

1.1 Avhandlingens tema, problemstilling og aktualitet

Denne masteroppgaven drøfter ulovfestede regler som regulerer merkehaverens passivitet overfor inngrep i varemerkeretten hans, og avslutningsvis rettsvirkningene av dette.

Merkehaveren har på nærmere vilkår rett til å hindre at andre bruker et varemerke som er identisk eller kan forveksles med hans varemerke, jf. varemerkeloven (vml.) § 4.¹

Varemerkeloven § 8 bestemmer virkningene av at merkehaveren forholder seg passiv til slike inngrep. Etter denne bestemmelsen kan merkehaveren under visse omstendigheter miste retten til å motsette seg en annens inngrep. Bestemmelsen regulerer imidlertid ikke alle praktiske konfliktilfeller. Derfor forutsettes det i forarbeidene, rettspraksis og juridisk teori at bestemmelsen kan suppleres med ulovfestede passivitetsregler.²

At passivitet kan få rettslige konsekvenser, er begrunnet og oppsummert av Ragnar Knoph i *Rettslige standarder*: Subjektive rettigheter er ment å «beskytte levende og konkrete interesser, som rettsordenen vil holde hånd over». Derfor forutsettes det at «den som har fått en rett bruker og passer den, for ellers er jo ikke de interessene til stede som loven har tenkt sig».³ Forutsetningen om at rettighetshaveren *passer* rettigheten, er viktig i varemerkeretten. Varemerkerettigheten er primært en negativ rett, som innebærer at rettighetshaveren kan hindre andres bruk av varemerket på måter som griper inn i varemerkets funksjoner, jf. vml. § 4. At rettighetshaveren kan hindre andre i å bruke varemerket, utgjør altså kjernen i varemerkeretten. Dessuten er varemerket et immaterielt gode som i utgangspunktet kan benyttes av alle til enhver tid. Når andre forhindres i å bruke et varemerke, bør det stilles visse forventninger til rettighetshaveren og hans bruk av merket.⁴

Det er gode grunner til at varemerkerettigheten er beskyttet som en negativ enerett.

Varemerkenes hovedfunksjon er å markere og garantere for varers eller tjenesters

¹ Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker.

² For eksempel NOU 2001: 8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II s. 71, LB-2020-81085 (Jif/Cif) og Lassen og Stenvik (2011) s. 433.

³ Knoph (1948) s. 224–225.

⁴ Ibid s. 257.

kommersielle opprinnelse («opprinnelsesgarantifunksjonen»)⁵. De har verdi fordi de gir næringsdrivende en goodwill-beskyttelse ved at forbrukerne får mulighet til å gjenkjenne en virksomhet og dens produkter eller tjenester.⁶ Den gjenkjennelsen varemerker gir, gjør at forbrukeren kan kjøpe på nytt produkter eller tjenester som oppleves som positive. Uten regler om varemerkebeskyttelse vil varemerkene økonomiske verdi forsvinne, og det samme vil opprinnelsesgarantifunksjonen. Av konkurransehensyn og samfunnsøkonomiske hensyn er det derfor nødvendig å beskytte varemerker i tilstrekkelig grad.

Varemerkeloven § 8 inneholder passivitetsregler som bestemmer rettsvirkningene dersom merkehaveren *ikke* gjør gjeldende sin enerett overfor en annen. Som nevnt forutsettes det at bestemmelsen kan suppleres med ulovfestede passivitetsregler. Men rettskildebildet er uklart angående i hvilken grad bestemmelsen kan suppleres, hvilket innhold en eventuell ulovfestet regel skal ha, og hvilke rettsvirkninger passiviteten kan få. Forarbeidene behandler temaet sparsomt, og varemerkeretten har blitt gjenstand for stadig sterkere internasjonal påvirkning. Det er ingen høyesterettsavgjørelser der merkehaverens passivitet har fått rettsvirkninger på ulovfestet grunnlag. Underrettspraksis gir noe veiledning, men er også sprikende og inkonsekvent angående det nærmere innholdet i de ulovfestede reglene. Dessuten er rettsavgjørelsene dels påvirket av en nokså sporadisk behandling av temaet i juridisk teori.

Rettskildebildet skaper dermed en usikkerhet rundt ulovfestede passivitetsregler i varemerkeretten. Dette skaper igjen problemer for næringsdrivendes behov for forutberegnelighet og trygghet, som igjen kan vanskeliggjøre en effektiv utnyttelse av varemerker som formuesgoder. Varemerker må beskyttes slik at de effektivt oppfyller sin funksjon. Samtidig må de ikke beskyttes så godt at andre næringsdrivende forhindres i å bruke tilsynelatende «ledige» varemerker. Det er behov for klarhet i når et merke kan tas i bruk uten at andre kan protestere. Denne balanseringen av interesser kommer på spissen ved vurderingen av konsekvensene av merkehavers passivitet. Derfor er det nødvendig å avklare hvordan ulovfestede passivitetsregler kan supplere varemerkeloven § 8.

Denne oppgaven vurderer primært suppleringsregler av vml. § 8 *andre ledd*, som regulerer konflikten mellom et «innarbeidet varemerke» og en «eldre kjennetegnsrett». Hvis eldre merkehaver «ikke innen rimelig tid» har «tatt skritt for å hindre bruken av det yngre varemerket», skal merkene «bestå ved siden av» hverandre. Bestemmelsen skal presenteres

⁵ HR-2018-110-A (ENSILOX) avsnitt 50–51.

⁶ Bøggild og Staunstrup (2015) s. 33.

nærmere i kapittel 2.1. Spørsmålet om supplerings aktualiseres når det yngre merket ennå ikke er «innarbeidet». Et varemerke er innarbeidet «når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn», jf. vml. § 3 tredje ledd andre punktum. Bruken av et varemerke må altså ha fått nok så omfattende virkninger før det anses som innarbeidet. Eldre merkehaver kan ha forholdt seg passiv til bruken av et yngre merke i lang tid uten at merket er blitt innarbeidet. Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er om en ulovfestet passivitetsregel kan supplere vml. § 8 andre ledd i slike tilfeller, og hva som eventuelt blir vilkårene for en slik regel. Avslutningsvis vurderes mer generelt hva som kan bli rettsvirkningene på ulovfestet grunnlag av eldre merkehavers passivitet.

1.2 Metode og rettskildebilde

Problemstillingen skal drøftes ut fra en rettsdogmatisk analyse, ved at relevante rettskilder analyseres for å klarlegge gjeldende rett, for deretter å ta standpunkt til spørsmålet om supplerings av vml. § 8 andre ledd. Rettskildene skal benyttes ved kartleggingen av hensyn og prinsipper i varemerkeretten generelt og for passivitetsreglene spesielt. Videre skal de bidra til å klargjøre grensene for anvendelsen av ulovfestede regler. Til slutt skal rettskildene analyseres i et forsøk på å utlede et mer konkret innhold i en eventuell ulovfestet regel.

Hensynet til lovgiverlojalitet begrenser adgangen til å anvende ulovfestede regler.

Varemerkeloven og tilhørende forarbeider er derfor sentrale rettskilder. Någjeldende varemerkelov trådte i kraft i 2010 og erstattet lov 3. mars 1961 om varemerker. Lovendringen innebar en teknisk revisjon og modernisering samt en tilpasning i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser.⁷ Forarbeider og rettspraksis tilknyttet varemerkeloven av 1961 er derfor fortsatt relevante rettskilder. Der loven og forarbeidene ikke gir veiledning, blir rettspraksis den sentrale kilden.

Ved endringslov nr. 67/2020 gjennomfører varemerkeloven Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 (heretter Varemerkedirektivet). Ifølge lojalitetsplikten i EØS-avtalen artikkel 3, skal Norge treffe alle tiltak egnet til å oppfylle EØS-forpliktelsene.⁸ Et utslag av lojalitetsplikten er prinsippet om EØS-konform fortolkning, som innebærer at norsk

⁷ Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) s. 5.

⁸ Avtale om Det europeiske samarbeidsområde, 2. mai 1992 (ikrafttredelse 1. januar 1994) Lovdata.no.

lov så vidt mulig skal tolkes i samsvar med EØS-retten.⁹ Det innebærer at varemerkeloven må tolkes i lys av Varemerkedirektivet. På grunn av formålet om harmonisering av regelverkene, har også EU-domstolens praksis tilknyttet Varemerkedirektivet betydning for tolkningen av varemerkeloven. Høyesterett har uttalt at avgjørelser fra EU-domstolen blir «den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven».¹⁰ EU-retten har riktignok ikke samme betydning på områder der varemerkeloven ikke gjennomfører direktivet, for eksempel for rettigheter til innarbeidede varemerker.¹¹ Siden Varemerkedirektivet forutsetter at nasjonale regler ikke begrenser direktivets effekt, kan imidlertid direktivet hindre anvendelsen av andre regler.

I EU er varemerkeretten regulert av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 (heretter Varemerkeforordningen). Forordningen er ikke del av EØS-avtalen, men de materielle bestemmelsene i Varemerkedirektivet tilsvarer Varemerkeforordningen. Derfor er EU-domstolens praksis tilknyttet Varemerkeforordningen også relevant ved tolkningen av varemerkeloven, jf. HR-2016-1993-A (Pangea) avsnitt 43. European Union Intellectual Property Office (EUIPO) behandler søknadene om varemerkeregistreringer i EU. Praksis fra EUIPO er ifølge Høyesterett en relevant rettskilde.¹² Denne oppgaven prioriterer praksis fra EU-domstolen.

Norge har sluttet seg til andre internasjonale avtaler, som Paris-konvensjonen og TRIPS-avtalen.¹³ EU er medlem av TRIPS-avtalen og samtlige medlemmer av EU har sluttet seg til Paris-avtalen.¹⁴ De relevante forpliktelsene etter disse avtalene er mindre omfattende, og dels overlappende med EØS-forpliktelsene, og vil derfor ikke vektlegges.

I Norge behandler Patentstyret søknader om varemerkeregistreringer, mens Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) behandler klager på Patentstyrets vedtak. Avgjørelsene har svakere vekt enn rettspraksis, men likevel en supplerende verdi når det gjelder hvilke tendenser man kan utlede fra behandlingen av enkeltsaker.

⁹ Rt. 2000 s. 1811 P (Finanger I) s. 1826.

¹⁰ HR-2016-2239-A (Route 66) avsnitt 31.

¹¹ HR-2017-2356-A (Lilla) avsnitt 61.

¹² HR-2016-2239-A (Route 66) avsnitt 31.

¹³ Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as revised at Stockholm), 14 July 1967 (entered into force 26 April 1970) 828 UNTS 305 og Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marrakesh, 15 April 1994 (entered into force 1 January 1995) WTO.org.

¹⁴ Bøggild og Staunstrup (2015) s. 25–26.

Det er lang tradisjon for nordisk lovsamarbeid på varemerkerettens område.¹⁵ Rettskildene i andre nordiske land er derfor relevante. Det har imidlertid vært vanskelig å finne rettspraksis fra andre nordiske land av relevans for oppgavens problemstilling.

Varemerkeretten skiller seg fra formueretten ellers ved å gjelde rettigheter til immaterielle formuesgoder. Av immaterialrettslovene er det foretaksnavneloven § 3-5 som best kan sammenlignes med vml. § 8.¹⁶ Omfanget av relevante varemerkerettslige kilder er større enn kildene tilknyttet foretaksnavneloven § 3-5. Siden oppgavens problemstilling gjelder supplering av en lovfestet bestemmelse i varemerkeloven, vurderes det som hensiktsmessig å prioritere varemerkerettslige kilder.

Oppgavetemaet har vært kortfattet behandlet i juridisk teori, særlig av Lassen og Stenvik (2011) og Rognstad og Ørstavik (2021). Juridisk teori har i utgangspunktet svak rettskildeværdi. Rettspraksis av relevans for oppgavetemaet viser imidlertid at juridisk teori kan få nokså stor betydning.

1.3 Strukturen videre og avgrensninger

Oppgaven gjennomgår først de lovfestede passivitetsreglene i varemerkeretten, og fortsetter med en kartlegging av sentrale hensyn og prinsipper. Hensikten er å klargjøre visse utgangspunkt for vurderingen av om og hvordan vml. § 8 andre ledd kan suppleres. Deretter er det nødvendig å undersøke hvilke begrensninger norsk varemerkerett og EU-varemerkeretten setter for anvendelsen av ulovfestede passivitetsregler. Til slutt skal det forsøksvis utpensles et nærmere innhold i en eventuell ulovfestet regel, og vurderes hvilke virkninger passiviteten kan ha på ulovfestet grunnlag.

Varemerkehavers passivitet er også regulert i varemerkeloven § 37, som oppstiller en bruksplikt. Bestemmelsens første ledd fastslår at en varemerkeregistrering kan slettes hvis merkehaveren ikke har brukt merket i fem år i sammenheng. Siden oppgavens hovedfokus er *passivitet overfor andres bruk*, avgrenses det mot en vurdering av om regelen i § 37 kan suppleres med ulovfestede regler.

Forutsetningen for spørsmål om rettstap ved passivitet overfor andres bruk er at varemerkehaveren har prioritet til det aktuelle merket. Den som har «eldst rettsgrunnlag» for

¹⁵ NOU 2001: 8 kapittel 2.

¹⁶ Lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv.

sitt «krav på enerett», har prioritet etter vml. § 7. Enerett til varemerker kan oppnås ved registrering i varemerkeregisteret eller internasjonal registrering, eller ved innarbeidelse, jf. vml. § 3. Forutsetningen for passivitetskonflikter er videre at noen bruker et merke i strid med merkehaverens enerett, jf. vml. § 4. Merket må være identisk eller forvekselbart med merkehaverens merke, og være brukt «i næringsvirksomhet» for identiske eller likeartede varer for at bruken skal være rettsstridig, jf. § 4 første ledd bokstav a og b. Det avgrenses mot en mer inngående redegjørelse for hva som skal til for at bruk av et varemerke skjer i strid med merkehaverens enerett.

Passivitet som rettslig norm og konsept er i seg selv et stort tema. Maria Vea Lund har for eksempel skrevet over 700 sider om det.¹⁷ Denne oppgaven handler om anvendelsen av og innholdet i ulovfestede passivitetsregler i varemerkeretten, ikke om passivitetsnormen generelt.

Opgavens problemstilling er begrenset til hvorvidt vml. § 8 *andre ledd* kan suppleres med ulovfestede regler. Neste kapittel skal vise at det også er en passivitetsregel i bestemmelsens første ledd. Regelen i første ledd er positivrettslig utformet, og skal harmonisere med Varemerkedirektivet art. 9 nr. 1. Den kan derfor antagelig i svært liten grad suppleres. Dette skal forklares nærmere i kapittel 4.

Det kan spørres om vml. § 8 kan tolkes utvidende heller enn at bestemmelsen suppleres med ulovfestede regler. I forarbeidene og rettspraksis er imidlertid bare *supplering* med ulovfestede passivitetsregler vurdert. Synspunktet er at § 8 er en spesialregel som tvilsomt kan gis større anvendelsesområde ved utvidende tolkning.¹⁸

¹⁷ Lund (2017).

¹⁸ RG 2012 s. 578 (Biltilsynet) s. 6.

2 De lovfestede passivitetsreglene

2.1 Varemerkeloven § 8

De lovfestede passivitetsreglene i varemerkeretten er, av hensyn til lovgiverlojalitet, et naturlig utgangspunkt for vurderingen av ulovfestede passivitetsregler. Varemerkeloven § 8 regulerer passivitetsvirkninger i to konfliktilfeller. I dette kapittelet skal det redegjøres for forskjellen på passivitetsreglene i § 8 første og andre ledd for å vise hvorfor supplering av andre ledd er mest aktuelt.

Paragraf 8 første ledd gjelder konflikten mellom et «registrert varemerke» og en «eldre kjennetegnsrett». Hvis eldre merkehaver har «kjent til og avfunnet seg med» at det yngre varemerket «etter registreringsdagen» har vært «brukt» i Norge «i fem år i sammenheng», og søknaden om registrering av det yngre merket ble «innlevert i god tro», skal merkene «bestå ved siden av» hverandre.

Andre ledd regulerer konflikten mellom et «innarbeidet varemerke» og en «eldre kjennetegnsrett». Hvis eldre merkehaver «ikke innen rimelig tid» har «tatt skritt for å hindre bruken av det yngre varemerket», skal merkene «bestå ved siden av» hverandre. Etter andre ledd andre punktum må det ha gått minst fem år før eldre merkehavers passivitet kan få virkning dersom det eldre varemerket er «velkjent» etter vml. § 4 andre ledd. Denne presiseringen angår ikke resten av oppgaven.

Ifølge forarbeidene omfatter begrepet «eldre kjennetegnsrett» varemerker, naturlige varekjennetegn, foretaksnavn og innarbeidede sekundære kjennetegn.¹⁹ At et merke er «brukt», må tolkes som en henvisning til den bruk eldre merkehaver kan hindre etter varemerkeloven § 4, fordi det ellers ikke foreligger noen konflikt mellom partene. Fristen på «fem år» i første ledd er absolutt. Verken loven eller forarbeidene åpner for unntak. Fristen om å reagere «innen rimelig tid» i andre ledd peker derimot på en bredere og mer elastisk interesseavveining.²⁰ Uttrykket er en rettslig standard og en kodifisering av eldre rettspraksis.²¹

¹⁹ Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 46.

²⁰ NUT 1958: 1 Innstilling til lov om varemerker s. 18.

²¹ Ibid s. 19.

I første ledd må eldre merkehaver ha «kjent til» og «avfunnet seg med» yngre merkehavers bruk. Etter en naturlig forståelse indikerer dette at han verken har samtykket til bruken eller gjort gjeldende at den ikke aksepteres. Uttrykket må forstås slik at eldre merkehaver ikke i tilstrekkelig grad har gjort gjeldende sin hindringsrett etter vml. § 4. Begrepet i Varemerkedirektivet artikkel 9 som vilkåret «avfunnet seg med» skal tolkes likt med, innebærer ifølge EU-domstolen at man avstår fra å handle i en situasjon hvor man kunne ha reagert.²²

Andre ledd første punktum oppstiller ikke et krav om at eldre merkehaver har kjent til bruken av det yngre merket. Eldre merkehavers kunnskap er likevel et viktig moment i rimelighetsvurderingen som bestemmelsen oppstiller. I LE-1992-372, s. 8, som omhandler en tilsvarende passivitetsregel i foretaksnavneloven § 3-5, vektla retten for eksempel eldre innehavers passivitet *etter* at han hadde blitt kjent med det yngre foretaksnavnet. Hensynet til lojalitet mellom næringsdrivende kan også støtte at eldre merkehavers reaksjonstid etter at han ble klar over konflikten, bør være avgjørende. Rettspraksis viser imidlertid at vurderingen av eldre merkehavers kunnskap ikke er like streng som i første ledd. I RG 1998 s. 1543 (Heriff), s. 10 ble det for eksempel vektlagt at eldre merkehaver ikke foretok tilstrekkelige undersøkelser av yngre merkehavers bruk. At eldre merkehaver i andre ledd «ikke [...] har tatt skritt for å hindre bruken», må forstås likt med vilkåret «avfunnet» i første ledd. At forskjellige uttrykk benyttes, skyldes antagelig bare den ulike setningsoppbygningen i avsnittene.

I første ledd er det krav om at det yngre merket ble registrert i «god tro». En naturlig forståelse av vilkåret er at yngre merkehaver verken kjente eller burde kjent til det eldre merket, men det er uklart om det kan forstås slik. Vilkaeret problematiseres senere i oppgaven fordi det har betydning for innholdet i en eventuell ulovfestet passivitetsregel. Det er ikke et tilsvarende krav i andre ledd om at yngre merkehaver har brukt merket i god tro. Ifølge forarbeidene har dette likevel betydning for vurderingen av om eldre merkehaver har reagert innen rimelig tid.²³

²² *Budvar* [C5] C-482/09, avsnitt 44.

²³ NOU 2001: 8 s. 71.

Selv om det yngre merket i vml. § 8 andre ledd må være innarbeidet, er det tilsynelatende mulig at det også er registrert.²⁴ Det er imidlertid innarbeidelsen alene som gjør at § 8 andre ledd kan anvendes.²⁵

Virkningen av passivitet etter § 8 er at merkene skal «bestå ved siden av» hverandre, som er en henvisning til vml. § 9 om sameksistens. Ved sameksistens kan verken yngre eller eldre merkehaver motsette seg den andres bruk. Siden rettsvirkningen er at eldre merkehaver mister retten til å motsette seg yngre merkehavers bruk av merket, blir varemerkeloven § 8 ofte omtalt som en preklusjonsregel.²⁶ Her skal bare uttrykket passivitet benyttes.

Redegjørelsen av vml. § 8 viser at regelen i andre ledd tilrettelegger for en elastisk og helhetlig vurdering i større grad enn første ledd, som er stringent og positivrettslig utformet.

2.2 Varemerkedirektivet artikkel 9

Varemerkeloven § 8 første ledd samsvarer med Varemerkedirektivet artikkel 9 nr. 1.²⁷ Det skal ikke være noen materiell forskjell mellom bestemmelsene. I den grad ulike ord benyttes, skal vilkårene i vml. § 8 første ledd tolkes med samme meningsinnhold som parallelle vilkår i Varemerkedirektivet artikkel 9.²⁸

Artikkel 9 regulerer bare konflikten mellom registrerte varemerker, og direktivet regulerer generelt ikke rettigheter til innarbeidede varemerker. Konflikten som varemerkeloven § 8 andre ledd regulerer, er altså ikke tilsvarende regulert i Varemerkedirektivet. Ifølge fortalen til Varemerkedirektivet avsnitt 11 tillates imidlertid medlemsstatene å ha regler som beskytter innarbeidede varemerkerettigheter.

Det nye Varemerkedirektivet trådte i kraft i 2015. Det materielle innholdet i artikkel 9 har ikke endret seg.²⁹ EU-domstolens praksis tilknyttet artikkel 9 fra før 2015, er derfor fortsatt relevant.

²⁴ NUT 1958: 1 s. 19.

²⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 432.

²⁶ NOU 2001: 8 s. 71.

²⁷ Prop. 43 LS (2019–2020) Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. s. 134.

²⁸ HR-2018-110-A (Ensilox) avsnitt 42.

²⁹ Se Direktiv 1989/104/EØF, Direktiv 2008/95/EF og Direktiv (EU) 2015/2436.

3 Sentrale hensyn og prinsipper

3.1 Overordnede hensyn i varemerkeretten

Varemerkenes sentrale funksjon er å markere og garantere for varers eller tjenesters opprinnelse.³⁰ «Opprinnelsesgarantifunksjonen» fremgår også av fortalen til Varemerkedirektivet avsnitt 16. Varemerker kommuniserer altså at varer og tjenester har en bestemt kommersiell opprinnelse, og det overordnede formålet i varemerkeretten er å verne om denne funksjonen.³¹

Varemerker har også andre viktige funksjoner. Ifølge *Google* [GC] forente saker C-236/08 til 238/08 avsnitt 77, er varemerker blant annet ment å kommunisere goodwill og reklamere for virksomheten ved å skape en positiv assosiasjon til den.³² Det er altså ikke bare garantien for kommersiell opprinnelse som er beskyttelsesverdig, men også verdien av virksomhetens image eller goodwill. I mange tilfeller vil den goodwill-verdien som varemerket uttrykker, være viktig.³³ Det er nødvendig å beskytte denne verdien for å opprettholde lojal konkurranse mellom næringsdrivende. Nærmere bestemt representerer varemerket et omdømme som merkehaveren har bygget opp, og som han har rett til å beholde for seg selv. Helt overordnet kan man dermed si at varemerkerettens formål er å ivareta lojal konkurranse.³⁴

Selv om varemerkebeskyttelse er nødvendig av konkurransehensyn, må omfanget av varemerkebeskyttelsen også balanseres av det samme hensynet. Siden varemerkeretten er en enerett, er den, som Bøggild og Staunstrup påpeker, «dermed pr. definition konkurrencebegrænsende».³⁵ Andre næringsdrivende bør ikke i for stor grad forhindres fra å bruke kjennetegn på sine varer eller tjenester, særlig der det ikke lenger kan gjenfinnes noen konkrete merkantile interesser. Derfor må merkehaverens og andre næringsdrivendes interesser balanseres i varemerkeretten.

³⁰ HR-2018-110-A (ENSILOX) avsnitt 50–51.

³¹ Rognstad mfl. (2021) s. 189.

³² Ibid s. 190–191.

³³ Lassen og Stenvik (2011) s. 26–27.

³⁴ NOU 2001: 8 s. 9–10.

³⁵ Bøggild og Staunstrup (2015) s. 33.

3.2 Sentrale prinsipper bak passivitetsnormen

Rettspraksis gir klart uttrykk for at ulovfestede passivitetsregler kan anvendes i formueretten.³⁶ Oppfatningen er at varemerkeretten ikke utgjør noe unntak.³⁷ Det er ulike meninger om grunnlaget og vilkårene for passivitet som rettslig norm. Juridisk teori om dette temaet er svært omfattende. Her skal bare noen sentrale synspunkter nevnes.

I *Passivitet* gjennomgår Lund de legislative hensynene bak rettstap som ulovfestet passivitetsvirkning. Hun konkluderer med at det bærende hensynet bak den ulovfestede passivitetsnormen er samfunnsmedlemmenes innrettelsesbehov.³⁸ Individenes innrettelsesbehov står ikke i motsetning til samfunnsinteressene. Tvert imot gagnar det samfunnet at individer kan innrette seg, fordi det skaper trygget som motiverer til å inngå avtaler, gjøre investeringer og utnytte ressurser.³⁹ Hensynet til påvirkning eller sanksjonering av passiv atferd er ifølge Lund mindre aktuelt å regne som en del av begrunnelsen for passivitetsnormen.⁴⁰

Knoph fremhever i større grad klanderverdigheten til den passive. Ifølge ham må en passiv rettighetshaver «finne sig i at retten tapes eller svekkes, dersom *en god og aktsom mann* [...] *ikke vilde undlatt å bruke retten i tide*».⁴¹ Knophs synspunkter blir derfor oppfattet slik at passivitetsutløst rettstap er begrunnet i den klanderverdige atferden til den passive.⁴² Men han vektlegger også innrettelsessynspunkter i begrunnelsen for passivitetsstandard: «Et viktig element i begrunnelsen for passivitetsstandard er den *tillit til den bestående tilstand* som lett vil danne sig, når rettighetshaveren lar være å påtale at forholdene ikke stemmer med hans rett».⁴³

Camilla Hørby Jensen har lignende oppfatninger som Knoph, men fremhever særlig at lojalitetsbetraktninger ligger bak begrunnelsen for passivitetsutløst rettstap. Hun presiserer samtidig at den rettslige begrunnelsen for passivitetsvirkninger vil avhenge av den konkrete

³⁶ For eksempel HR-2018-383-A avsnitt 39 flg. og Rt. 1992 s. 352 A (Sigdal) s. 356 flg.

³⁷ Knoph (1948) s. 257–259 og Hørby Jensen (2007) s. 19–20.

³⁸ Lund (2017) s. 125.

³⁹ Ibid s. 114.

⁴⁰ Ibid s. 123.

⁴¹ Knoph (1948) s. 240.

⁴² Lund (2017) s. 361 og Ravnkilde (2013) s. 240.

⁴³ Knoph (1948) s. 271.

sak.⁴⁴ Jens Ravnkilde hevder på sin side at passiviteten medfører rettstap dersom den utløser et utilsiktet løfte fra rettighetshaveren om ikke-bruk av rettigheten.⁴⁵

3.3 Hensyn bak passivitetsreglene i varemerkeretten

Varemerkeloven § 8 viderefører bestemmelsene i varemerkeloven av 1961 §§ 8 og 9 bokstav a.⁴⁶ I forarbeidene til varemerkeloven av 1961 er begrunnelsen for passivitetsregelen som tilsvarende någjeldende varemerkeloven § 8 første ledd slik:

Synspunktet er, at hvis begge merker faktisk har eksistert ved siden av hverandre i mer enn 5 år uten at dette har foranlediget skritt fra den eldre rettighetshavers side, må det formodes at denne tilstand også må kunne fortsette i fremtiden uten nevneverdig skade for berettigede interesser.⁴⁷

Forarbeidene beskriver den «tilstand» som blir skapt når to merker har sameksistert i fem år uten at det har «foranlediget skritt fra den eldre merkehavers side». Det er ikke den festnede tilstand alene som får virkning, men at eldre merkehaver har kjent til og avfunnet seg med den. Dette tilsier at det avgjørende er formodningen om at eldre merkehavers interesser ikke blir nevneverdig påvirket av at merkene sameksisterer. Yngre merkehaver kan gjøre gjeldende denne formodningen som begrunnelse for sin innrettelse. I forarbeidene begrunnes altså passivitetsregelen i en formodning om partenes interesser. Tanken om å sanksjonere passiviteten, eller hensynet til varemerkets opprinnelsesgarantfunksjon, fremstår ikke som sentral.

Forarbeidene mangler en tilsvarende begrunnelse for passivitetsregelen i § 8 andre ledd. I NUT 1958: 1 side 19 diskuteres det imidlertid om bestemmelsen kan anvendes når et yngre *registrert* merke også har blitt innarbeidet før fem års bruk, slik at merket blir uangripelig før femårsfristen i første ledd utløper. Komitéen utelukker ikke dette dersom det yngre merket «har vært brukt i betydelig omfang» og eldre merkehaver har «vist en passivitet som må betegnes som uforsvarlig». Vektleggingen av omfanget av merkebruken tilsier at yngre merkehavers interesser i merket står sentralt i passivitetsvurderingen. Det å betegne passiviteten som «uforsvarlig», kan indikere at bebreidelse av eldre merkehaver også har

⁴⁴ Hørby Jensen (2007) s. 190.

⁴⁵ Ravnkilde (2013) s. 26.

⁴⁶ Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 46.

⁴⁷ NUT 1958: 1 s. 18.

betydning. At passiviteten er uforsvarlig kan imidlertid også handle om at den har et stort omfang, og dermed har fått stor innvirkning på yngre merkehavers interesser og innrettelse. Forarbeidene henviser også til Knoph, som skriver at selv om eldre merkehaver ikke kan bebreides, «kan det allikevel hende at han lider nederlag, fordi *misforholdet mellom interessene er blitt så stort [...]*».⁴⁸

Rettspraksis tilsier også at vml. § 8 tilrettelegger for en interesseavveining. I Rt. 1960 s. 388 A (Crossed Fish) kom Høyesterett under tvil til at et selskap ikke hadde tapt sin rett ved passivitet til å angripe et annet selskaps bruk av et yngre innarbeidet merke. Dette til tross for at det yngre merket hadde vært brukt i 16 år.⁴⁹ Spørsmålet måtte ifølge retten «vesentlig bero på en rimelighetsvurdering hvor ikke minst avveiningen av interessene på begge sider må spille inn». Retten synes å anvende den samme passivitetsregelen som nå er lovfestet i § 8 andre ledd. Høyesterett fant at eldre merkehaver hadde klart større interesser enn yngre merkehaver. Merket representerte en betydelig goodwill for eldre merkehaver, mens det «ikke [kunne] antas å bety særlig meget» for motparten å endre sitt merke. Eldre merkehaver ble først oppmerksom på det yngre merket like før protesten.⁵⁰

Selv om det ikke fikk betydning for resultatet, nevnte Høyesterett at eldre merkehaver kunne bebreides for ikke å ha blitt oppmerksom på det yngre merket tidligere.⁵¹ Retten synes også å vektlegge yngre merkehavers innrettelse. Den fremhever at selskapets produksjon var minimal i lang tid, og at det var i de siste årene at merket hadde «vært brukt i noe omfang av betydning».⁵² Eldre merkehavers klanderverdighet rokker imidlertid ikke ved den goodwill-verdien som varemerket hadde for selskapet, og får derfor ikke særlig betydning i interesseavveiningen. Selv om yngre merkehaver hadde innrettet seg både faktisk og psykologisk, virker det avgjørende at den merkantile interessen i merket ikke var stor nok. Inntrykket fra dommen er derfor at interessen i merket er avgjørende, og at klanderverdighet og innrettelse bare er momenter i vurderingen av denne interessen.

I Crossed Fish-dommen får eldre merkehavers bebreidelse og yngre merkehavers innrettelse så liten betydning at resultatet lett kan fremstå som urimelig. Når yngre merkehaver har brukt og investert i merket i 16 år uten reaksjoner, foreligger det en omfattende innrettelse og en

⁴⁸ Knoph (1948) s. 259. Det henvises til Knoph s. 255 flg. i NUT 1958: 1 s. 18.

⁴⁹ Rt. 1960 s. 388 A (Crossed Fish), i byrettens dom gjengitt på s. 390.

⁵⁰ Ibid s. 389–390.

⁵¹ Ibid s. 390.

⁵² Ibid s. 389.

sterk formodning om at eldre merkehaver enten ikke finnes eller ikke bryr seg. At de to merkene har sameksistert i så lang tid, tilsier også at omsetningskretsen klarer å adskille dem, slik at opprinnelsesgarantifunksjonen til merkene ikke er blitt nevneverdig påvirket.

Tidsforløpet bør særlig vektlegges når regelen som Høyesterett anvender, altså regelen i någjeldende vml. § 8 andre ledd, ikke krever at eldre merkehaver positivt har kjent til det yngre innarbeidede merket. Sistnevnte moment ble fremhevet av lagmannsrettens mindretall i saken, som er inntatt i dommens side 393 til 395. Disse momentene fikk imidlertid liten betydning i interesseavveiningen til Høyesterett.

RG 1998 s. 1543 (Heriff) gjaldt en konflikt mellom et dansk firma og en tidligere agent for firmaet som innarbeidet firmaets varemerke i Norge etter agenturavtalens opphør. Spørsmålet var om regelen i någjeldende vml. § 8 andre ledd kunne anvendes i konflikten. Borgarting lagmannsrett uttalte at «[d]et skal foretas en interesseavveining, der det inngår om noen av partene er å bebreide og om den utviste passiviteten er klanderverdig».⁵³ Uttalelsen indikerer at *partenes atferd* står sentralt i interesseavveiningen, men domsgrunnene taler annerledes. Ifølge retten kunne yngre merkehaver bebreides fordi han ikke hadde brukt merket i god tro. Eldre merkehaver kunne også delvis bebreides, men noe av passiviteten måtte «tilskrives helse og økonomi». Det avgjørende ble likevel at passiviteten var «så betydelig at den må være utslagsgivende». Momentene som tilsa at passiviteten *måtte* bli utslagsgivende, var at «[v]aremerket var kjent i det norske markedet» og at innarbeidelsen av merket gradvis hadde beveget seg til fordel for yngre merkehaver.⁵⁴ Selv om yngre merkehaver trolig var mest å bebreide, ble det altså avgjørende at yngre merkehavers *interesser i varemerket* hadde blitt størst i løpet av passivitetsperioden.

Man kan mene at vektleggingen av passivitetsens omfang inkluderer en grad av bebreidelse av eldre merkehaver, som fikk betydning i Heriff-dommen. Argumentet støttes av at retten uttalte at «[o]gså en avveining mellom partenes interesser» fører til samme resultat. I denne interesseavveiningen vektlegges imidlertid de samme momentene som i vurderingen over, nemlig at eldre merkehavers interesser i merket var mindre enn yngre merkehavers.⁵⁵

Dommen tilsier i hvert fall at interesseavveiningen, som retten innledet passivitetsvurderingen med, er noe annet enn en vurdering av partenes atferd.

⁵³ RG 1998 s. 1543 (Heriff) s. 10.

⁵⁴ Ibid s. 11.

⁵⁵ Ibid s. 11.

Praksis fra EU-domstolen har også betydning for hvilke hensyn som skal vektlegges i passivitetsvurderingen. I *Budvar* [C5] C-482/09, avsnitt 34 uttaler retten at Varemerkedirektivets formål, særlig tilknyttet artikkel 9, er å balansere eldre merkehavers interesser i å beskytte varemerkets funksjoner mot andre næringsdrivendes interesser i å benytte merker som kan betegne deres varer og tjenester. Uttalelsen tilsier at partenes *interesse i å bruke merket* er et viktig hensyn i passivitetsvurderingen.

Annen nordisk rett støtter oppfatningen av at passivitetsvurderingen primært handler om en avveining av partenes interesser i sitt varemerke. Ifølge forarbeidene til den tidligere svenske varemerkeloven, er det avgjørende om passiviteten har medført at det yngre merket gjennom innarbeidelse har blitt «bärare av en mera betydande goodwill».⁵⁶ Dette synspunktet virker videreført i forarbeidene til den gjeldende svenske varemerkeloven.⁵⁷ Høgsta domstolen har på bakgrunn av dette uttalt at reaksjon mot yngre merkehavers bruk normalt bør skje før bruken har medført fullstendig innarbeidelse av det yngre merket, og at det ikke bør aksepteres ytterligere forsinkelse etter at innarbeidelsen er gjennomført.⁵⁸ De svenske rettskildene indikerer at vurderingen av om eldre merkehaver har reagert tidsnok, avhenger av om det yngre merket i mellomtiden har oppnådd en betydelig goodwill-verdi.

Rettskildene taler for at det bærende hensynet i passivitetsregelen i vml. § 8 er partenes interesser i sitt merke. Dette avhenger av hvilken faktisk verdi merkene har for partene, og hvilken interesse partene kan antas å ha. Yngre merkehavers interesser kan avhenge av hvor mye han har innrettet seg etter eldre merkehaver passivitet, men det sentrale er hvilken verdi merket har for ham, og ikke innrettelsen alene. At eldre merkehaver kan bebreides, virker mindre viktig. Oppsummert synes partenes merkantile interesser i varemerket å være spesielt viktig for passivitetsvurderingen i varemerkeretten. Disse utgangspunktene har betydning for innholdet i ulovfestede passivitetsregler i varemerkeretten. Først skal jeg imidlertid vurdere *adgangen* til å anvende ulovfestede passivitetsregler.

⁵⁶ Prop. 1960: 167 s. 84 Med förslag till varumärkeslag m.m.

⁵⁷ Prop. 2009/10:225 s. 137 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

⁵⁸ NJA 1985 s. 194 avsnitt 18 i Högsta domstolens domskäl.

4 Kan varemerkeloven § 8 andre ledd suppleres?

4.1 Hvorfor ulovfestede passivitetsregler antas å kunne gjelde

Ulovfestede passivitetsregler har blitt anvendt flere ganger på formuerettens område.

Varemerkerettigheter og andre immaterielle rettigheter skiller seg fra andre formuesgoder ved at de kan brukes av flere samtidig. Dette kan få betydning for hensynene som vektlegges i passivitetsvurderingen.⁵⁹ Rettskildene taler samtidig klart for at ulovfestede passivitetsregler kan anvendes på varemerkerettens område.

I forarbeidene til varemerkeloven av 1961 uttalte komitéen at «[u]ten positiv lovhjemmel er det [...] alminnelig antatt at de forskjelligste slags rettigheter – herunder også enerett til varemerke – kan forspilles helt eller delvis ved at innehaveren gjennom lengere tid forholder seg passiv overfor andres inngrep».⁶⁰ Departementet hadde ingen kommentarer til denne redegjørelsen.⁶¹ Lovgivers synspunkt var altså at ulovfestede passivitetsregler i stor utstrekning kan supplere de lovfestede passivitetsreglene.

I Rt. 1960 s. 388 A (Crossed Fish) anvender Høyesterett tilsynelatende passivitetsregelen som nå følger av vml. § 8 andre ledd, og som ble lovfestet året etter dommen. Det finnes imidlertid ingen høyesterettsdommer som direkte åpner for ulovfestet supplerings av vml. § 8.

Ulovfestede passivitetsregler ble nevnt i Rt. 1998 s. 1809 A (Budweiser), men siden eldre merkehaver ikke ble ansett for å ha vært passiv, var det ikke nødvendig for retten å vurdere om ulovfestede passivitetsregler kunne anvendes.⁶²

Forarbeidene til den någjeldende varemerkeloven inneholder færre uttalelser angående supplerings av vml. § 8. Ifølge Varemerkeutredningen II er vml. § 8 første ledd vesentlig skjerpet som følge av gjennomføringen av Varemerkedirektivet. Men regelen i någjeldende vml. § 8 andre ledd «gjengir, med rent redaksjonelle endringer, den gjeldende lovs § 9 a), og den forutsettes i likhet med denne å kunne suppleres med alminnelige, ulovfestede

⁵⁹ Lund (2017) s. 37.

⁶⁰ NUT 1958: 1 s. 18.

⁶¹ Ot.prp. nr. 68 (1959–1960) Varemerkeloven og Fellesmerkeloven s. 9–10.

⁶² Rt. 1998 s. 1809 A (Budweiser) s. 1814.

passivitetsregler».⁶³ Departementet slutter seg tilsynelatende til dette.⁶⁴ Lovgivers synspunkt om adgangen til å supplere § 8 andre ledd virker altså uendret.

Nyere underrettspraksis indikerer også at vml. § 8 andre ledd kan suppleres dersom det yngre merket ikke er blitt innarbeidet når eldre merkehaver kommer med innsigelser mot bruken. I RG 2012 s. 578 (Biltilsynet) uttalte for eksempel Gulating lagmannsrett at det var «på det rene at alminnelige passivitetsregler kommer til anvendelse» i et slikt tilfelle.⁶⁵

Også i juridisk teori er det generelle synspunktet at ulovfestede passivitetsregler kan supplere regelverket. Som i forarbeidene og rettspraksis, står supplerings av vml. § 8 andre ledd i fokus.⁶⁶ I nyere juridisk teori er man noe mer reservert til tanken om å anvende ulovfestede passivitetsregler, særlig i lys av forholdet til EUs varemerkedirektiv.⁶⁷

Det kan argumenteres for at man i forarbeidene og juridisk teori er noe mer reservert enn tidligere til ulovfestede passivitetsregler i varemerkeretten, tilsynelatende på grunn av EU-rettens påvirkning. På den andre siden virker oppfatningen av innholdet i vml. § 8 andre ledd, og adgangen til å supplere denne bestemmelsen, å være uendret. Rettskildene indikerer at det er aktuelt å supplere varemerkeloven § 8 andre ledd dersom det yngre merket ikke er fullt innarbeidet. I de kommende delkapitlene skal det undersøkes om en slik ulovfestet regel likevel er utelukket.

4.2 Lovgiverlojalitet og koherens som begrensning for ulovfestede regler

Lovgiverviljen og hensynet til sammenheng i regelverket kan hindre anvendelsen av ulovfestede regler. Et yngre registrert merke vil for eksempel neppe kunne vinne rett ved eldre merkehavers passivitet før femårsfristen i § 8 første ledd er utløpt. En slik regel vil stride mot lovgivers tydelige intensjoner om en absolutt frist. Siden det eldre merket kan være registrert, vil regelen dessuten henge dårlig sammen med vml. § 37 første ledd. Bestemmelsen krever at bruken av et registrert varemerke må være avbrutt i minst fem år før registreringen kan slettes.

⁶³ NOU 2001: 8 s. 71.

⁶⁴ Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 46.

⁶⁵ RG 2012 s. 578 (Biltilsynet) s. 6.

⁶⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 433.

⁶⁷ Rognstad og Ørstavik (2021).

En varemerkerett kan bare oppnås ved registrering eller innarbeidelse, jf. vml. § 3. Spørsmålet om supplerings av § 8 andre ledd må vurderes i lys av dette utgangspunktet i loven. Dersom merket verken er registrert eller innarbeidet, er det ikke beskyttet med den eneretten som varemerker gir, jf. vml. § 4. Prioritetsregelen i vml. § 7 gjelder dessuten bare der flere «gjør krav på enerett» til identiske eller lignende varemerker. Altså er merker som verken er innarbeidet eller registrert ikke omfattet av rettighetskonflikten som vml. §§ 7 og 8 regulerer. Derfor kan det virke i strid med varemerkelovens system at ikke-innarbeidede og ikke-registrerte merker kan bestå som følge av eldre merkehavers passivitet.

Varemerkelovens system kan imidlertid også tale i motsatt retning. Varemerkeinnhaveren kan for eksempel nekte bruk av et ikke-registrert og ikke-innarbeidet merke etter vml. § 4. Dessuten har et merke visse rettigheter selv om det bare er brukt. Etter vml. § 15 første ledd bokstav f) kan et varemerke som «søkes registrert i ond tro» ikke registreres. Bestemmelsens kjerneområde er der noen i strid med god forretningsskikk søker registrert et varemerke som vedkommende vet at en annen anvender som sitt kjennetegn.⁶⁸ Det betyr at brukeren av et merke uansett vernes mot at andre registrerer det samme merket i ond tro. Loven legger dermed opp til at et verken registrert eller innarbeidet merke kan havne i rettighetskonflikter.

Siden varemerkeloven i visse tilfeller beskytter merker som verken er registrert eller innarbeidet, tilsier lovens system at også disse omfattes av en passivitetsregel som supplerer § 8 andre ledd. En annen sak er at vilkårene for en slik passivitetsregel kan bli annerledes fordi den yngre rettigheten ikke er lik rettighetene i vml. § 8.

4.3 Harmoniseringsformålet som begrensning for ulovfestede regler

Norges EØS-rettslige forpliktelser har betydning for tolkningen av varemerkeloven, og får også betydning for en eventuell supplerings av regelverket. Deler av Varemerkedirektivets virkeområde forutsetter totalharmonisering, altså at nasjonale regler ikke kan fravike direktivet. EU-domstolen har gjentatte ganger uttalt at merkehaverens innehaverposisjon ikke kan begrenses mer enn det som følger av Varemerkedirektivet art. 10, 14 og 15.⁶⁹

⁶⁸ Prop. 43 LS (2019–2020) s. 139.

⁶⁹ *Ford Motor Company* [C5] C-500/14, avsnitt 44.

Martin Y Paz-dommen illustrerer hvor strengt harmoniseringskravet i Varemerkedirektivet er. Dommen gjaldt bedriftene Martin Y Paz og Gauquie, som hadde rettigheter til samme varemerker. Førstnevnte hadde den eksklusive varemerkeretten. Sistnevnte hadde rett til å bruke varemerkene på visse varetyper. Partene skulle etter avtale bare anvende merkene på visse respektive varetyper, og unngå illojal konkurranse. Senere registrerte Martin Y Paz varemerkene for de varetypene som Gauquie brukte merkene på. Gauquie gikk til søksmål for å ugyldiggjøre registreringen og stoppe Martin Y Paz' merkebruk i strid med partenes avtale. Sistnevnte svarte med et søksmål om å stoppe Gauquies bruk av varemerkene generelt. Den nasjonale domstolen ga Gauquie medhold. Ifølge domstolen forutsatte partsavtalen et ugjenkallelig samtykke til Gauquies bruk av varemerkene på sine varer. Martin Y Paz' bruk innebar også en snylting på den goodwillen som Gauquie hadde opparbeidet. Avgjørelsen ble anket, og ankedomstolen fremmet saken til EU-domstolen for prejudisiell avgjørelse av om et samtykke etter avtale mellom partene kan være ugjenkallelig. Ankedomstolen spurte også om nasjonale regler kan forhindre at merkehaveren anvender sin enerett på en misbrukende og illojal måte.⁷⁰

EU-domstolen konkluderte med at anvendelsen av slike nasjonale regler vil redusere effekten av innehaverrettighetene etter Varemerkedirektivet, og dermed stride mot harmoniseringsformålet. Samtykkekravet i Varemerkedirektivet åpner ikke for å anvende regler om ugjenkallelig samtykke. Derfor kan ikke merkehaveren forhindres i å trekke tilbake et samtykke til andres bruk, selv om tilbaketrekkingen er illojal og kontaktstridig.⁷¹ Avgjørelsen viser at selv i tilfeller av ond tro og illojal konkurranse, kan nasjonal rett ikke begrense innehaverposisjonen mer enn Varemerkedirektivet tillater. Avgjørelsen virker særlig streng i betraktning av at hensynet til lojal konkurranse tradisjonelt er et overordnet hensyn i varemerkeretten.⁷² Dette hensynet kan sies å bli nedprioritert i Martin Y Paz-dommen som følge av en stringent anvendelse av Varemerkedirektivet.

4.3.1 Kravet til harmonisering av Varemerkedirektivet artikkel 9

EU-domstolen har uttalt at Varemerkedirektivet art. 9 nr. 1 forutsetter «complete harmonisation of the conditions under which the proprietor of a later registered trade mark may, through the limitation in consequence of acquiescence, maintain his rights to that mark»

⁷⁰ *Martin Y Paz* [C5] C-661/11, avsnitt 35.

⁷¹ *Ibid*, avsnitt 60–61.

⁷² NOU 2001: 8 s. 9–10.

når eldre merkehaver motsetter seg bruken av merket.⁷³ Uttalelsen tilsier at nasjonale lovregler skal harmoniseres med vilkårene («the conditions») for når et *registrert* varemerke kan bestå ved siden av et eldre varemerke som følge av eldre merkehavers passivitet. Dette setter klart hindringer for supplerings av vml. § 8 første ledd, som gjennomfører Varemerkedirektivet artikkel 9. Eldre merkehavers rett kan ikke begrenses med andre vilkår i den konflikten som vml. § 8 første ledd og Varemerkedirektivet art. 9 gjelder.⁷⁴

Etter harmoniseringskravet vil vml. § 8 første ledd for eksempel neppe kunne suppleres med en regel som gir innehaverens passivitet virkning mot en yngre *registrering*, i stedet for «bruk». En slik ulovfestet regel ble likevel anvendt av Borgarting lagmannsrett i LB-2020-81058 (Jif/Cif).⁷⁵ Dommen er blitt sterkt kritisert i juridisk litteratur.⁷⁶ En slik supplerings innebærer å anvende *andre vilkår* for når innehaveren av et registrert merke kan vinne rett enn de som følger av Varemerkedirektivet art. 9 nr. 1. Dette er eksplisitt hva EU-domstolens overnevnte uttalelse stenger for.

Kravet til harmonisering av artikkel 9 innebærer tilsynelatende ikke noe annet enn et krav til hvilke vilkår som skal gjelde i passivitetskonflikten mellom et eldre merke og et yngre *registrert* varemerke. For eksempel synes harmoniseringskravet å tillate at § 8 første ledd anvendes tilsvarende der den yngre retten er et foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn.⁷⁷ I et slikt tilfelle anvendes ikke andre vilkår i konflikten som Varemerkedirektivet art. 9 gjelder, men samme vilkår anvendes i en passivitetsregel for en annen type kjennetegn, og dermed en annen type konflikt.

4.3.2 Supplering av varemerkeloven § 8 andre ledd i lys av harmoniseringskravet

Overnevnte forståelse av harmoniseringskravet tilknyttet Varemerkedirektivet art. 9, virker å ha støtte hos lovgiver. Det er en annen passivitetsregel i vml. § 8 andre ledd enn den som følger av Varemerkedirektivet. Paragraf 8 andre ledd innskrenker unektelig innehaverposisjonen ytterligere enn det som følger av direktivets art. 9, fordi den gir et yngre *innarbeidet* merke mulighet til å vinne rett. Dersom yngre merkehaver vinner rett etter vml. §

⁷³ *Budvar* [C5] C-482/09, avsnitt 33.

⁷⁴ Nadheim (2023) s. 264.

⁷⁵ LB-2020-81058 (Jif/Cif) s. 18.

⁷⁶ Nadheim (2022).

⁷⁷ Rognstad og Ørstavik (2021) s. 60–61.

§ 8 andre ledd, kan vedkommende heller ikke hindres i å registrere merket. Varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a) hindrer at et merke kan registreres dersom «bruk av merket ville krenke en annens rett». Det foreligger ingen krenkelse dersom innehaveren av et yngre innarbeidet varemerke har vunnet rett til å bruke merket ved eldre merkehavers passivitet, og det yngre merket kan da registreres. Passivitetsvirkningene etter § 8 andre ledd blir dermed i realiteten som når et yngre registrert merke vinner rett etter første ledd.

Også i andre land der Varemerkedirektivet gjelder, er det åpnet for andre passivitetsregler der det yngre merket ikke er registrert, som ligner på vml. § 8 andre ledd.⁷⁸ Disse lovfestede reglene indikerer at direktivet åpner for at eldre merkehavers passivitet får virkning i andre konflikttyper enn der det yngre merket er registrert. At lovgiver allerede åpner for en elastisk passivitetsregel som går utenom Varemerkedirektivet, taler for at også ulovfestede passivitetsregler kan anvendes uten at det er direktivstridig.⁷⁹

Det er lite trolig at EU-domstolen skulle uttale seg så konkret om harmoniseringen av Varemerkedirektivet art. 9 dersom passivitetsregler i andre konflikttilfeller var forhindret. EU-domstolen uttaler seg om vilkårene som må være innfridd i den konkrete konflikten som gjelder i art. 9. At et yngre ikke-registrert og ikke-innarbeidet merke kan vinne rett i en annen passivitetsregel, gjelder virkningene av eldre merkehavers passivitet i et *annet konflikttilfelle* enn det art. 9 omhandler.

Harmoniseringskravet virker riktignok meget strengt i lys av *Martin Y Paz*-dommen, der selv ikke formålet om å unngå kontraktsbrudd var nok til å gå utenom direktivet.⁸⁰ Dommen må imidlertid forstås i lys av at den gjaldt tolkningen av samtykke-kravet («consent») i direktivet, som skal være gjenstand for uniform tolkning i EU.⁸¹ Dette har overføringsverdi ved vurderingen av passivitetskravet i en ulovfestet regel, fordi passivitetsbegrepet «acquiesced» i Varemerkedirektivet art. 9, som tilsvarende «avfunnet seg med» i vml. § 8 første ledd, er et EU-autonomt begrep.⁸² Rognstad og Ørstavik problematiserer om § 8 andre ledd kan suppleres nettopp fordi passivitetsbegrepet skal tolkes autonomt.⁸³ Men det er vanskelig å se at dette har noen betydning for supplerings av vml. § 8 med mindre man ved suppleringen også anvender

⁷⁸ Varumärkeslag (2010:1877) 9. desember 2010, 1 kap. 15 § [Sverige] og Lov nr 88 af 29. januar 2019 Bekendtgørelse af varemærkeloven § 10 b stykke 2, jf. § 3 stykke 1 nr. 3 [Danmark].

⁷⁹ Nadheim (2023) s. 264–265.

⁸⁰ *Martin Y Paz* [C5] C-661/11.

⁸¹ *Davidoff* [C] forente saker C-414/99 til C-416/99, avsnitt 43.

⁸² *Budvar* [C5] C-482/09, avsnitt 37.

⁸³ Rognstad og Ørstavik (2023) s. 64.

et annet passivitetskrav. Vårt spørsmål gjelder ikke anvendelsen av en ulovfestet regel som innskrenker vilkårene i direktivet, eller som innebærer en annen tolkning av et EU-autonomt begrep. Spørsmålet gjelder anvendelsen av en passivitetsregel i en annen rettighetskonflikt enn det direktivet regulerer. Derfor er ikke Martin Y Paz-dommen så avskrekkende.

Til slutt må det nevnes at Varemerkedirektivet på samme måte som varemerkeloven gir visse rettigheter til merker som bare er brukt. Et varemerke som søkes registrert «in bad faith», er ugyldig ifølge Varemerkedirektivet art. 4 nr. 2. Altså er brukeren av et merke beskyttet mot at et forvekselbart kjennetegn registreres av noen andre i ond tro. Når Varemerkedirektivet allerede beskytter innehavere av brukte merker, virker det mindre problematisk å anvende en ulovfestet passivitetsregel der de kan vinne rett. Dette underbygges av at loven allerede gir passivitet rettsvirkninger til fordel for innarbeidede merker etter vml. § 8 andre ledd. Men retten til et utelukkende brukt merke er ifølge Varemerkedirektivet ikke av samme art som rettighetene i Varemerkedirektivet art. 9. Etter harmoniseringsformålet kan det derfor bli nødvendig at vilkårene for den ulovfestede passivitetsregelen blir annerledes enn i passivitetsreglene som omhandler yngre beskyttede varemerker.

4.4 Oppsummering

Gjennomgangen viser at hensynet til lovgiverlojalitet og Norges EØS-rettslige forpliktelser setter visse grenser for å supplere varemerkeloven § 8 med ulovfestede regler.

Varemerkelovens system åpner imidlertid for at en ulovfestet regel kan supplere § 8 andre ledd når det yngre merket ikke er innarbeidet. Merker som verken er registrert eller innarbeidet kan havne i rettighetskonflikter etter loven. Dette taler for at merkene også skal kunne omfattes av en passivitetsregel, særlig siden det er praktisk at en eldre merkehaver forholder seg passivt mot et yngre, utelukkende brukt merke. Varemerkedirektivets harmoniseringskrav tilsier at vilkårene for passivitetsvirkninger må totalharmoniseres *i den konflikten artikkel 9 beskriver*. Direktivet hindrer ikke andre passivitetsregler i andre konflikttilfeller. Varemerkedirektivet gir også brukte, ikke-registrerte merker en viss beskyttelse. Både varemerkeloven og Varemerkedirektivet gir derfor adgang til supplerings av vml. § 8 andre ledd når det yngre merket ikke er innarbeidet. Ettersom rettigheten til et ikke-innarbeidet merke er annerledes enn rettigheten til et innarbeidet eller registrert merke, kan det imidlertid bli nødvendig med andre vilkår i en slik ulovfestet passivitetsregel. I kapittel 5 skal vilkårene for denne ulovfestede regelen vurderes.

5 Regelen som supplerer varemerkeloven § 8 andre ledd når det yngre merket ikke er innarbeidet

5.1 Tendensene i rettspraksis

Det er mange praktisk tenkelige tilfeller der en næringsdrivende bruker et merke i sin virksomhet uten å bry seg med å registrere det. Dessuten skal det mye til før et brukt merke blir innarbeidet, jf. vml. § 3 tredje ledd. I slike tilfeller blir det spørsmål om en ulovfestet regel kan supplere vml. § 8 andre ledd. Det er så langt konstatert at det er grunnlag for å supplere bestemmelsen med en ulovfestet passivitetsregel, men at vilkårene i regelen kan bli annerledes fordi det yngre merket verken er registrert eller innarbeidet. Det er flere rettsavgjørelser der spørsmålet om supplerings av bestemmelsen blir tatt opp. Jeg skal nå undersøke hva som blir innholdet i regelen som supplerer vml. § 8 andre ledd.

RG 2012 s. 578 (Biltilsynet) gjaldt en konflikt mellom et enkeltmannsforetak og Statens vegvesen om «Biltilsynet» som varemerke og domenenavn. Vegvesenet hadde sluttet å bruke merket da enkeltmannsforetaket begynte sin bruk, men hadde fortsatt rettigheter til det. Enkeltmannsforetakets bruk utgjorde derfor et inngrep i Vegvesenets varemerkerett. Da Vegvesenet gjorde gjeldende sin enerett til «Biltilsynet», hadde det gått ni år siden de ble kjent med enkeltmannsforetakets bruk, og 14 år siden de hadde sluttet å bruke merket selv. Spørsmålet var derfor om Vegvesenet ved passivitet hadde tapt retten til å hindre bruken. Siden enkeltmannsforetaket verken hadde innarbeidet eller registrert merket, måtte eventuelle passivitetsvirkninger skje ved ulovfestet supplerings av vml. § 8 andre ledd.⁸⁴

I vurderingen viste retten til et utdrag fra Lassen og Stenvik (2011). Der uttales det at en ulovfestet passivitetsregel kan anvendes dersom yngre merkebruker er i «aktsom god tro» og eldre merkeholder har utvist «*klanderverdig*» passivitet. Dersom passiviteten ikke er klanderverdig, må det «etter omstendighetene kunne bli tale om å foreta en interesseavveining».⁸⁵ Uten videre drøftelse ble spørsmålet om staten hadde utvist klanderverdig passivitet, og retten svarte bekreftende på det. Deretter måtte det ifølge retten

⁸⁴ RG 2012 s. 578 (Biltilsynet) s. 3–5.

⁸⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 437.

foretas en «totalvurdering». I totalvurderingen vektla retten at merkebruken var en «bevisst og tilsiktet utnyttelse av den goodwill staten hadde opparbeidet». Det hadde også «selvstendig betydning» at det aktuelle varemerket hadde vært tilknyttet et offentlig myndighetsorgan.⁸⁶ Konklusjonen ble at Vegvesenets hindringsrett ikke hadde gått tapt ved passivitet.

Det er uklart i dommen om det er et absolutt krav at eldre merkehavers passivitet har vært «klanderverdig». I utdraget fra Lassen og Stenvik (2011) er ikke «klanderverdig passivitet» et absolutt vilkår for passivitetsvirkninger. At retten baserer seg på dette utdraget, tilsier at den ikke anser kravet som absolutt. Retten kommenterte imidlertid ikke dette siden kravet uansett var innfridd i saken. Dommen viser i hvert fall, liksom juridisk teori, at «klanderverdig passivitet» ikke er det eneste kriteriet i den ulovfestede passivitetsregelen.

I Biltilsynet-dommen er det også uklart om yngre brukers gode tro anses som et krav. Brukerens gode tro fremstår som et absolutt krav i utdraget fra Lassen og Stenvik, som retten siterer uten nærmere kommentar. Rettens behov for en «totalvurdering hvor man også ser på [enkeltmannsforetakets] forhold», gjør det imidlertid uklart om god tro er et nødvendig kriterium i passivitetsregelen. Kanskje vurderte retten at enkeltmannsforetaket var i god tro, men at det *i tillegg* var behov for en totalvurdering, selv om eldre merkehavers passivitet var klanderverdig.

For å avklare hvilken betydning god tro-kravet hadde i Biltilsynet-dommen, må det vurderes om enkeltmannsforetaket ble ansett å være i god eller ond tro. Dette er også vanskelig å avklare. Det er nærliggende å anse en «bevisst og tilsiktet utnyttelse» av merkehaverens goodwill som ond tro. I vurderingen av Vegvesenets passivitet vektla imidlertid retten at enkeltmannsforetaket hadde informert om bruken av merket uten å motta innvendinger.⁸⁷ Kanskje innebar dette at enkeltmannsforetaket havnet i god tro om retten til å bruke merket. Det er forutsatt i forarbeidene at en opprinnelig ond-troende merkehaver kan havne i etterfølgende god tro.⁸⁸ Det er likevel vanskelig å komme utenom at retten omtalte enkeltmannsforetakets bruk som en tilsiktet goodwill-utnyttelse. Lagmannsretten konstaterte dessuten dette *etter* å ha vurdert Vegvesenets atferd. Samlet sett er det uklart i dommen hvilke vilkår som egentlig gjelder for den ulovfestede regelen. Det er i hvert fall uklart hva retten anser som god tro, og hvilken betydning det har.

⁸⁶ RG 2012 s. 578 (Biltilsynet) s. 6–7.

⁸⁷ Ibid s. 6.

⁸⁸ NOU 2001: 8 s. 71.

Et moment som overraskende nok ikke ble vurdert i Biltilsynet-dommen, er at det omtvistede varemerket knapt har noe særpreg. Et varemerke må ha «særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder» for å kunne registreres, jf. vml. § 14 første ledd andre punktum. Varemerket må dessuten ha en viss distinktivitet som gjør det egnet til å skille virksomhetens varer eller tjenester fra andres, jf. vml. § 2 første ledd. Kravene om særpreg og distinktivitet er begrunnet i friholdelsesbehovet, som innebærer at beskrivende uttrykk ikke bør monopoliseres som varemerke for en enkelt næringsdrivende.⁸⁹

Både Vegvesenet og enkeltmannsforetaket benyttet Biltilsynet-merket for å beskrive en virksomhet som fører tilsyn med regelverk og relevant informasjon for bilførere. Varemerket var dermed tilnærmet beskrivende for tjenestens art, jf. vml. § 14 andre ledd bokstav a). Riktignok var det enighet mellom partene om at «Biltilsynet» var et varemerke innarbeidet av Vegvesenet. Friholdelsesbehovet innebærer imidlertid at varemerkets vern er svakere dersom varemerket er lite distinktivt og særpreget.⁹⁰ Dette momentet burde fått betydning i rettens totalvurdering og i god tro-vurderingen, siden yngre merkehaver er mer berettiget til å anta at han kan benytte et merke når det har lite særpreg.

Det fikk trolig spesiell betydning for både avgjørelsen og vilkårene retten oppstiller, at det eldre merket tilhørte et myndighetsorgan. Som påpekt, tilla retten dette momentet «selvstendig betydning». Det skinner gjennom i domsgrunnene at retten ønsket å sanksjonere enkeltmannsforetaket fordi det skapte en forvekslingsfare med et myndighetsorgan. Det er rimelig at offentlige organer bør kunne benytte merker som gjør at borgerne kan forstå organets funksjon, men i Biltilsynet-dommen var det tale om et tilnærmet beskrivende varemerke som innehaveren ikke hadde brukt på 14 år. At andre da skal hindres i å bruke merket, selv når eldre merkehaver har utvist klanderverdig passivitet, fremstår som en skjevfordeling av de interessene som normalt vektlegges i en varemerkerettslig passivitetsvurdering.

I LB-2013-35584 (Jaguar) hadde en bruktbilforhandler brukt varemerkene til to bilprodusenter på en rettsstridig måte i markedsføring. Bruktbilforhandleren vant heller ikke rett til bruken som følge av bilprodusentenes passivitet «i medhold av vml. § 8 eller ulovfestede passivitetsregler». Begrunnelsen var at varemerkene ble «benyttet uten at det forelå god tro, og det er ikke sannsynliggjort at merkehaver har vært kjent med krenkelsene

⁸⁹ Rt. 2005 s. 1601 A (Gule sider) avsnitt 42.

⁹⁰ For eksempel Rt. 2002 s. 391 A s. 402 (God morgon).

før det ble reagert».⁹¹ Bruktbilforhandleren hadde verken registrert eller innarbeidet varemerkene, så det var liten tvil om at vml. § 8 ikke kunne anvendes. Eventuelle passivitetsvirkninger måtte derfor følge av en ulovfestet regel. Borgarting lagmannsrett synes å forutsette at yngre bruker må ha vært i god tro etter den ulovfestede regelen. Retten presiserer ikke hva brukeren må ha vært i god tro om. I saken var det imidlertid åpenbart at saksøkte kjente til de eldre merkene (Jaguar og Land Rover). Markedsføringen utgjorde et inngrep fordi den ga inntrykk av en kommersiell forbindelse mellom partene.⁹² Det avgjørende i god tro-vurderingen var derfor kanskje at merkebruken utgjorde en tilsiktet utnyttelse av bilprodusentenes goodwill.

TOSLO-2017-81294 (Lotto) gjaldt en konflikt om ordmerket «lotto» mellom spillskapet PlayCherry og Norsk Tipping, som sistnevnte hadde registrert. PlayCherry begynte å bruke ordmerket i 2011, og Norsk Tipping reagerte på bruken i slutten av 2016.⁹³ Oslo tingrett kom *under tvil* til at ordmerket hadde tilstrekkelig særpreg og distinktivitet som beskyttet varemerke. Norsk Tipping kunne derfor hindre PlayCherrys merkebruk, forutsatt at ingen passivitetsregler kom til anvendelse. PlayCherry hadde ikke innarbeidet eller registrert varemerket etter vml. § 3. Retten vurderte derfor om «alminnelige passivitetsbetraktninger» kunne anvendes, og viste til det samme avsnittet fra Lassen og Stenvik som ble sitert i Biltilsynet-dommen. Ulovfestede passivitetsregler fikk ifølge retten ikke virkning fordi partenes opptreden lå «svært langt unna den klanderverdigheten og aktsomme gode tro som Lassen/Stenvik beskriver». Dermed var det ikke nødvendig «å ta stilling til detaljene i hva Norsk Tipping merket seg og burde har [sic] merket seg i forbindelse med PlayCherrys inntreden på det norske markedet». Retten avsluttet vurderingen med at «[h]elhetsinntrykket av partenes samlede opptreden innebærer uansett at passivitetsanførselen ikke kan føre frem».⁹⁴

Uttalelsene indikerer at aktsom god tro og klanderverdig passivitet er vilkår i regelen som supplerer vml. § 8 andre ledd. Tingretten gir ikke noe klart svar på hva vilkårene innebærer, og hvorfor de ikke var innfridd i saken. Det er bemerkelsesverdig at det ikke engang var grunnlag for å *vurdere* ulovfestet passivitet når PlayCherry hadde brukt merket i over fem år før Norsk Tipping reagerte. Konklusjonen kom uten at retten vurderte PlayCherrys hensikt

⁹¹ LB-2013-35584 (Jaguar) s. 7.

⁹² Ibid s. 6.

⁹³ TOSLO-2017-81294 (Lotto) s. 3.

⁹⁴ Ibid s. 12.

bak bruken av et merke som hadde lite særpreg og distinktivitet. Siden retten ikke vurderer hensiktene bak bruken, synes den å forstå god tro-kravet slik at det utelukkende omhandler kunnskap om det eldre varemerkets eksistens. Men som det skal forklares senere, vil dette i så fall ikke være den «aktsomme gode tro som Lassen/Stenvik beskriver». Og selv om yngre merkehavers kunnskap om det eldre varemerkets eksistens alene skulle være tilstrekkelig, måtte man som i Biltilsynet-dommen ha vurdert om PlayCherry, i lys av varemerkets svake vern, kunne vite at merket de brukte var et beskyttet varemerke. Videre synes tingretten å tillegge vilkåret «klanderverdig passivitet» en svært høy terskel. Det virker irrelevant for retten både hvor lenge PlayCherry hadde brukt merket og hva Norsk Tipping visste eller burde visst.

Tingretten nevner til slutt at «[h]elhetsinntrykket av partenes samlede opptreden» fører til samme resultat. Dette er kanskje en henvisning til Lassen og Stenviks uttalelse om at det «etter omstendighetene [kan] bli tale om å foreta en interesseavveining», selv om eldre merkehaber ikke har vist klanderverdig passivitet.⁹⁵ Det virker som at retten helgarderer seg i tilfelle de overnevnte vilkårene for en ulovfestet regel likevel ikke er absolutte eller tilstrekkelige. Mye tyder på at en avveining av partenes interesser i merket egentlig fikk avgjørende betydning. Verken eldre eller yngre merkehavers atferd blir nøye vurdert. Retten virker formet av et synspunkt om at Norsk Tipping har best rett til merket, og at passivitetsvirkninger derfor ikke bør skje. Slike betraktninger samsvarer med synspunktet som ble fremsatt tidligere i oppgaven om at partenes interesser i varemerket har sentral betydning. Dommen føyer seg inn i rekken av avgjørelser der den konkrete passiviteten og yngre merkehavers innrettelse har overraskende liten betydning.

I KFIR-2016-33 (NORAX) vurderte Klagenemnda for industrielle rettigheter blant annet om bruken av ordmerket NORAX kunne opprettholdes selv om det var forvekselbart med ordmerket NORFAX. Varemerkeloven § 8 første ledd kunne ikke anvendes fordi NORAX-innehaveren hadde «kunnskap om [NORFAX-innehaverens] registrering», og dermed ikke var i god tro ved søknaden om varemerkeregistrering. Klagenemnda ville «også bemerke» at NORAX-innehaveren gjennom korrespondanse med NORFAX-eieren ble «klar over at det kunne foreligge forvekslingsrisiko» med NORFAX-merket.⁹⁶ Varemerkeloven § 8 andre ledd kunne heller ikke anvendes fordi NORAX-merket ikke var innarbeidet. Dermed måtte det

⁹⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 437.

⁹⁶ KFIR-2016-33 avsnitt 33–34.

vurderes om ulovfestede passivitetsregler kunne anvendes. Klagenemnda viste til Biltilsynetsdommen og det omtalte sitatet fra Lassen og Stenvik, og uttalte at yngre merkehaber må være i god tro. Siden NORAX-innehaveren ikke var i god tro ved registreringsøknaden, kunne bruken av merket ikke opprettholdes etter ulovfestede passivitetsregler.⁹⁷

Kildene som Klagenemnda benyttet i vurderingen, omhandler supplerende av vml. § 8 andre ledd. Dette tilsier at Klagenemnda vurderte det samme. Klagenemnda synes dermed å anse god tro som et absolutt vilkår i regelen som supplerer § 8 andre ledd. Videre tolkes god tro-kravet tilsynelatende som et spørsmål om yngre bruker kjente til det eldre merket. Riktignok hadde Klagenemnda behov for å bemerke at NORAX-innehaveren ble kontaktet av NORFAX-innehaveren om at det kunne være forvekslingsrisiko mellom varemerkene. Her kan det virke som at Klagenemnda reserverer seg i tilfelle det ikke er tilstrekkelig å konstatere ond tro alene basert på kunnskap om det eldre merkets eksistens.

Gjennomgangen av avgjørelsene bekrefter at en ulovfestet regel kan supplere vml. § 8 andre ledd. Samtidig får ikke regelen virkninger i noen av sakene. Avgjørelsens rettskildeværdi er også begrenset fordi de er fra underinstanser, og flere steder inneholder utilfredsstillende redegjørelser for passivitetsregelens innhold. Avgjørelsene viser gjennomgående til samme avsnitt fra Lassen og Stenvik (2011) uten nærmere begrunnelse. Vi står altså igjen med fragmentert og lite håndfast informasjon angående innholdet av den ulovfestede regelen.

Avgjørelsene gir likevel indikasjoner på hva innholdet i regelen skal være. Kriteriene god tro og klanderverdig passivitet går igjen. Rettspraksis er sprikende hva gjelder innholdet av god tro-kravet. Biltilsynetsdommen og Jaguar-dommen indikerer at det ikke utelukker ulovfestede passivitetsvirkninger at yngre merkebruker kjente til det eldre merket. Lotto-dommen og NORAX-avgjørelsen synes å tale i motsatt retning. Det er også uklart i sakene om «klanderverdig passivitet» er et absolutt vilkår. I noen avgjørelser synes en overordnet interesseavveining å bli avgjørende, og klanderverdig passivitet og god tro er bare momenter i denne avveiningen. Med utgangspunkt i disse tendensene, skal innholdet i den ulovfestede regelen drøftes nærmere.

5.2 Eldre merkehabers «klanderverdige» passivitet

⁹⁷ Ibid avsnitt 43–44.

Uttrykket «klanderverdig passivitet» indikerer at passiviteten har et større omfang enn den passive atferden som beskrives i vml. § 8. Dette oppstiller en høy terskel for passivitetsvirkninger, fordi passiviteten som beskrives, særlig i bestemmelsens første ledd, allerede har stort omfang. Kravet anvendes normalt i rettspraksis med henvisning til uttalelsene hos Lassen og Stenvik. Forfatterne redegjør imidlertid ikke nærmere for det, og kravets innhold vurderes heller ikke i rettspraksis.

I Biltilsynet-dommen kommer retten til at Vegvesenets passivitet var «klanderverdig». I den konkrete vurderingen fremheves tre forhold. Enkeltmannsforetaket underrettet Vegvesenet om bruken uten å få noen reaksjon. I tillegg hadde Vegvesenet tilbydd enkeltmannsforetaket penger for domenenavnet www.biltilsynet.no, og uttalt at de «anser [...] saken herved som avsluttet» dersom tilbudet ikke ble akseptert. Dette kunne gi inntrykk av at Vegvesenet ikke ville reagere ytterligere, og kanskje også at de godtok bruken av merket. Det gikk dessuten veldig lang tid, omtrent ni år, fra Vegvesenet ble kjent med bruken av merket til de gikk til søksmål.⁹⁸ Momentene utgjør samlet sett noe mer enn ren passivitet. De indikerer at Vegvesenet ikke bare unnlot å foreta seg noe, men også ved en viss aktivitet ga uttrykk for at de *ikke* ville foreta seg noe. Flere forhold i saken ga Vegvesenet en særlig oppfordring til å handle. Dommen tilsier at Vegvesenets passivitet var klanderverdig fordi den grenset til konkludent atferd.

Kanskje hadde tingretten samme forståelse av «klanderverdig passivitet» i Lotto-dommen. Tingretten vektlegger ikke hva eldre merkehaver visste eller burde ha visst og hvor lenge yngre merkehaver brukte merket. Dette indikerer at det var avgjørende for retten at eldre merkehaver ikke hadde gitt yngre merkehaver tilstrekkelig inntrykk av at bruken kunne fortsette, og derfor ikke utviste klanderverdig passivitet.

Ifølge forarbeidene kan eldre merkehavers passivitet tenkes å få virkning overfor en opprinnelig ond-troende bruker av et innarbeidet merke. Forklaringen er at «[e]n langvarig passivitet kan bli oppfattet som et stilltiende samtykke».⁹⁹ Disse betraktningene minner om den overnevnte forståelsen «klanderverdig passivitet». Uttalelsen indikerer at passiviteten kan være så omfangsrik at den nærmer seg aksept, og dermed får rettsvirkninger selv om yngre ond-troende merkehaver i utgangspunktet stiller svakt i interesseavveiningen. Tilfellet ligner på situasjonen i Biltilsynet-dommen, der enkeltmannsforetaket trolig opprinnelig var i ond

⁹⁸ RG 2012 s. 578 (Biltilsynet) s. 6.

⁹⁹ NOU 2001: 8 s. 71.

tro, men det ble likevel foretatt en totalvurdering. Årsaken var kanskje at Vegvesenets atferd nærmet seg en stilltiende aksept av merkebruken. Uttalelsen i Varemerkeutredningen tilsier altså, sammen med Biltilsynet-dommen, at det kan forskyve interesseavveiningen dersom passivitetens omfang nærmer seg noe konkludent, og at dette er poenget med «klanderverdig passivitet».

Når forarbeidene nevner at «langvarig passivitet» kan oppfattes som et stilltiende samtykke, er det kanskje forutsatt at merkehaveren er passiv lenge *etter å ha kommunisert* med yngre merkehaver. Slik er det mulig å forstå LE-1989-542 (Diana), der Eidsivating lagmannsrett vektla at tiden som gikk mellom yngre merkehavers brev og eldre merkehavers siste brev (ca. 10 måneder), ikke kunne «oppfattes som et stilltiende samtykke». I Diana-dommen innledet retten passivitetsdrøftelsen med at det ikke forelå «klanderverdig passivitet fra [eldre merkehavers] side». Altså synes retten å sammenblande begrepene «stilltiende samtykke» og «klanderverdig passivitet».¹⁰⁰ Diana-dommen forsterker inntrykket av at klanderverdig passivitet forutsetter at passiviteten grenser til konkludent atferd.

Denne forståelsen minner om hvordan Ravnkilde beskriver uttrykket «kvalifiseret» passivitet. Ifølge Ravnkilde kan passivitet på ulovfestet grunnlag, med unntak av i reklamasjonstilfellene, bare medføre rettstap når rettighetshaveren utviser «*kvalifiseret*» passivitet. Dette er «passivitet under *reaktionskrævende* omstændigheder», som vil si at passiviteten «udløser et stiltiende og utilsigtet løfte om ikke-brug af rettigheden».¹⁰¹ Ravnkilde skriver at reaksjonskrevende omstændigheder ofte vil «bestå i den berettigedes egne positive handlinger: det er ofte hans egen gøren og laden, som skaber behov for en præcisering fra hans side om, at han ikke frafalder sin ret [...]». Det er imidlertid «ikke de pågældende handlinger i sig selv, men den undladte præcisering, der er konkludent (retsstiftende) [...]».¹⁰² Vegvesenets passivitet i Biltilsynet-dommen, ligner på Ravnkildes «kvalifiserte» passivitet. Vegvesenet skapte, dels ved egne handlinger, et særlig behov for å presisere overfor enkeltmannsforetaket at bruken av varemerket ikke var akseptert.

Rognstad og Ørstavik synes å tolke «klanderverdig passivitet» så enkelt som at eldre merkehaver kan bebreides for sine unnlatelser, altså at passiviteten er sanksjonsverdig. De vurderer for eksempel om det strider mot Varemerkedirektivet å tillate passivitetsvirkninger

¹⁰⁰ LE-1989-542 (Diana) s. 8.

¹⁰¹ Ravnkilde (2013) s. 26.

¹⁰² Ibid s. 69.

nå eldre merkehaver «ikke kan klandres». Videre skriver de at «klanderverdig passivitet» muligens kan foreligge dersom eldre merkehaver *burde* kjent til det yngre merket, noe som kan stride med vilkåret «being aware of such use» i Varemerkedirektivet art. 9 nr. 1.¹⁰³

At graden av bebreidelse alene skulle være poenget med kravet til klanderverdig passivitet, virker imidlertid ikke i tråd med prinsippene i varemerkeloven og Varemerkedirektivet. De norske rettskildene viser at partenes bebreidelse ikke har særlig betydning, selv der kriteriet «klanderverdig passivitet» anvendes. I EU-retten viser *Martin Y Paz* [C5] C-661/11 at merkehaverens klander nærmest er irrelevant ved vurderingen av hans rettigheter etter Varemerkedirektivet. Dette taler mot at «klanderverdig passivitet» kan forstås som et krav om bebreidelse. Rettskildene tilsier at kravet innebærer at merkehaverens atferd gir mer konkrete forventninger om at bruken kan fortsette enn ved «alminnelig» passivitet. Etter en slik forståelse er det usannsynlig at passiviteten kan anses som klanderverdig dersom eldre merkehaver bare *burde* kjent til det yngre merket.

Samlet sett synes altså klanderverdig passivitet ikke å handle direkte om at passiviteten må være tilstrekkelig sanksjonsverdig. Kravets innhold virker heller å være at passiviteten skaper særlige forventninger for yngre merkehaver, som forskyver interesseavveiningen. Dersom eldre merkehaver har utvist klanderverdig passivitet, forskyves interesseavveiningen fordi yngre merkehavers interesser blir mer beskyttelsesverdige, mens eldre merkehavers interesser blir mindre beskyttelsesverdige. Vurderingen av hvordan passiviteten grenser til konkludent atferd, kan nok i den konkrete sak gli over i bebreidelsessynspunkter og vektlegging av yngre merkehavers innrettelse. Men selve kravet til klanderverdig passivitet handler primært om at eldre merkehavers passivitet skaper en situasjon der yngre merkehavers interesser blir særlig beskyttelsesverdige.

5.3 Yngre merkehavers gode tro

I rettspraksis kreves det gjennomgående at yngre merkebruker må ha vært i «aktsom god tro», men kravets innhold er uklart. Spørsmålet er hva «aktsom god tro» hos yngre merkehaver innebærer i den ulovfestede passivitetsregelen.

God tro er en rettslig standard, og har i utgangspunktet festnet betydning. Uttrykket tilsier at subjektet i vurderingen verken kjente eller burde kjent til noe. Etter den tradisjonelle

¹⁰³ Rognstad og Ørstavik (2021) s. 63.

forståelsen skulle en tro at kravet ikke er innfridd dersom yngre merkebruker kjente til eldre merkehavers rett. Rettskildene indikerer imidlertid at kravet innebærer at merkebruken ikke må utgjøre en tilsiktet utnyttelse av det eldre merkets goodwill.

Varemerkeloven § 8 første ledd krever at yngre merkehaber har registrert sitt merke i god tro. Sammenhengen gir grunn til å forstå god tro-kravet tilsvarende i en ulovfestet regel. Uttalelser i forarbeidene til varemerkeloven av 1961 kan tilsi at god tro handler om kunnskap om det eldre merkets eksistens. Kravet til god tro kommenteres tilknyttet rimelighetsvurderingen som nå følger av § 8 andre ledd. Der står det at det skal mer til for at yngre merkehaber vinner rett dersom han har brukt merket «vitende om den eldre rett».¹⁰⁴

Ifølge de samme forarbeidene kan imidlertid en «opprinnelig ondtrøende bruker» etter omstendighetene vinne rett avhengig av passivitetens omfang.¹⁰⁵ Dette indikerer at yngre merkehaber kan havne i etterfølgende god tro dersom han har fått inntrykk av at han har rett til å bruke merket, slik det antagelig ble vurdert i RG 2012 s. 578 (Biltilsynet). Kanskje er synspunktet i forarbeidene at kjennskap til det eldre merket skaper en presumsjon om ond tro, men at dette ikke alltid er nok. Dette har i så fall støtte hos Lassen og Stenvik, som forstår god tro-kravet slik at yngre merkehaber ikke må ha opptrådt klanderverdig: «Han kan nok ha kjent til den eldre registreringen, men han må ikke ha hatt til hensikt f.eks. å dra uberettiget fordel av det eldre kjennetegnets goodwillverdi».¹⁰⁶

Forarbeidene til den tidligere svenske varemerkeloven peker i samme retning. Ifølge disse kan det tenkes at yngre merkebruker «medvetet hämtar en förebild i motpartens märke och alltså då är i ond tro, men att den fortsatta inarbetningen sker under omständigheter som göra det oberättigat att antaga att han avser att draga fördel av det andra märkets renommé».¹⁰⁷ Siden norsk og svensk varemerkerett stort sett samsvarer, tilsier dette at god tro-kravet beror på om bruken utgjør en tilsiktet fordelsutnyttelse.

Rettspraksis taler mest i retning av at hensikten bak bruken er avgjørende for god tro-kravet. I RG 1998 s. 1543 (Heriff) vurderte lagmannsretten om en tidligere agent for et dansk firma hadde vunnet rett til firmaets varemerke i Norge ved innarbeidelse. Agenten var ikke i «begrunnet aktsom god tro med hensyn til sin enerett til merket, og han kan bebreides for at

¹⁰⁴ NUT 1958: 1 s. 18.

¹⁰⁵ Ibid s. 19.

¹⁰⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 431–432.

¹⁰⁷ SOU 1958: 10 s. 79 Förslag till varumärkeslag.

han ikke foretok seg noe for å avklare forholdene». Retten vektlegger tilsynelatende at yngre merkehaver visste at han ikke hadde rett til å innarbeide merket for seg selv, som er mer enn bare å kjenne til det eldre merket. I domsgrunnene er det ellers agentens illojale atferd overfor sin tidligere samarbeidspartner som står i fokus, ikke hans kjennskap til merket som sådan.¹⁰⁸ Merkehavers hensikter virker også sentralt i TOSLO-2002-2453 (Tripp Trapp). Der fastslår Oslo tingrett at yngre merkehaver ikke brukte merket i god tro «i den forstand at de har vært i faktisk uvitenhet om at dette var et registrert varemerke [...]». Dette sa imidlertid «ikke noe om hvorvidt deres hensikter med varemerkebruk [...] har vært urettmessige eller rettsstridige».¹⁰⁹ Uttalelsen tilsier at god tro-kravet handler om yngre merkehavers hensikter.

Varemerkeloven § 8 første ledd skal tolkes i lys av Varemerkedirektivet art. 9 nr. 1, der vilkåret «bad faith» benyttes. EU-domstolen har redegjort for vilkåret tilknyttet bestemmelser i Varemerkedirektivet og Varemerkeforordningen om at et varemerke ikke kan registreres dersom søkeren var i ond tro på søknadstidspunktet.¹¹⁰ En tilsvarende regel finnes i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f). Ifølge EU-domstolen er det ikke tilstrekkelig for å konstatere ond tro at søkeren kjenner eller burde kjenne til et identisk eller forvekselbart merke.¹¹¹ Det avgjørende er om søkerens hensikter bak registreringen etter en «overall assessment» anses illojale og strider mot god forretningsskikk.¹¹² Vilket «bad faith», slik det fremgår av bestemmelsen, skal være gjenstand for uniform tolkning i EU.¹¹³

EU-domstolens uttalelser om ond tro-vilkåret har i hvert fall betydning for forståelsen av «ond tro» i vml. § 15. Ifølge forarbeidene til bestemmelsen kan handlingene som omfattes av uttrykket «ond tro» karakteriseres som «i strid med krav til 'god forretningsskikk' i norsk rett».¹¹⁴ Forarbeidene avklarer ikke god tro-kravets innhold i vml. § 8. I svensk juridisk teori tolkes imidlertid god tro-kravet i passivitetsregelen i lys av ond tro-kravet i Varemerkedirektivet.¹¹⁵ I den danske passivitetsregelen benyttes dessuten uttrykket «ond tro», og i det danske lovforslaget redegjøres det for ond tro-kravet i lys av EU-retten.¹¹⁶ Både

¹⁰⁸ RG 1998 s. 1543 (Heriff) s. 10.

¹⁰⁹ TOSLO-2002-2453 (Tripp Trapp) s. 14.

¹¹⁰ Se någjeldende Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 art. 4 nr. 2.

¹¹¹ *Lindt* [C5] C-529/07 avsnitt 40.

¹¹² *Koton* [C5] C-104/18 P avsnitt 46–47.

¹¹³ *Malaysia Dairy* [C5] C-320/12, avsnitt 29.

¹¹⁴ Prop. 43 LS (2019–2020) s. 43.

¹¹⁵ Söderberg (2013) s. 285.

¹¹⁶ Lov nr 88 af 29. januar 2019 Bekendtgørelse af varemærkeloven § 10 b stykke 1; 2018/1 LSF 49 s. 38.

harmoniseringskravet og annen nordisk rett tilsier at god tro-kravet skal tolkes likt som «bad faith» i Varemerkedirektivet.

Per Sverre Raknes har problematisert god tro-kravet i vml. § 8 på bakgrunn av hvordan uttrykket ond tro forstås i EU-varemerkeretten.¹¹⁷ Det blir avgjørende for ham at «rettstilstanden for tolkningen av ‘bad faith’ i relasjon til passivitetsbestemmelsene er uklar», fordi EU-uttalelsene om vilkåret bare er tilknyttet ond tro som *registreringshinder*. Raknes mener også at terskelen bør være høyere for å miste varemerkerettigheter etter § 8 enn for å miste rett til merker som bare er brukt etter vml. § 15. Dermed «svækkes både hensynet til rettsenhet og vekten av presumsjonsprinsippet som tolkningsprinsipp», og det blir mest nærliggende å følge den etablerte forståelsen av god tro i norsk rett.¹¹⁸ Raknes tolker altså god tro-kravet i vml. § 8 slik at det omhandler kunnskap om det eldre merket, til forskjell fra ond tro-kravet i vml. § 15.

Argumentet om å følge den etablerte forståelsen av god tro-begrepet i norsk rett svekkes av at ond tro-begrepet allerede har et spesielt innhold i varemerkeretten. Det gir ikke nødvendigvis sammenheng og forutberegnelighet at noe annet skal gjelde for god tro-kravet. Rettstilstanden for tolkningen av ond tro-begrepet er nok også klarere nå enn da Raknes vurderte problemstillingen. EU-dommene om betydningen av begrepet er yngre enn teksten til Raknes. Det er riktignok et poeng at terskelen bør være høyere for å miste rettigheter til registrerte varemerker enn for å miste rettigheter til merker som kun er brukt. Men terskelen er allerede høyere ved at vml. § 8 første ledd inneholder flere vilkår enn at yngre merkehaber har vært i god tro. Det fremstår videre som en dårlig fremgangsmåte å heve terskelen ved å tolke to vilkår ulikt, som etter alt å dømme må ses i sammenheng.

Hvis man likevel kan skille mellom god tro-vilkåret i § 8 og ond tro-vilkåret i § 15, er det relevant hvor god tro-kravet i den ulovfestede passivitetsregelen stammer fra. Den ulovfestede regelen supplerer § 8 andre ledd, som ikke inneholder et god tro-krav. Siden den ulovfestede regelen innbefatter et yngre ikke-innarbeidet merke, kan vilkårene imidlertid bli annerledes fordi yngre merkehaber ikke har en eksklusiv varemerkerett. Rognstad og Ørstavik ser god tro-kravet i den ulovfestede regelen i sammenheng med hvilket vern brukeren av et merke har etter vml. § 15 første ledd bokstav f). Bestemmelsen gir merkebrukeren vern utelukkende mot *ond tro*-registreringer. Det gir derfor god sammenheng at yngre merkebruker får en

¹¹⁷ Raknes (2008).

¹¹⁸ Ibid s. 260–261.

tilsvarende begrenset mulighet til rettserverv i *god tro* etter en ulovfestet passivitetsregel. Forfatterne konkluderer med at god tro-vilkåret gir «god sammenheng og mening». Det er overraskende at de i samme setning skriver at det er «liten grunn til å beskytte den merkehaveren som har tatt i bruk sitt merke med kjennskap til det andre merket.»¹¹⁹ Ond tro-kravet i vml. § 15, som god tro-kravet i passivitetsregelen tolkes i lys av, tilsier at kjennskap til det eldre merket ikke er avgjørende.

Dersom god tro-kravet bare skulle omhandle kjennskap til det eldre merket, måtte det gjøres så mange unntak at man likevel ville nærme seg en vurdering av yngre merkehavers hensikter. Varemerker kan benyttes av flere samtidig, og det å kjenne til eldre rettigheter, utelukker ikke at man kan benytte varemerket selv. Passivitetsvirkninger aktualiseres ofte der to aktører har kommunisert om hverandres rett til et varemerke etter avtale.¹²⁰ I slike tilfeller kjenner yngre merkehaver selvsagt til det eldre varemerket. Likevel kan eldre merkehavers passivitet gi inntrykk av at varemerket kan brukes. Og etter hvert som merket brukes, beveger interesseavveiningen seg til fordel for yngre bruker. Yngre bruker får da stadig sterkere beskyttelsesverdige interesser i merket. Som nevnt, er det disse interessene som ofte synes å bli avgjørende i passivitetsvurderingen.

Oppsummert er det gode grunner til å anvende god tro-kravet i den ulovfestede passivitetsregelen som en vurdering av yngre merkehavers hensikter. Vurderingen gjelder om yngre merkehavers bruk har skjedd i strid med god forretningsskikk og utgjør en tilsiktet utnyttelse av det eldre varemerkets goodwill-verdi. En slik forståelse passer også godt med varemerkerettens overordnede hensyn om å unngå illojal konkurranse.¹²¹

5.4 Interesseavveiningen

Som nevnt er partenes merkantile interesser i merket et sentralt moment i passivitetsvurderingen. Så langt er det presentert to «tilleggskrav» i den ulovfestede passivitetsregelen som supplerer vml. § 8 andre ledd, nemlig god tro og klanderverdig passivitet. Det må vurderes hvordan forholdet er mellom disse kravene og interesseavveiningen.

¹¹⁹ Rognstad og Ørstavik (2021) s. 62.

¹²⁰ For eksempel LB-2020-81058 (Jif/Cif) og RG 1998 s. 1543 (Heriff).

¹²¹ Se delkapittel 3.1.

Yngre merkebruker vil sjelden komme best ut av interesseavveiningen dersom han har vært i ond tro. Hans interesser vil neppe anses beskyttelsesverdige dersom bruken av merket utgjør en tilsiktet utnyttelse av det eldre varemerkets goodwill-verdi.

Rettspraksis illustrerer at det har betydning på et generelt plan i passivitetsvurderingen om yngre merkehavers interesser anses *beskyttelsesverdige*. I Biltilsynet-dommen ble det tilsynelatende avgjørende i rettens «totalvurdering» at enkeltmannsforetaket økonomisk utnyttet forbindelsen varemerket hadde til Vegvesenet. Lite annet talte mot at enkeltmannsforetaket skulle vinne rett. Dette indikerer at retten ikke vurderte enkeltmannsforetakets interesser som beskyttelsesverdige nok.¹²²

I samme retning taler Oslo byretts dom 6. juli 1956, der innehaveren av varemerket «Prestone» motsatte seg registreringen av varemerket «Prestcold». Retten konkluderte med at Prestone-innehaveren ikke hadde tapt retten til å angripe registreringen av Prestcold-merket ved passivitet. Det ble vektlagt at yngre merkehaver «fremdeles vil kunne skifte varemerke uten noe vesentlig økonomisk tap». I tillegg var yngre merkehavers registrering «betenkelig» fordi han «forgjeves hadde søkt om å få representasjonen for [eldre merkehaver] i Norge». Etter en slik «avveining av partenes interesser», var det derfor ikke grunnlag for passivitetsvirkninger i saken.¹²³ Retten virker altså preget av betenkelighetene ved yngre merkehavers valg av varemerke ved interesseavveiningen som avgjorde saken.

Slik innholdet av god tro-kravet antas å være, virker det som en forutsetning for at yngre merkebruker skal kunne vinne rett i en interesseavveining. Det gir likevel god mening å oppstille god tro som et selvstendig vilkår, fordi det utgjør en praktisk og lojal tilnærming til varemerkeloven og Varemerkedirektivet. Begge regelverkene tilsier at yngre merkebrukers vern skal begrenses til god tro-tilfellene. Dessuten viser rettspraksis at interesseavveiningen etter vml. § 8 andre ledd i særegne tilfeller kan tale til fordel for yngre merkehaver selv om han har vært i ond tro.¹²⁴ Dette viser at det er nødvendig med et selvstendig god tro-krav i den ulovfestede regelen.

«Klanderverdig passivitet», som trolig innebærer at passiviteten ligger nær en stilltiende aksept av yngre merkehavers bruk, gir signaler om terskelen for at yngre merkebruker skal vinne rett. Kravet er klart ikke alene tilstrekkelig til å gi ulovfestede passivitetsregler

¹²² RG 2012 s. 578 s. 6–7.

¹²³ Oslo byretts dom 6. juli 1956 s. 9.

¹²⁴ RG 1998 s. 1543 (Heriff) s. 11.

virkning. Et annet spørsmål er om terskelen alltid må være så høy i den ulovfestede passivitetsregelen. Lassen og Stenvik skriver at det etter omstendighetene kan bli tale om å foreta en interesseavveining selv om passiviteten ikke kan sies å være klanderverdig, men at yngre merkehaver da stiller relativt svakt.¹²⁵ Samtidig er det uklart hvor grensen for klanderverdig passivitet går for forfatterne.

Poenget med kravet til klanderverdig passivitet virker primært å være at det gjør yngre merkebrukers interesser mer beskyttelsesverdige. Kanskje kan den avsluttende interesseavveiningen være en sikkerhetsventil når det er vanskelig å konstatere klanderverdig passivitet, men yngre merkebruker har sterkest merkantile interesser. Terskelen for når en yngre merkebruker med begrenset vern skal vinne rett, må uansett være høyere enn terskelen for når et yngre innarbeidet varemerke kan bestå etter vml. § 8 andre ledd. Interessene i et godt brukt merke kan være tilnærmet like interessene i et nylig innarbeidet merke. Men man kommer ikke utenom at ikke-innarbeidede merker har svakere vern etter varemerkeloven. I denne situasjonen bestemmes ikke terskelen bare av de faktiske interessene, men også av at lovens system bestemmer hvilket vern ulike rettigheter gir.

Til slutt kan det spørres om det er *nødvendig* med en interesseavveining dersom kravene til god tro og klanderverdig passivitet er innfridd. Det kan tenkes at kravene er innfridd, men at eldre merkehaver likevel har størst forretningsmessige interesser i merket isolert sett. Gjennomgangen av rettspraksis i delkapittel 3.3 tyder på at det i slike tilfeller blir eldre merkehaver som står igjen med eneretten til merket. Slik sett kan den endelige interesseavveiningen som Lassen og Stenvik oppstiller som et alternativ til fordel for yngre merkebruker, like gjerne bli en siste redning for eldre merkehaver.

5.5 Oppsummering

Rettskildene taler for at vml. § 8 andre ledd kan suppleres med en ulovfestet passivitetsregel i konflikten mellom et yngre brukt merke og et eldre kjennetegn. For at en slik regel skal kunne anvendes, må vilkårene bli noe annerledes enn de i vml. § 8 andre ledd. Siden det yngre merket ikke er innarbeidet, må det oppstilles en høyere terskel for passivitetsvirkninger i konflikten ved krav om god tro og klanderverdig passivitet.

¹²⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 437.

Yngre merkebrukers gode tro kan ikke begrenses til en vurdering av kjennskap til det eldre merket. Merkebrukerens hensikter må stå sentralt i vurderingen. Kravet til klanderverdig passivitet innebærer at eldre merkehavers passivitet nærmer seg noe konkludent, og har gitt yngre merkehavere mer konkrete forventninger. Utgangspunktet må imidlertid bli det samme i den ulovfestede regelen som i den lovfestede, altså at partenes (antatte) interesser i merket har stor betydning. Kravene om god tro og klanderverdig passivitet vil primært bidra til vurderingen av hvor beskyttelsesverdige partenes interesser er. Det fremstår derfor ikke som nødvendig å anvende «klanderverdig passivitet» som et absolutt vilkår. Kravet er primært nyttig å oppstille fordi det hever terskelen for at yngre merkebruker skal vinne rett. God tro-kravet må riktignok være absolutt, gitt at det anvendes riktig, av hensyn til sammenhengen med en merkebrukers rettighetsvern etter varemerkeloven og Varemerkedirektivet. Men dette har nok også begrenset betydning, ettersom god tro-vurderingen vil være sentral i den «elastiske» avveiningen etter vml. § 8 andre ledd.

6 Rettsvirkningene av eldre merkehavers passivitet: En eksklusiv rett for yngre merkehaver?

Lite tilsier at yngre merkebruker får større rett etter en ulovfestet regel som supplerer vml. § 8 enn yngre merkehaver får når bestemmelsen anvendes. Virkningene av at den ulovfestede passivitetsregelen kommer til anvendelse, blir derfor at yngre og eldre varemerke sameksisterer. Dette forutsettes også i rettspraksis og juridisk teori.¹²⁶

Regelen om sameksistens må forstås i lys av opprinnelsesgarantifunksjonen. To varemerker som lenge har eksistert ved siden av hverandre, kan trolig fortsette å sameksistere uten at det påvirker merkenes funksjon som garanti for varenes eller tjenestenes kommersielle opprinnelse.¹²⁷ Enkelte rettskilder indikerer likevel at yngre merkehaver kan oppnå en enerett til merket dersom eldre merkehavers passivitet kan tolkes som et samtykke til dette.

Betraktninger i denne retning ligger nær det som ble sagt om «klanderverdig passivitet» tidligere i oppgaven, nemlig at passiviteten grenser til konkludent atferd. En naturlig fortsettelse av denne oppgaven er derfor å vurdere om eldre merkehavers passivitet kan få *samtykke-virkninger* som medfører at yngre merkehaver oppnår en enerett. Oppgavens begrensede format muliggjør bare noen korte betraktninger omkring dette.

Etter varemerkeloven § 37 første ledd og Varemerkedirektivet art. 19 nr. 1 kan en varemerkeregistrering slettes dersom merkehaveren ikke bruker merket på fem år. Merkehavers passivitet overfor én yngre merkehavers merkebruk, kan få samme virkning dersom yngre merkehaver oppnår en enerett. Hvis det yngre varemerket brukes på samme varer eller tjenester som det eldre varemerket, vil eldre merkehaver ikke kunne benytte sitt varemerke lenger, jf. vml. § 4. Konsekvensen av dette blir at eldre merkehavers varemerkeregistrering omsider kan slettes, jf. vml. § 37. Det kan virke urimelig at passivitet overfor én annens inngrep skal kunne få samme virkning som at man ikke bruker sitt eget varemerke på fem år. Hvis man i førstnevnte tilfelle forutsetter at passiviteten utgjør en konkludent atferd, er imidlertid passivitetens art og omfang så ulik situasjonen i § 37 at

¹²⁶ Blant annet LB-2013-35584 (Jaguar) s. 7 og Lassen og Stenvik (2011) s. 437.

¹²⁷ Rognstad og Ørstavik (2021) s. 71–72.

tilfellene ikke nødvendigvis kan sammenlignes. Koherenshensyn utelukker derfor ikke automatisk at eldre merkehavers passivitet kan gi yngre merkehaber en enerett.

I NUT 1958: 1 var det «alminnelig antatt» at blant annet «enerett til varemerke [...] kan forspilles helt eller delvis ved at innehaveren gjennom lengere tid forholder seg passiv overfor andres inngrep».¹²⁸ Forarbeidene åpner her for like inngripende rettsvirkninger som at yngre merkehaber oppnår en eksklusiv rett. Det er imidlertid fare for at forarbeidsuttalelsene fra 1958 er utdaterte, og at de må nyanseres, særlig i lys av internasjonaliseringen av varemerkeretten.¹²⁹ Uttalelsen kan derfor ikke vektlegges for tungt selv om den åpner for at yngre merkehaber kan oppnå en eksklusiv rett.

Ovennevnte forarbeidsuttalelse skjer dessuten med henvisning til Knoph, *Rettslige Standarder* side 255 flg. Knoph skriver at eldre merkehavers registrering vanskelig kan falle bort ved passivitet dersom han har brukt merket selv i passivitetsperioden. Selv dersom merket ikke blir brukt, vil registreringen neppe falle bort «hvis ikke innehaveren har visst positiv beskjed om innarbeidelsen uten å gripe inn».¹³⁰

I rettspraksis har eldre merkehavers passivitet overfor andres bruk ikke fått virkning for hans rett til å bruke eget varemerke. I RG 1998 s. 1543 (Heriff) uttalte lagmannsretten at det ikke kunne «legges noen aksept av [yngre merkehavers] enerett i at [eldre merkehaber] ikke fulgte opp etter skriftvekslingen [...]».¹³¹ Lagmannsretten antyder her at yngre merkehaber *kan* oppnå en enerett dersom eldre merkehavers passivitet tolkes som en aksept av dette. En slik antitetisk slutning fra en enkeltstående uttalelse fra lagmannsretten har imidlertid liten rettskildeverdi.

Rognstad og Ørstavik mener det ikke er utelukket at eldre merkehavers passivitet kan etablere «yngre, eksklusive rettighetsposisjoner». Deres begrunnelse er at «verken varemerkeloven eller EU-retten [setter] grenser for at passivitet fra innehaver av en eldre varemerkerett etter ulovfestede regler om konkludent atferd kan tolkes som et samtykke til bruk av varemerket».¹³²

¹²⁸ NUT 1958: 1 s. 18.

¹²⁹ Rognstad og Ørstavik (2021) s. 68.

¹³⁰ Knoph (1948) s. 260–261.

¹³¹ RG 1998 s. 1543 (Heriff) s. 11.

¹³² Rognstad og Ørstavik (2021) s. 72.

Rettskildebildet taler svakt for at yngre merkehaver kan oppnå en enerett ved eldre merkehavers passivitet. Forutsetningen er gjennomgående at passiviteten kan tolkes som et samtykke til dette. I delkapittel 5.2 ble det forklart at «klanderverdig passivitet» tilsynelatende forutsetter at passiviteten nærmer seg en konkludent atferd. I tilfeller der uttrykket anvendes, får ikke passiviteten større virkninger enn sameksistens, og da synes man å være i yttergrensen for passivitet. Rognstad og Ørstavik tolker dessuten passivitetsbegrepet i Varemerkedirektivet art. 9 slik at det «i stor grad sammenfaller med berettigede forventninger som grunnlag for (kvasi)kontraktuell rettsstiftelse».¹³³ Rettsvirkningene av passivitet etter Varemerkedirektivet er sameksistens uavhengig av hvor mye passiviteten minner om kontraktuell rettsstiftelse, jf. art. 9 nr. 3. Det må derfor undersøkes nærmere om passiviteten kan karakteriseres som et samtykke til overdragelse av en eksklusiv enerett til yngre merkehaver, slik at man går vekk fra det klare utgangspunktet om sameksistens som passivitetsvirkning.

Verken varemerkeloven eller Varemerkedirektivet oppstiller noen formkrav ved overdragelse av varemerkerettigheter.¹³⁴ Ingen lovfestede regler utelukker altså at yngre merkehaver får overdratt en enerett ved eldre merkehavers passivitet.

I forarbeidene står det at «[e]n langvarig passivitet kan bli oppfattet som et stilltiende samtykke». Uttalelsens kontekst er vurdering av hvorvidt yngre merkehavers rett bør *anerkjennes* dersom yngre merkehaver brukte merket vitende om den eldre rett.¹³⁵ Altså stiller yngre merkehaver svakt i det aktuelle tilfellet, men passivitetens omfang kan endre dette. Forarbeidene besvarer ikke spørsmålet om passiviteten kan ha samtykke-virkninger som medfører at yngre merkehaver oppnår større rettigheter enn ved alminnelig passivitet. Riktignok forutsetter uttalelsen at passivitet kan tolkes som et samtykke, og den utelukker ikke eksplisitt at passiviteten kan tolkes som et samtykke til at yngre merkehaver får en enerett. Det må likevel vektlegges at forarbeidene utelukkende vurderer alminnelige passivitetsvirkninger. Det er derfor vanskelig å slutte fra forarbeidene at merkehavers passivitet kan få et sterkere utfall enn sameksistens.

Rognstad og Ørstavik slutter fra LB-2005-50393 at eldre merkehavers passivitet kan tillegges dispositiv virkning dersom han har hatt en uttrykkelig oppfordring til å handle.¹³⁶ Det ble

¹³³ Ibid s. 64.

¹³⁴ Nadheim (2023) s. 278.

¹³⁵ NOU 2001: 8 s. 71.

¹³⁶ Rognstad og Ørstavik (2021) s. 66.

avgjørende i passivitetsvurderingen i dommen at merkehaveren ikke hadde noen «direkte oppfordring til å aksjonere» tidligere.¹³⁷ Uttalelsen kan like gjerne tolkes slik at passivitet ikke får *noen* virkning dersom merkehaveren hadde grunn til å se an forholdene før han aksjonerte.¹³⁸ I saken hadde dessuten merkehaveren allerede overført sin varemerkerett ved skriftlig avtale til et annet selskap, med krav om at videre overdragelse krevde samtykke. Spørsmålet var om avtalens samtykke-krav til *videre overdragelse* var innfridd ved passivitet. Dommen forteller derfor egentlig ingenting om hvorvidt eldre merkehaver ved passivitet kan overføre en eksklusiv varemerkerett.

Det er ikke ukjent i varemerkeretten at betraktninger om passivitet og samtykke eller konkludent atferd sammenblandes. Det er imidlertid ikke overbevisende at merkehavers passivitet skal få andre rettsvirkninger enn at merkene sameksisterer dersom passiviteten anses beslektet med konkludent atferd. Det virker mest nærliggende å fremheve passivitetsens likhetstrekk med konkludent atferd når interesseavveiningen i utgangspunktet taler mot at det yngre merket kan bestå ved siden av det eldre.

Dessuten må det problematiseres om den flytende grensen mellom passivitet og samtykke samsvarer med EU-varemerkeretten. Ifølge EU-domstolen må passivitet og samtykke ikke forveksles. Et samtykke innebærer til forskjell fra passivitet at «an intention to renounce a right is unequivocally demonstrated».¹³⁹ Samtykkekravet innebærer altså at det må fremgå utvetydig og sikkert at merkehaveren vil gi avkall på sin enerett. EU-domstolen utelukker ikke at samtykket kan gis stilltiende og utledes fra omstendighetene.¹⁴⁰ Samtykket må likevel komme positivt til uttrykk, det kan ikke presumeres fra merkehaverens blotte taushet eller fra at han ikke har kommunisert sin motvilje tilstrekkelig.¹⁴¹ Samtykkekravet skal tolkes enhetlig og autonomt i EU.¹⁴²

Det er lite trolig at merkehaveren kan anses å ha samtykket, i hvert fall til overdragelse av en eksklusiv rett, ved å utvise noe som minner om passiv atferd. Det er vanskelig å uttrykke et utvetydig samtykke ved passivitet. Dessuten har yngre merkehaverer i typiske

¹³⁷ LB-2005-50393 s. 8.

¹³⁸ Sml. Gamle Eidsivating lagmansretts dom av 10 april 1987 s. 7, der retten uttaler i passivitetsvurderingen at det ikke var «urimelig at ankemotparten ikke foretok seg noe, men ville se utviklingen noe an».

¹³⁹ *Budvar* [C5] C-482/09, avsnitt 43.

¹⁴⁰ *Davidoff* [C] forente saker C-414/99 til C-416/99, avsnitt 47.

¹⁴¹ *Ibid*, avsnitt 53–56.

¹⁴² *Ibid*, avsnitt 42–43.

passivitetstilfeller ikke ytt noe vederlag til eldre merkehaver. Det har sterke formodninger mot seg at merkehaver vederlagsfritt skal samtykke til at en annen oppnår en enerett.¹⁴³

Man bygger generelt på et samtykkekrav for at varemerkerettigheter skal overføres. «Konkludent atferd» og «dispositiv virkning» har ikke selvstendig betydning ved siden av samtykkekravet. Riktignok nevnes ikke «samtykke» i vml. § 53 og Varemerkedirektivet art. 22 om overdragelse av varemerkerett. Men når merkehaver bare anses å samtykke til andres varemerkeinngrep dersom dette fremgår utvetydig, må det samme gjelde ved spørsmål om han har *overført* varemerkerettigheten. Samtykke til bruk gis normalt mot vederlag på samme måte som overdragelse av rett. Altså er overdragelse av rett og samtykke til bruk normalt to sider av samme mynt.

Siden Varemerkedirektivet ikke regulerer rettigheter til innarbeidede varemerker, gjelder EU-domstolens uttalelser om samtykkekravet ikke formelt for vurderingen av samtykke til bruk av innarbeidede merker. Det er imidlertid liten grunn til å anvende et mildere samtykkekrav når varemerket er innarbeidet enn når det er registrert. Dette ville gitt dårlig sammenheng i regelverket, og medført at registrerte og innarbeidede varemerker ikke har lik beskyttelse slik som forutsatt i vml. §§ 3 og 4.¹⁴⁴

Gjennomgangen her viser at en ulovfestet regel om at eldre merkehavers passivitet kan gi yngre merkehaver en enerett, bygger på en forutsetning som vanskelig kan innfris. Selv om passivitet og samtykke til tider sammenblandes i forarbeidene og rettspraksis, åpner rettskildene ikke for å gå vekk fra utgangspunktet om sameksistens som passivitetsvirkning. Passivitetsbetraktninger er heller ikke forenlige med de kravene EU-domstolen stiller til samtykkebegrepet i Varemerkedirektivet. En ulovfestet regel om passivitet med bindende samtykkevirkning, som medfører at yngre merkehaver oppnår en eksklusiv rett, kan derfor i verste fall stride mot Varemerkedirektivet. Det kan igjen vises til hvor strengt EU-domstolen anvendte samtykkekravet i *Martin Y Paz-dommen*.¹⁴⁵ Det virker i hvert fall upraktisk å sammenblande passivitet og samtykke når man vurderer rettsvirkningene i konflikten mellom yngre og eldre merkehaver. Når forutsetningen er at eldre merkehaver positivt og utvetydig uttrykker at yngre merkehaver får en enerett, er det ikke naturlig å tale om passivitet eller ulovfestede passivitetsvirkninger. Dette vil kunne bidra til en sammenblanding av to

¹⁴³ LB-2020-81058 (Jif/Cif) s. 14 og Nadheim (2023) s. 281.

¹⁴⁴ Nadheim (2023) s. 281.

¹⁴⁵ Se delkapittel 4.3.

rettsinstitutt, som skaper dårlig forutberegnelighet. Ulovfestede passivitetsregler i varemerkeretten bør derfor ikke kunne endre på utgangspunktet om at rettsvirkningene ved passivitet er at det eldre og yngre merket sameksisterer.

Kilderegister

Norske lover

Lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker.

Lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn m.v.

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

Lov 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.).

Norske lovforarbeider (sitert fra Lovdata.no)

NUT 1958: 1 Innstilling til lov om varemerker.

Ot.prp. nr. 68 (1959–1960) Om lov om varemerker m.v. og lov om fellesmerker.

Ot.prp. nr. 72 (1991–1992) Om lov om lovvalg i forsikring, 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.

NOU 2001: 8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II.

Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven).

Prop. 43 LS (2019–2020) Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett.

Norske rettsavgjørelser (sitert fra Lovdata.no)

Avgjørelsene fra lagmannsretten og tingretten er lastet ned i PDF-format fra Lovdata.no.

Siden avgjørelsene ikke inneholder sidetall på nettsiden, fremgår henvisningene til sidetall i

disse avgjørelsene av PDF-formatet fra Lovdata.no, der det er huket av for sammendrag/hovedopplysninger, dokumenttekst, fotnoter og innholdsfortegnelse.

Høyesterettspraksis – Rt. (Norsk rettstidende) og HR

Rt. 1960 s. 388 A (Crossed Fish).

Rt. 1992 s. 352 A (Sigdal).

Rt. 1998 s. 1809 A (Budweiser).

Rt. 2000 s. 1811 P (Finanger I).

Rt. 2002 s. 391 A (God morgon).

Rt. 2005 s. 1601 A (Gule sider).

HR-2016-1993-A (Pangea).

HR-2016-2239-A (Route 66).

HR-2017-2356-A (Lilla).

HR-2018-110-A (Ensilox).

HR-2018-383-A.

Lagmannsrettspraksis

Gamle Eidsivating lagmannsretts dom 10. april 1987 (ankesak nr. 591/85).

LE-1989-542 (Diana) (Eidsivating lagmannsrett).

LE-1992-372 (Eidsivating lagmannsrett).

RG 1998 s. 1543 (Heriff) (Borgarting lagmannsrett).

LB-2005-50393 (Borgarting lagmannsrett).

RG 2012 s. 578 (Biltilsynet) (Gulating lagmannsrett).

LB-2013-35584 (Jaguar) (Borgarting lagmannsrett).

LB-2020-81058 (Jif/Cif) (Borgarting lagmannsrett).

Tingrettspraksis

Oslo byretts dom 6. juli 1956 (sak nr. 2172/1955).

TOSLO-2002-2453 (Tripp Trapp) (Oslo tingrett).

TOSLO-2017-81294 (Lotto) (Oslo tingrett).

KFIR (avgjørelser fra Klagenemnda for industrielle rettigheter)

KFIR-2016-33 (NORAX)

Internasjonale rettskilder

EU-direktiver og forordninger

Første rådsdirektiv 1989/104/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatens lovgivning om varemerker.

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker.

Avgjørelser fra EU-domstolen

Dom av 20. november 2001 [C], *Davidoff*, forente saker C-414/99 til C-416/99, EU:C:2001:617.

Dom av 23. mars 2010 [GC], *Google*, forente saker C-236/08 til C-238/08, EU:C:2010:159.

Dom av 11. juni 2009 [C5], *Lindt*, C-529/07, EU:C:2009:361.

Dom av 22. september 2011 [C5], *Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605.

Dom av 27. juni 2013 [C5], *Malaysia Dairy*, C-320/12, EU:C:2013:435.

Dom av 19. september 2013 [C5], *Martin Y Paz*, C-661/11, EU:C:2013:577.

Dom av 6. oktober 2015 [C5], *Ford Motor Company*, C-500/14, EU:C:2015:680

Dom av 12. september 2019 [C5], *Koton*, C-104/18 P, EU:C:2019:724.

Internasjonale avtaler

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as revised at Stockholm), 14 July 1967 (entered into force 26 April 1970) 828 UNTS 305.

Avtale om Det europeiske samarbeidsområde, 2. mai 1992 (ikrafttredelse 1. januar 1994)
Lovdata.no.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Marrakesh, 15 April 1994 (entered into force 1 January 1995) WTO.org.

Utenlandske rettskilder

SOU 1958: 10 Förslag till varumärkeslag [Sverige] (sitert fra Lagen.nu).

Prop. 1960: 167 Med förslag till varumärkeslag m.m. [Sverige] (sitert fra Lagen.nu).

NJA 1985 s. 194 [Sverige] (sitert fra Lagen.nu).

Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen [Sverige] (sitert fra Lagen.nu).

Varumärkeslag (2010:1877) 9. desember 2010 [Sverige] (sitert fra Lagen.nu).

2018/1 LSF 49 Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven [Danmark] (sitert fra retsinformation.dk).

Lov nr 88 af 29. januar 2019 Bekendtgørelse af varemærkeloven [Danmark] (sitert fra retsinformation.dk).

Litteratur

- Bøggild, Frank og Kolja Staunstrup, *EU-varemærkerett*, 1. utg., Karnov Group 2015.
- Jensen, Camilla Hørby, *Rettsfortabende passivitet: hvorfor, hvordan, hvornår?*, 1. utg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007.
- Knoph, Ragnar, *Rettslige Standarder: Særlig Grunnlovens § 97*, 1. utg., Grøndahl & Søn 1948.
- Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utg., Universitetsforlaget 2011.
- Lund, Maria Veia, *Passivitet*, 1. utg., Cappelen Damm akademisk 2017.
- Nadheim, Morten, *Dynamisk Immaterialrett*, 1. utg., Cappelen Damm Akademisk 2023.
- Nadheim, Morten, «Unilever mot Lilleborg – en varemerkerettslig ... såpeopera» i *Immaterialrettstrollet*, 13. april 2022, www.iptrullet.no/2022/04/unilever-mot-lilleborg-en.html (lest 24. august 2023).
- Raknes, Per Sverre, «Bortfall av varemerkerettigheter ved passivitet» i *Aktuell Immaterialrett*, Aase Gundersen og Are Stenvik (red.), 1. utg., Universitetsforlaget 2008, s. 249–274.
- Ravnskilde, Jens, *Passivitet*, 2. utg., Karnov Group 2013.
- Rognstad, Ole-Andreas, Harald Irgens-Jensen, Kristina Stenvik, Inger Berg Ørstavik og Eirik Østerud, *Markedsrett: Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett.*, 1. utg., Universitetsforlaget 2021.
- Rognstad, Ole-Andreas og Inger Berg Ørstavik, «Passivitet i varemerkeretten – om muligheten for å supplere varemerkelovens regler om rettighetstap med ‘alminnelige privatrettslige passivitetsregler’» *Tidsskrift for Forretningsjus* 27 (2021) nr. 1, s. 50–72.
- Söderberg, Karin, «Förlust av ensamrätt till följd av varumärkehavarens passivitet» *Nordiskt Immaterialt Rättsskydd* 2013 nr. 3, s. 265–290.

