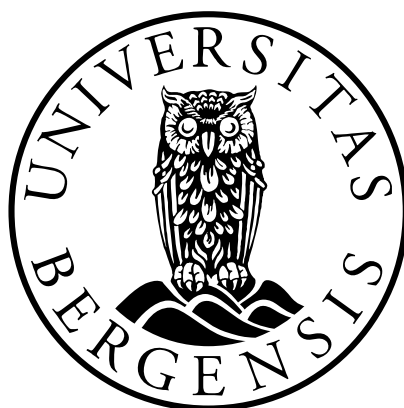


Alle for en?

Merkefamiliers betydning i varemerkerettens forvekslingslære

Kandidatnummer: 268

Antall ord: 14942



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

01.06.2015

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	3
1.1	Avhandlingens tema og problemstilling.....	3
1.2	Metode. Rettskildebildet.....	4
2	Forvekslingslæren og plassering av merkefamiliers betydning	9
2.1	Innledning.....	9
2.2	Momenter i forvekselbarhetsvurderingen og samspillet mellom dem	10
2.3	Finnes det rom – og behov – for et selvstendig varemerkerettslig vern av merkefamilier?	13
2.3.1	Kort historikk. Situasjonen i dag.....	13
2.3.2	Markedsføringsloven § 25 som supplement til varemerkeloven	16
3	Oppgavens videre struktur	18
4	Eksistensen av en merkefamilie og forutsetninger for vern.....	20
4.1	Innledning.....	20
4.2	Praksis fra EUs konvensjonsorganer	22
4.3	Kan innarbeidede merker inngå i merkefamilier?	23
4.4	Kravet om tilstrekkelig innbyrdes kjennetegnslikhet	24
4.4.1	Innledning.....	24
4.4.2	Hvilke tegn kan fungere som felleselement i en merkefamilie?	25
4.4.2.1	EU-domstolen og Retten i disharmoni	25
4.4.2.2	Nærmere om innholdet i Retten og OHIM sin praksis.....	27
4.4.2.3	Alternativ 1: Et særpreget element. Særlig om motivbeskyttelse.	28
4.4.2.4	Alternativ 2: Et prefiks eller suffiks hentet fra et opprinnelig varemerke ...	31
4.4.2.5	Alternativ 3: Andre tilfeller?	33
4.4.2.6	Oppsummering	34
4.5	Merkene må være nærværende på markedet	34
4.5.1	Generelt	34
4.5.2	Nærmere om “bruk”	35
4.5.3	Terskelen for oppfyllelse – bruk av et “tilstrekkelig” antall merker til å utgjøre en merkefamilie.....	37
4.5.4	Oppsummering	39
5	Vurderingen av den konkrete forvekslingsfare	40

5.1	Innledning.....	40
5.2	Merkefamilier og vareslagslikhet.....	42
5.3	Det yngre merket må ha tilstrekkelig kjennetegnslighet med merkefamilien.....	43
5.4	Andre mulige momenter i helhetsvurderingen.....	45
5.4.1	Generelt.....	45
5.4.2	Ekspansjonsmulighet og –sannsynlighet.....	45
5.4.3	Passivitet og utvanning.....	46
6	Konklusjon.....	47
	Litteraturliste.....	48
	Katalog over forkortelser.....	50

1 Innledning

1.1 Avhandlingens tema og problemstilling

Avhandlingens tema er betydningen av merkefamilier i varemerkerettens forvekslingslære.

Enerett til bruk av et varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet kan som hovedregel oppnås på to måter – gjennom registrering, jf. lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (heretter varemerkeloven eller vml.) § 3(1) og (2), eller gjennom innarbeidelse, jf. § 3(3). Eneretten gir blant annet vern mot andres bruk av lignende tegn som kan forveksles med varemerket, jf. vml. § 4(1)(b).

Eneretten som oppnås knytter seg etter § 1 kun til “et varemerke”. Loven omtaler ikke direkte tilfellene hvor innehaver har enerett til flere merker, eller den eventuelle betydningen av å ha det. Lovens ordlyd og system tilsier dermed at en rettslig relevant forvekslingsfare kun kan oppstå mellom *ett* eldre merke og *ett* yngre merke.

EU-domstolen har derimot i flere nyere avgjørelser gått et steg videre ved vurderingen av forvekslingsfare. Etter å ha konstatert at det yngre merket ikke er egnet til å forveksles med noen av de eldre merkene *vurdert hver for seg*, vurderer EU-domstolen om det er en fare for forveksling mellom det yngre merket og flere eldre merker kumulert til en samlet enhet; *en merkefamilie*.

Merkefamilier er ikke noe nytt fenomen, og de fleste har jevnlig kontakt med merkefamilier i dagliglivet. Kjente eksempler er Apples serie av i-produkter som IPOD, IPAD og iMAC, og McDonald’s’ serie av Mc/MAC-produkter som McDONUT, McFLURRY, BIG MAC, mm.

Merkefamilier kan tenkes å ha betydning for flere deler av varemerkeretten, men da er det først og fremst i kraft av *bruk*. Eksempelvis kan et tegn uten iboende særpreg *opparbeide seg særpreg* gjennom bruk.¹ Dersom en innehaver benytter samme tegn i flere av merkene han bruker, kan dette effektivisere prosessen, slik at tegnet lettere oppnår særpreg. At et tegn oppnår særpreg vil blant annet medføre at det kan registreres som varemerke, jf. varemerkeloven § 14.

¹ Jf. eks. Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER)

Størst betydning får merkefamilier likevel i *forvekselbarhetsvurderingen*, også kalt *forvekslingslæren*. Det har lenge vært anerkjent at eksistensen av en merkefamilie kan få betydning som *supplement* til vurderingen av forvekselbarhet mellom to merker.² Som nevnt tilsier imidlertid nyere avgjørelser fra EU-domstolen at merkefamilier også kan nyte *et selvstendig varemerkerettslig vern*, og *i seg selv* gi opphav til en forvekslingsfare, selv der det ikke er noen fare for forveksling mellom det yngre merket og hvert av de eldre merkene vurdert hver for seg.³ Det er særlig *dette* – merkefamiliers *selvstendige* vern – jeg vil undersøke i denne oppgaven.

Problemstillingen jeg skal besvare er hvorvidt merkefamilier nyter noe varemerkerettslig vern utover vernet til de individuelle merkene merkefamilien består av.

1.2 Metode. Rettskildebildet.

Jeg søker med denne avhandlingen å fastlegge gjeldende norsk rett. Problemstillingen jeg skal undersøke har ikke vært behandlet i norske domstoler, og foruten en del avgjørelser fra Patentstyrets andre avdeling og KFIR (Klagenemnda for industrielle rettigheter) er merkefamilier svært lite omtalt i norske rettskilder.

Som vi skal se videre under dette punktet er varemerkeretten utpreget EU-rettslig. Bestemmelsene i varemerkedirektivet er de EØS-regler som aller hyppigst påberopes for – og anvendes i – norske domstoler,⁴ og Fredriksen beskriver varemerkeretten som “et rettsområde som mer eller mindre er fullstendig ‘overtatt’ av EU/EØS-retten”.⁵ Den primære rettskilden i denne avhandlingen vil følgelig være praksis fra EU-domstolen. Som jeg kommer tilbake til nedenfor, vil også praksis fra førsteinstansretten for EU (heretter “Retten” eller “EU-Retten”) og EUs kontor for harmonisering i det indre marked (forkortet OHIM) være sentrale kilder for å klargjøre og utfylle læren EU-domstolen har introdusert.

Dagens varemerkelov gjennomfører EFs rådsdirektiv av 21. desember 1988 (89/104/EØF, “varemerkedirektivet”), nå videreført i 2008/95/EF, som Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre. Direktivet er et totalharmoniseringsdirektiv, hvilket innebærer at vilkår og rettsvirkninger skal være identiske i medlemslandene. Direktivet omhandler

² Se Lassen/Stenvik (2011) s. 427

³ Se særlig C-234/06 P BAINBRIDGE, som jeg kommer grundig tilbake til senere i oppgaven.

⁴ Jf. Fredriksen (2011) s. 55.

⁵ Ibid.

imidlertid kun deler av varemerkeretten, nemlig adgangen til og rettsvirkningene av å registrere varemerker.⁶ Hvorvidt *innarbeidede* merker skal nyte varemerkerettslig vern, og den eventuelle utstrekningen av dette vernet, overlates til medlemslandenes nasjonale rett å regulere.⁷

De norske lovbestemmelsene av størst interesse for denne avhandlingen er varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

Paragraf 4 regulerer innholdet i varemerkeretten, og oppstiller i første ledd bokstav a til b samt andre ledd tre ulike former for krenkelses: (1) bruk av identisk tegn for de varer eller tjenester varemerket er beskyttet for, jf. første ledd bokstav a, (2) bruk av tegn som medfører risiko for forveksling med varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, jf. første ledd bokstav b, og (3) bruk av tegn som vil medføre skade på eller urimelig utnyttelse av et eldre, velkjent kjennetegn (den såkalte KODAK-regelen), jf. andre ledd. Bestemmelsen gjennomfører artikkel 5 nr. 1 bokstav b i EUs varemerkedirektiv.⁸

I relasjon til merkefamilier er det først og fremst § 4 første ledd bokstav b som er aktuell. Et tegn kan aldri være identisk med en merkefamilie som sådan, og det er dermed umulig å krenke en eventuell "merkefamilierett" etter første ledd bokstav a. Det er ikke fullstendig utenkelig at en merkefamilie i særlige tilfeller kan oppnå KODAK-vern etter § 4 annet ledd, men det er ikke noe jeg akter å undersøke i denne avhandlingen.⁹

Varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a fastslår blant annet at et varemerke ikke kan registreres dersom bruk av merket ville krenke en eldre varemerkerett, og hjemler dermed § 4 første og andre ledd som registreringshindringer. Paragraf 16(1)(a) gjennomfører de valgfrie bestemmelsene i varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1, nr. 2 og nr. 4 bokstav a og b.¹⁰

Etter EØS-avtalen artikkel 6 jf. artikkel 2 bokstav a skal bestemmelsene i EØS-avtalens hoveddel og vedlegg, så langt de er materielt identiske med bestemmelser i EU-retten, tolkes i

⁶ Se direktivets fortale punkt 8

⁷ Se direktivets fortale punkt 5

⁸ Jf. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 42. Konkret er det det eldre varemerkedirektivet 89/104/EØF som omtales, men art. 5 nr. 1 bokstav b i dette direktivet er identisk med samme bestemmelse i dagens varemerkedirektiv (2008/95/EF).

⁹ En merkefamilies *felleselement* kan nyte KODAK-vern, jf. OHIMs første appellkammers avgjørelse i sak R 1178/2012-1 MACCOFFEE premiss 50. Om *selve merkefamilien* kan nyte KODAK-vern er mer usikkert, men KFIR synes å anerkjenne en slik anførsel i KFIR-2013-65 (INTEL INSIDE).

¹⁰ Jf. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 52. Også her omtales direktiv 89/104/EØF, men de nevnte bestemmelsene tilsvarer samme bestemmelser i dagens varemerkedirektiv.

samsvar med EU-domstolens praksis fra før undertegningen av EØS-avtalen den 2. mai 1992. Høyesterett har imidlertid lagt til grunn at også yngre praksis fra EU-domstolen skal tillegges stor vekt i tolkningen av bestemmelser som gjennomfører Norges EØS-rettslige forpliktelser, jf. bl.a. Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER):¹¹

Praksis fra EF-domstolen etter 2. mai 1992 er ikke formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalen, men slik senere praksis tillegges likevel meget stor vekt ved anvendelsen av den norske lovbestemmelsen.

Uttalelsen gjelder daværende varemerkelov § 13 første ledd andre punktum, som langt på vei tilsvarende dagens § 14 annet ledd bokstav a. Hensynet til rettsenhet tilsier likevel at tilsvarende også må gjelde for andre bestemmelser i varemerkeloven som gjennomfører varemerkedirektivets bestemmelser, slik vml. § 16(1)(a) og § 4(1)(b) gjør.¹²

Også praksis knyttet til EUs forordning 207/2009 om fellesskapsvaremerker (“varemerkeforordningen”) – som formelt ikke er bindende for Norge – vil kunne være av betydning for forståelsen av varemerkedirektivet, og dermed for praktiseringen av varemerkeloven. EU-domstolen har nemlig siste ord i tolkningen av begge regelsett, så når vilkårene i regelsettene er identiske vil EU-domstolens praksis knyttet til forordningen være like relevant for tolkningen av varemerkeloven som praksis knyttet til varemerkedirektivet.¹³

Av særlig interesse for denne avhandlingen er at varemerkeforordningen artikkel 8 nr. 1 bokstav b, som omhandler fare for forveksling med et eldre, registrert varemerke, er identisk med den tilsvarende bestemmelsen i varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav b (med unntak av et lite tillegg om den relevante omsetningskretsen). Praksis knyttet til forvekselbarhetskriteriet i varemerkeforordningen vil følgelig være av stor betydning for hvordan det samme kriteriet i varemerkedirektivet – og varemerkeloven – skal forstås.

Som vi skal se ble faren for forveksling med eldre merkefamilier først nylig anerkjent av EU-domstolen. Det er derfor per i dag ganske lite praksis fra EU-domstolen som omhandler merkefamilier. Praksis fra de lavere konvensjonsorganer er mer omfattende. Dette reiser spørsmålet om den rettskildemessige betydningen av denne praksisen.

¹¹ Se nærmere Rt. 2002 s. 391 (397-398), samt Lassen/Stenvik (2011) s. 30-34.

¹² Se Arnesen/Stenvik (2009) s. 82, hvor det konkluderes med at “[u]ansett hvordan man leser bestemmelsen i EØS-avtalens art. 6, er det ingen tvil om at nyere rettspraksis fra EF-domstolen normalt tillegges avgjørende betydning for tolkningen av EØS-avtalen”.

¹³ Jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON) og Rt. 2006 s. 1473 (Livbøye) avsnitt 56.

Varemerkeforordningen administreres av OHIM. Den øverste instansen i OHIM er appellkamrene, hvis avgjørelser legger retningslinjene for kontorets praksis. Avgjørelser fra OHIMs appellkamre kan ankes til Retten. Spørsmål om rettsanvendelse kan endelig ankes til EU-domstolen.¹⁴

Praksis fra OHIM og Retten er ikke folkerettslig bindende for Norge. Det er dermed selvsagt at praksis fra EU-domstolen alltid vil gå foran der det er motstrid. Dette taler mot å tillegge praksis fra Retten og OHIM noe særlig vekt som rettskilder; EU-domstolen har ikke bekreftet rettssynet praksisen, og har det i sin makt å finne en annen løsning.

Når det er *lite* praksis fra EU-domstolen omkring et spørsmål – slik tilfellet er ved merkefamilier – er det nok større rom for å legge vekt på praksis fra Retten og OHIM. I fravær av klare avgjørelser fra EU-domstolen, vil gjerne hensynet til rettsenhet innenfor EU tale for å vektlegge Retten og OHIM sin praksis, da dette vil være det nærmeste man kommer en felles praksis medlemslandene kan samles om. Lassen/Stenvik synes å være enig i dette, selv om “det senere kan bli nødvendig å korrigere kursen, om EU-domstolen skulle slå inn på en annen linje.”¹⁵

Hensynet til rettsenhet i EU taler sterkere for å vektlegge et rettssyn som er gjentatt i flere av konvensjonsorganenes avgjørelser enn et rettssyn som følger av en helt unik, enkeltstående avgjørelse. Dette skyldes at risikoen for at konvensjonsorganene *selv* ombestemmer seg i slike tilfeller vil være lavere. Jeg antar det er dette Lassen/Stenvik legger i at det er grunn til “å legge en viss vekt på *etablert* praksis fra OHIM og Retten” (min kursivering).¹⁶

Det finnes også eksempler fra Høyesterett hvor Rettens avgjørelser har blitt tillagt stor betydning når et spørsmål ikke er avklart av EU-domstolen, eks. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Høyesterett brukte her en hel rekke avgjørelser fra Retten for å fastlegge den nedre grensen for distinktivitetskravet som registreringsvilkår, for endelig å spørre om “uttrykket GOD MORGON anvendt på appelsinjuice har tilstrekkelig distinktiv evne *i den forstand som drøftelsen foran indikerer*” (min kursivering).

Høyesterett gikk enda lenger i Rt. 2006 s. 1473 (Livbøye), hvor et klart prejudikat fra Rt. 1998 s. 1809 ble fraveket under henvisning til praksis fra OHIM. Lassen/Stenvik stiller seg

¹⁴ Jf. Lassen/Stenvik (2011) s. 31-32.

¹⁵ Jf. Lassen/Stenvik (2011) s. 32

¹⁶ Ibid.

kritisk til om det er adgang til å gå fullt så langt i vektleggingen av OHIMs praksis som Høyesterett gjorde i Livbøye-saken.¹⁷ Siden norske domstoler hittil ikke har behandlet spørsmål om merkefamilier, er imidlertid dette ikke noe jeg vil trenge å ta stilling til i denne avhandlingen.

Andre lands nasjonale praksis kan gi bidrag til forståelsen av merkefamiliers betydning i forvekselbarhetsvurderingen. Praksis fra land innad i EU har av hensyn til rettsenhet noe – riktignok svært begrenset – betydning som rettskilder, og vil primært kun gi *argumenter* for forståelsen av norsk rett. Praksis fra land utenfor EU har ingen rettskildemessig betydning for norsk rett, og vil *alene* være av betydning i kraft av sin argumentasjonsverdi.¹⁸ I denne avhandlingen vil jeg tidvis ta opp praksis fra Storbritannia og USA, to land hvor merkefamilier har nytt varemerkerettslig vern i flere tiår, se nedenfor i punkt 4.1.

Det finnes svært lite juridisk litteratur fra Norge som tar for seg merkefamilier. Lassen/Stenvik nevner merkefamilier kort,¹⁹ men hans behandling av merkefamilier stanser omtrent der min starter. Den sentrale *problemstillingen* fra EU-domstolens avgjørelse i sak C-234/06 P BAINBRIDGE siteres, men Lassen/Stenvik nevner ikke de nærmere *vilkårene* for vern. Dansk litteratur går heller ikke stort lenger.²⁰ Engelsk og amerikansk litteratur tar opp merkefamilier i noe større grad enn norsk litteratur, og jeg vil følgelig søke argumenter der.

¹⁷ Jf. Lassen/Stenvik (2011) s. 32.

¹⁸ Se nærmere om utenlandsk rett som tolkningsbidrag i Nygaard (2004) s. 220-223.

¹⁹ Jf. Lassen/Stenvik (2011) s. 426-427

²⁰ Jf. Schovsbo/Rosenmeier (2011) s. 463-464, hvor det nevnes av eksistensen av en merkefamilie er relevant for vurderingen av forvekslingsfare, og at det kreves at merkene må være nærværende på markedet, men ingenting utover dette. Også Wallberg (2008) nevner merkefamilier under henvisning til C-234/06 P BAINBRIDGE, men går ikke inn på innholdet i vilkårene som kan utledes herfra, se s. 119.

2 Forvekslingslæren og plassering av merkefamiliers betydning

2.1 Innledning

Et varemerkes mest sentrale funksjon er å skille en virksomhets varer og tjenester fra andres varer og tjenester.²¹ Varemerker fungerer på den måten som en garanti for varen eller tjenestens kommersielle opphav.

Det viktigste instrumentet i håndhevelsen av denne funksjonen er *forvekslingslæren*, som reguleres i vml. § 4. Gjennom forvekslingslæren søker man å hindre at omsetningskretsen kan komme til å blande sammen to varemerker eller deres innehavere (direkte forveksling), eller tro at det eksisterer en forretningsmessig forbindelse mellom to merkers innehavere (indirekte forveksling).²² For denne avhandlingen er det § 4 første ledd bokstav b som er interessant, jf. ovenfor i punkt 1.2.

Det klare og uomstridte utgangspunktet er at man ved vurderingen av forvekslingsfare vurderer *ett* yngre merke opp mot *ett* eldre merke. Dette har jeg valgt å kalle den *tradisjonelle forvekselbarhetsvurderingen*. En slik vurdering skal foretas også der det foreligger en merkefamilie. Det er først når man har kommet til at det *ikke* er fare for forveksling mellom det yngre merket og hvert av de eldre merkene vurdert hver for seg at spørsmålet om forvekslingsfare med *selve merkefamilien* aktualiseres, jf. nedenfor i punkt 2.3.1.

Den tradisjonelle forvekselbarhetsvurderingen vil imidlertid ikke være upåvirket av eksistensen av en merkefamilie. Merkefamilier får dermed betydning for forvekslingslæren i to relasjoner: først som *et supplement til den tradisjonelle forvekselbarhetsvurderingen*, og deretter eventuelt også som *et selvstendig grunnlag for forvekslingsfare*. I fortsettelsen vil jeg kort gjøre rede for førstnevnte, og klargjøre skillet mellom når merkefamilier supplerer forvekselbarhetsvurderingen og når merkefamilier har selvstendig betydning.

²¹ Jf. vml. § 2 (forutsetningsvis). Se videre Lassen/Stenvik (2011) s. 25

²² Jf. Rt. 2008 s. 1268 (Søtt + Salt) avsnitt 42-43

2.2 Momenter i forvekselbarhetsvurderingen og samspillet mellom dem

Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b gir merkeholder vern mot at andre i næringsvirksomhet bruker “tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling”. Etter bestemmelsens ordlyd, jf. “såfremt”, skulle man tro at loven oppstilte tre separate, kumulative vilkår: likhet mellom merkene, likhet mellom varene, og risiko for forveksling. Det er derimot sikker rett at bestemmelsen ikke skal forstås slik, jf. eks. Rt. 2008 s. 1268 (Søtt + Salt), hvor Høyesterett gjorde grundig rede for forvekslingslæren.

Det følger av avsnitt 40 i dommen at vurderingen av hvorvidt det foreligger en “risiko for forveksling” etter vml. § 4(1)(b) vil bero på en konkret, skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor graden av likhet mellom det yngre og det eldre merket (kjennetegnslighet) og likhet i de varer eller tjenester merkene brukes for (vareslagslikhet) er de sentrale *momenter*. I helhetsvurderingen er det et *gjensidig samspill* mellom kjennetegnslighet og vareslagslikhet, slik at en svak grad av det ene kan veies opp av en sterk grad av det andre – og omvendt.²³

Faren for forveksling må også være *tilstrekkelig nærliggende*. I norsk praksis formuleres dette normalt som et vilkår om at “en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen” må kunne ta feil.²⁴ EU-domstolen formulerer problemstillingen som et spørsmål om “gjennomsnittsforbrukeren” av varene/tjenestenes målgruppe vil kunne blande merkene sammen.²⁵ Det ligger imidlertid ingen realitetsforskjell i disse to formuleringene.²⁶

Som Lassen/Stenvik påpeker, betyr samspillet mellom kjennetegnslighet og vareslagslikhet *ikke* at disse *bare* er variabler i forvekselbarhetsvurderingen; det kreves et visst *minimum* av kjennetegnslighet og vareslagslikhet for at en rettslig relevant forvekslingsfare skal anses å foreligge.²⁷ Slik sett har kravene om “lignende” kjennetegn og “lignende” vareslag etter § 4 første ledd bokstav b en viss selvstendig betydning som et “grovfilter”.²⁸

²³ Jf. C-342/97 Lloyd premiss 19.

²⁴ Jf. Rt. 2008 s. 1268 (SØTT + SALT) avsnitt 41

²⁵ Jf. C-210/96 Gut Springenheide premiss 31

²⁶ Jf. Rt. 2008 s. 1268 (SØTT + SALT) avsnitt 41

²⁷ Lassen/Stenvik (2011) s. 312

²⁸ Lassen/Stenvik (2011) s. 322-323

Som vi straks skal se vil en merkefamilie kunne være av betydning for graden av kjennetegnslikhet over denne minsteterskelen. Dersom det nødvendige minimum av kjennetegnslikhet *ikke* foreligger, har imidlertid eksistensen av en merkefamilie ingen relevans for forvekslingsfaren – det er “udelukkende i tilfælde, hvor de omtvistede varemærker til en vis grad ligner hinanden, at Retten i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling ... skal tage hensyn til forekomsten af en ‘familie’ eller ‘serie’ af varemærker.”²⁹

Merkefamilier har heller ingen betydning for *vurderingen* av om minsteterskelen er oppfylt; faren for at gjennomsnittsforsbrukeren kan tro at et yngre merke inngår i en eldre merkefamilie “is irrelevant for the purposes of assessing *the existence of a similarity* between the earlier mark and the challenged mark” (min utheving), Jf. C-552/09 TiMi KINDERJOGHURT premiss 98. Dersom man etter en vurdering av de eldre merkene hver for seg kommer til at det nødvendige minimum av kjennetegnslikhet med det yngre merket ikke foreligger, kan med andre ord ikke eksistensen av en merkefamilie “dytte” kjennetegnslikheten over minsteterskelen.

Det er imidlertid sjeldent at det i en inngrepssak ikke foreligger et slikt minimum av kjennetegn- og vareslagslikhet. Normalt vil spørsmålet være om *graden* av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet er tilstrekkelig til at det skapes en risiko for forveksling. I denne vurderingen kan bruk av en merkefamilie etter omstendighetene være av stor betydning.

Graden av kjennetegnslikhet beror på en helhetsvurdering av merkene visuelle, fonetisk og begrepsmessige likhet, hvor det særlig ses hen til merkene dominerende og særpregede bestanddeler og det helhetsinntrykket disse skaper, jf. C-334/05 Shaker premiss 35. Et merkes *særpre*g trenger ikke være iboende, men kan vinnes gjennom bruk. Et tydelig eksempel er Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER), hvor det i utgangspunktet klart beskrivende tegnet GULE SIDER gjennom intens innarbeidelse oppfylte kravet til særpreg, og dermed kunne registreres.

Som vi skal se i punkt 4.4, må merkene i en merkefamilie inneholde et felles element. Gjennom bruk av merkefamilien kan dette felleselementet innarbeides, og dermed få styrket sitt særpreg og bli mer dominerende i helhetsinntrykket de enkelte merkene skaper. Bruk av

²⁹ Jf. C-522/09 P Ferrero premiss 99

en merkefamilie kan følgelig medføre at merkene den består av, i kraft av å inneholde et felles element, *hver for seg* stiller sterkere mot yngre merker i en forvekselbarhetsvurdering.³⁰

Felleselementet kan også oppnå status som et *selvstendig varemerke*. Det er nemlig ingenting i veien for at et tegn som tidligere har gått igjen i flere varemerker oppnår vern gjennom innarbeidelse ved at det blir “godt kjent” som noens særlige kjennetegn, jf vml. § 3(3). Dersom felleselementet oppfyller lovens registreringsvilkår, enten i utgangspunktet eller gjennom innarbeidelse, kan det også registreres på vanlig måte, jf. vml. kap. 2. Dette nye varemerket kan i en forvekselbarhetsvurdering holdes opp mot et yngre, omstridt merke på samme måte som merkehaverens øvrige merker.

Naturlig nok innebærer en enerett til et merke som inngår som felleselement i en merkefamilie *ikke* at det oppnås enerett til å bruke merket *som element* i et merke – i alle fall ikke formelt. Selv om McDonald’s har registrert ordmerket “Mc” for en rekke varer og tjenester, vil andres adgang til å registrere ordmerket McJELLY fremdeles bero på en konkret vurdering av forvekselbarhet med McDonald’s merker – herunder også merket “Mc”.³¹

Det jeg hittil har gjort rede for, er hvordan bruk av merkefamilier kan bidra til å etablere enerett til nye merker og styrke de enkelte merkene selvstendige vern i forvekselbarhetsvurderingen. Dette omtalte jeg i punkt 2.1. som merkefamiliers betydning som supplement til den tradisjonelle forvekselbarhetsvurderingen. Dette er et tema som utvilsomt er interessant, og utgjør et nødvendig rettslig bakteppe for resten av avhandlingen, men det er ikke dette jeg skal vie noe særlig mer oppmerksomhet til i fortsettelsen. Hvorvidt en samling merker faktisk utgjør en merkefamilie eller ei, jf. vilkårene i punkt 4, er nemlig av liten betydning for disse spørsmålene; innarbeidelse av et felles element mellom flere merker kan fint skje selv om merkene *ikke utgjør en merkefamilie*.³² Eksistensen av en merkefamilie er i disse tilfellene nærmere bestemt en *faktisk omstendighet* som kan effektivisere innarbeidelse av et element. Vernet som eventuelt oppnås tilskrives dessuten ikke merkefamilien i seg selv, men ett enkelt varemerke.

³⁰ Se i samme retning Lassen/Stenvik (2011) s. 427.

³¹ Jf. forutsetningsvis T-344/09 COSMOBELLEZA, hvor COSMO var innarbeidet som selvstendig merke, men COSMOBELLEZA likevel ikke ble nektet registrert.

³² Se til illustrasjon KFIRs avgjørelse i KFIR-2013-182, hvor KFIR konkluderte med at klagers mange EASY-merker ikke utgjorde en merkefamilie, men likevel vurderte om elementet EASY hadde fått styrket sitt særpreg gjennom bruk av de anførte merkene.

Det jeg i fortsettelse vil undersøke nærmere, er tilfellene hvor det ikke foreligger noen fare for forveksling med noen av de eldre merkene vurdert hver for seg. Jeg vil undersøke på hvilke vilkår og i hvor stor grad man i slike tilfeller kan *kumulere* vernet til merkene i en merkefamilie, og konstatere en fare for forveksling med *selve merkefamilien*. Som jeg skrev i problemstillingen ovenfor i punkt 1.1 vil jeg undersøke om merkefamilier nyter noe varemerkerettslig vern *utover* vernet til de individuelle merkene merkefamilien består av.

2.3 Finnes det rom – og behov – for et selvstendig varemerkerettslig vern av merkefamilier?

2.3.1 Kort historikk. Situasjonen i dag.

Behovet for vern av merkefamilier oppstår når det er en tydelig grad av vareslags- og kjennetegnslighet mellom det yngre merket og flere av merkefamiliens merker, men hvor det likevel ikke er tilstrekkelig fare for forveksling med noen av de eldre merkene vurdert hver for seg. I slike tilfeller kan omsetningskretsen komme til å tro at det yngre merket er et nytt medlem i merkefamilien, selv om det ikke forveksles med et konkret “familiemedlem”.

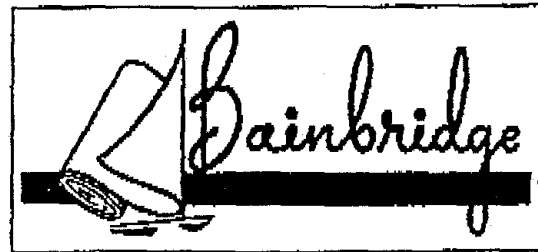
Resultatet av en slik forveksling vil være at det tas feil om det yngre merkets kommersielle opphav, hvilket er i tråd med forvekslingslæren. At et slikt vern skulle kunne tilskrives en samling merker som ikke hver for seg kunne begrunne vernet, hadde imidlertid ikke oppløsning i norsk rett.³³ Eksistensen av en merkefamilie kunne – som skissert ovenfor i punkt 2.2 – bidra til å effektivisere innarbeidelsen av et element, som etter omstendighetene kunne påvirke vurderingen av forvekslingsfare og etablere enerett til felleselementet som varemerke, men merkefamiliens varemerkerettslige betydning stoppet med dette.³⁴

Dette skulle forandres da EU-domstolen avsa sin avgjørelse i sak C-234/06 P BAINBRIDGE, hvor EU-domstolen anerkjente faren for at forbrukeren med urette kan tro at det søkte merket *utgjør en del av en eldre merkefamilie* som en relevant form for “likelihood of confusion” etter forordning 40/94 art. 8(1)(b), som tilsvarer samme bestemmelse i dagens varemerkeforordning.

³³ Se Lassen/Stenvik s. 426-427 med videre henvisninger.

³⁴ Dette uttrykkes tydelig av Patentstyrets 2. avdelings kjennelse i sak 6823, NIR 2001 s. 284 McMOON, omtalt av Lassen/Stenvik (2011) på s. 427.

Bakgrunnen for BAINBRIDGE-saken var at saksøkte hadde levert søknad til OHIM om registrering av figurmerket BAINBRIDGE (nr. 940007, avbildet) som fellesskapsvaremerke for varer i klasse 18 (lær og lærimitasjoner, paraplyer, reisevesker, mm.) og 25 (klær, fottøy og hodeplagg). Saksøker kom med innsigelser mot registreringen, basert på 11 eldre merker registrert i Italia for klasse 18 og/eller 25, som alle hadde elementet BRIDGE til felles. Et av spørsmålene i saken var om saksøkers merker utgjorde en merkefamilie, og den eventuelle betydningen av dette.



Det omstridte figurmerket

EU-domstolen slår i premiss 63 fast at risikoen for at kundekretsen feilaktig kan anta at varer kommer fra samme eller økonomisk forbundne virksomheter er en relevant form for forvekslingsfare etter art. 8(1)(b) i varemerkeforordningen, og at en variant av denne faren kan oppstå der det eksisterer en merkefamilie:

63. ... Når der er tale om en 'familie' eller 'serie' af varemærker, består risikoen for forveksling nærmere bestemt i, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det varemærke, som er søgt registreret, og med urette antage, at dette varemærke udgør en del af denne familie eller serie af varemærker.

En slik fare kan derimot ikke oppstå i kraft av *registreringer alene* - et varemerke kan kun "registreres individuelt", og det vernet som følger av registreringen "gives kun varemerket individuelt set, selv i tilfælde af en samtidig registrering af flere varemærker, der har en eller flere fælles og særprægede bestanddele".³⁵ Siden ingen forbruker kan forventes å oppdage noe felles element i en merkefamilie med mindre et tilstrekkelig antall av merkene er *tatt i bruk*, oppstilte EU-domstolen et vilkår om at de eldre merker som inngår i merkefamilien må være "nærværende på markedet".³⁶ Slik bruk ble ikke funnet bevist i BAINBRIDGE-saken, og anførselen om vern i kraft av en merkefamilie ble forkastet.

Vilkårene som ble oppstilt vil jeg komme tilbake til i punkt 4 og 5. Det jeg her vil fremheve, er hvordan EU-domstolen startet å vurdere faren for at omsetningskretsen kunne tro at det

³⁵ Jf. premiss 61

³⁶ Jf. premiss 64

søkte merket inngikk i en eldre merkefamilie *etter å ha konkludert med at det ikke forelå forvekslingsfare med noen av de eldre merkene vurdert hver for seg*. Dette ble eksplisitt forklart i EU-Rettens avgjørelse i samme sak, T-194/03:³⁷

124 ... En sådan risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og de ældre serievaremærker, der kan føre til forveksling med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af varerne, ... kan foreligge, selv når det, som i den foreliggende sag, på grundlag af en sammenligning mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, taget hver især, ikke kan fastslås, at der foreligger en direkte risiko for forveksling.

Også Lassen/Stenvik påpeker at BAINBRIDGE-avgjørelsen gir anvisning om å tillegge “familielighet” større vekt enn norsk registreringspraksis tidligere har gjort. Som et eksempel på et noe endret syn på familieelementets betydning nevner Lassen/Stenvik PS-2008-7743 iPHONE, hvor Patentstyrets 2. avdeling la til grunn at “søkerens massive innarbeidelse av en merkefamilie bestående av kombinasjoner av bokstaven I og forskjellige deskriptive betegnelser, under enhver omstendighet innebærer at IPHONE av gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil bli oppfattet som betegnelsen på en telefon fra søkeren.”³⁸

Eksistensen av en merkefamilie kan altså etter EU-domstolen sin praksis begrunne en *forlengelse av helhetsvurderingen av forvekslingsfare*, gitt at nærmere angitte vilkår er oppfylt. Uavhengig av om det fantes tidligere, er det ingen tvil om at EU-domstolen gjennom sin praksis har banet rom for et selvstendig varemerkerettslig vern av merkefamilier i norsk rett.³⁹

Det er imidlertid ikke dermed sagt at det i norsk rett fantes et *behov* for å gi merkefamilier et selvstendig varemerkerettslig vern. Norsk teori og praksis forut for BAINBRIDGE-avgjørelsen stilte seg som nevnt avvisende til idéen. I tilfeller hvor det i en forvekselbarhetsvurdering ikke foreligger noen fare for forveksling mellom det yngre merket og en samling eldre merker vurdert hver for seg, kan nemlig generalklausulen i lov 9. januar

³⁷ Siden også denne avgjørelsen går under navnet “Bainbridge”, har jeg – for å unngå forvirring – valgt å kun omtale den med saksnummeret i fortsettelsen.

³⁸ Jf. Lassen/Stenvik (2011) s. 427

³⁹ Se punkt 1.2 om EU-domstolens avgjørelser som rettskilder

2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven eller mfl.) § 25 komme de eldre merkene til unnsetning.⁴⁰

Markedsføringsloven § 25 kan derimot kun i begrenset grad beskytte en merkefamilie. Jeg mener derfor det var et reelt behov for et selvstendig varemerkerettslig vern av merkefamilier i norsk rett, hvilket jeg vil gjøre kort rede for i fortsettelsen. Gjennomgangen er selvsagt ikke uttømmende.

2.3.2 Markedsføringsloven § 25 som supplement til varemerkeloven

Generalklausulen i markedsføringsloven § 25, som forbyr handlinger som er i strid med “god forretningsskikk” næringsdrivende imellom, kan etter omstendighetene supplere immaterialrettslovene, og kan dermed gi merkehavere et visst vern utover det varemerkeloven gir.⁴¹ Lassen/Stenvik fremhever mfl. § 25 som et grunnlag for å oppnå et visst vern av merkefamilier utover de enkelte merkenes varemerkerettslige vern, da generalklausulen “kan ramme snylting ved at man ‘henger seg på’ andres reklame, selv om det ikke skjer gjennom bruk av forvekselbare kjennetegn”.⁴²

Det må presiseres at et eventuelt vern etter mfl. § 25 ikke er avhengig av at eksistensen av en merkefamilie kan bevises. Vilårene for å regnes som en merkefamilie som jeg vurderer i punkt 4, er derfor uten betydningen for hvorvidt en samling merker er beskyttet av mfl. § 25. En konsekvens av dette er at også merker som kun er registrerte, men ikke tatt i bruk, potensielt kan være vernet av mfl. § 25, selv om bruk av merkene er en forutsetning for at en merkefamilie skal nyte varemerkerettslig vern, jf. nedenfor i punkt 4.5. For enkelthetens skyld benytter jeg likevel uttrykket “merkefamilier” i resten av dette punktet.

Markedsføringsloven etablerer ikke noen *enerett* til varemerker slik man har etter varemerkeretten, men gir kun vern mot ulike *handlinger*. Markedsføringsloven § 25 gir dermed ikke vern mot andres *defensive* registreringer av varemerker. En innehaver av en samling merker hvis individuelle varemerkerettslige vern ikke hindrer registrering av en annens yngre merke, vil ikke kunne få slettet registreringen av det yngre merket under henvisning til at det ville være forbudt etter mfl. § 25 å ta merket i bruk, eller at selve

⁴⁰ Jf. Lassen/Stenvik (2011) s. 426 og Patentstyrets 2. avdelings kjennelse 6823, NIR 2001 s. 284 McMOON

⁴¹ Se nærmere Lunde/Mestad/Michaelsen (2010) s. 146 med videre henvisninger og Lunde (2001) s. 215 og 225-226.

⁴² Jf. Lassen/Stenvik (2011) s. 426

registreringshandlingen var et brudd på mfl. § 25. Strid med mfl. § 25 er nemlig ingen nektelsesgrunn etter vml. § 16, og dermed heller ingen ugyldighetsgrunn etter vml. § 35.

En slik defensiv registrering vil kunne få uheldige konsekvenser for innehaveren av en merkefamilie. Registreringen kan hindre innehaveren av merkefamilien i å registrere nye merker i samme familie som vil være forvekselbare med det nå registrerte merket, inntil registreringen omsider slettes etter fem år med ikke-bruk, jf. vml. § 37. Markedsføringsloven § 25 beskytter med andre ord ikke innehaveren av merkefamilien sin interesse i å kunne ekspandere merkefamilien til å gjelde andre varegrupper.

Vurderingen etter mfl. § 25 er heller ikke helt objektiv; *subjektiv skyld* er av stor betydning for vurderingen av om en handling strider med “god forretningsskikk”.⁴³ Et merke som ble tatt i bruk i god tro, kan normalt ikke forbys brukt med hjemmel i mfl. § 25.

En eventuell rett etter mfl. § 25 er dessuten mer krevende å beskytte enn en rett etter varemerkeloven. Varemerkelovens bestemmelser håndheves av Patentstyret, som nekter registrering av varemerker som ville krenke en annens eldre rett til et varemerke, jf. vml. § 16(a). Når et merke er registrert, kan andre komme med innsigelser mot registreringen eller begjære administrativ overprøving, og dermed få registreringen opphevet eller slettet, jf. vml. kap. 3 og 5. Markedsføringsloven håndheves ikke av Patentstyret.⁴⁴ Merkefamiliens innehaver må dermed beskytte en eventuell rett etter mfl. § 25 på egenhånd ved å selv bringe saken for Næringslivets Konkurransautvalg (NKU) eller reise søksmål for domstolene.⁴⁵

Gjennomgangen ovenfor viser at vernet en merkefamilie kan nyte etter mfl. § 25 både er begrenset og vanskelig å forsvare, og dermed ikke kan erstatte et varemerkerettslig vern av merkefamilier.

Imidlertid vil mfl. § 25 fremdeles kunne fungere som et supplement til merkefamiliers varemerkerettslige vern. Når de eldre merkene i en sak er mange og like, får mfl. § 25 først og fremst betydning når eksistensen av en merkefamilie *ikke lar seg bevise*, f.eks. der det ikke kan bevises at et tilstrekkelig antall merker er tatt i bruk, jf. nedenfor i punkt 4.5.

⁴³ Se nærmere om betydningen av subjektiv klander i Lunde (2001) s. 271-275.

⁴⁴ Jf. Lassen/Stenvik (2011) s. 427

⁴⁵ Se Lunde/Mestad/Michaelsen (2010) s. 147

3 Oppgavens videre struktur

Når anførsler omkring merkefamilier behandles i praksis, gjøres det ofte på en kaotisk måte, tilsynelatende motivert av å finne pragmatiske løsninger i den enkelte sak. Som vi skal se, er det svært mange forutsetninger som må være oppfylt for at en merkefamilie skal tilkjennes varemerkerettslig vern, og da er det forståelig at man av hensyn til effektivitet hopper over gjerdet der det er lavest.

EU-domstolen og Retten har formulert to kumulative vilkår for at det skal oppstå fare for forveksling mellom en merkefamilie og et yngre varemerke: merkene som hevdes å utgjøre en merkefamilie må være *nærværende på markedet*, og det yngre merket må ha *tilstrekkelig kjennetegnslighet med merkefamilien*.⁴⁶ Som vi skal se i fortsettelsen, er det imidlertid *langt flere* kumulative vilkår som må være oppfylt før det er grunn til å vurdere disse to vilkårene. Eksempelvis må det avgjøres om de eldre merkene deler et kvalifisert felleselement.⁴⁷ En rettsanvender er med andre ord allerede et stykke på vei i vurderingen av en potensiell merkefamilies betydning når de to nevnte vilkårene tas opp.

Med denne avhandlingen søker jeg å gi en *teoretisk* fremstilling av merkefamiliers selvstendige varemerkerettslige vern. Jeg har derfor valgt å ikke legge for mye i hvordan EUs konvensjonsorganer *strukturerer* sine vurderinger, og heller forsøkt å behandle temaet på den måten jeg mener gir best tematisk koherens og pedagogisk utbytte.

Det store hovedskillet jeg har valgt å trekke opp for den videre fremstillingen, er mellom *forhold som omhandler omstendigheter ved de eldre merkene og deres bruk*, og *forhold som omhandler spenningen mellom de eldre og det yngre merket*. Førstnevnte behandles i punkt 4, sistnevnte i punkt 5.

Alt jeg behandler i punkt 4 er altså omstendigheter som er helt upåvirket av det yngre merket. Hvis vi tenker oss at innehaver av en potensiell merkefamilie reiste innsigelser mot to ulike registreringer samtidig, ville vurderingen av forholdene i punkt 4 være helt identisk for behandlingen av begge innsigelsene. Det som hovedsakelig avgjøres av omstendighetene nevnt i punkt 4, er om eksistensen av en merkefamilie lar seg bevise.

⁴⁶ Jf. T-194/03, premiss 125-127. Se nærmere om vilkårene og videre henvisninger i henholdsvis punkt 4.5 og 5.3.

⁴⁷ Se punkt 4.4

Det er først når de nødvendige forutsetningene nevnt i punkt 4 er oppfylt at omstendigheter ved det yngre merket trekkes inn i vurderingen. Dette vil avgjøre om det foreligger forvekslingsfare i den konkrete sak, som jeg tar jeg for meg i punkt 5.

4 Eksistensen av en merkefamilie og forutsetninger for vern

4.1 Innledning

Selve begrepet “merkefamilie” – eller “merkeserie”, som det også kalles – har foreløpig ikke blitt definert verken i norsk rett eller i EU-retten.

Imidlertid er det ikke dermed sagt at merkefamilier er en fremmed fugl på hele verdenskartet. Generaladvokaten uttaler seg treffende om dette i premiss 96 i sitt forslag til avgjørelse i sak C-234/06 P BAINBRIDGE:

Begrebet og betydningen af eksistensen af en varemærkefamilie er endnu ikke blevet behandlet i dybden af Fællesskabets retsinstanser, ud over i den foreliggende sag ..., men varemærkeadvokater rundt om i verden er bekendt hermed[.]

I Storbritannia har det lenge vært anerkjent at merkefamilier kan nyte et selvstendig varemerkerettslig vern. Som jeg kommer tilbake til nedenfor i punkt 4.5, må merkene i en merkefamilie være tatt i bruk før merkefamilien kan gi opphav til noen forvekslingsfare. Et brukskrav ble praktisert i Storbritannia allerede i 1947, og denne praksisen anvendes fremdeles av United Kingdom Patent Office.⁴⁸ I dag er det til og med mulig i Storbritannia å registrere en serie merker i *samme registrering*, for dermed å spare utgifter.⁴⁹

I amerikansk rett har en merkefamiliedoktrine fantes siden 1950-tallet.⁵⁰ Det er derfor ikke overraskende at merkefamilier har blitt grundigere behandlet i amerikansk rett enn i EU-retten. United States Court of Appeals for the Federal Circuit oppstilte i 1991 en definisjon av “merkefamilier”,⁵¹ og denne har blitt fulgt av Trademark Trial and Appeal Board siden:⁵²

⁴⁸ Jf. Generaladvokatens forslag til avgjørelse i sak C-234/06 P BAINBRIDGE premiss 97 med videre henvisninger

⁴⁹ Jf. Bently/Sherman (2009) s. 790

⁵⁰ Jf. Berger (2014) s. 6 flg.

⁵¹ J&J Snack Foods Corp. v. McDonald’s Corp., 932 F.2d 1460 (Fed. Cir. 1991) premiss 14. Denne betegnes i Berger (2014) s. 14 som “one of the most important cases for the family of marks doctrine”, jf. Berger (2014) s. 14.

⁵² Se eks. The Christian Broadcasting Network, Inc. v. ABS-CBN International, Cancellation No. 92044366, (TTAB 2007)

A family of marks is a group of marks having a recognizable common characteristic, wherein the marks are composed and used in such a way that the public associates not only the individual marks, but the common characteristic of the family, with the trademark owner. Simply using a series of similar marks does not of itself establish the existence of a family. There must be a recognition among the purchasing public that the common characteristic is indicative of a common origin of the goods.

Definisjonen som det opereres med i USA stemmer ikke helt overens med den forståelsen av merkefamilier som kan leses ut av EUs konvensjonsorganers praksis. Eksempelvis trenger det etter EU-retten ikke bevises at omsetningskretsen *oppfatter* merkene som en merkefamilie for at merkefamiliens eksistens skal anses bevist. Dette kommer jeg tilbake til nedenfor i punkt 4.5.2.

Nyere utvikling i amerikansk rettspraksis står i et interessant motstykke til utviklingen i norsk rett. Fordi vilkårene for å etablere en merkefamilie er så strenge har amerikanske domstoler i nyere tid vist mindre interesse for merkefamiliers selvstendige vern, og mer interesse for hvordan *ett merke kan styrkes av de øvrige* i kraft av at alle deler samme felleselement.⁵³ Denne utviklingen dekkes av Mack, McNutt, Vasuta og Song i artikkelen *Choosing fame over family* (2004), hvor de konkluderer slik:

In conclusion, the fame of a group of marks characterized by a common element is a dominant factor in a likelihood of confusion analysis, not only strengthening the mark, but also easing the burden in proving likelihood of confusion. Recently, the courts, and particularly the Federal Circuit, have tended to focus on the fame of a group of marks having a common element rather than on a family of marks theory. ...

I den grad amerikansk rett kan ha betydning for norsk rett, vil dette være alene på grunn av dens argumentasjonsverdi, jf. ovenfor i punkt 1.2. Siden Storbritannia er medlem av EU er det av hensyn til rettsenhet noe større grunn til å vektlegge nasjonal rett herfra, men den rettskildemessige betydningen er likevel sterkt begrenset. For å klargjøre merkefamiliers betydning i norsk rett, er det følgelig primært praksis fra EUs konvensjonsorganer – EU-domstolen, EU-Retten og OHIM – som må undersøkes, selv om denne praksisen kan fremstå som ung og fragmentert

⁵³ Jf. Mack/McNutt/Vasuta/Song (2004) med videre henvisninger, særlig s. 7 flg og s. 14.

4.2 Praksis fra EUs konvensjonsorganer

Det som etter EUs konvensjonsorganers praksis er helt avgjørende for at en samling merker skal kunne anerkjennes som en merkefamilie, er at merkene har *tilstrekkelig innbyrdes kjennetegnslighet*. Et eksempel på at dette kravet ikke var oppfylt finner vi i EU-Rettens avgjørelse T-344/09 COSMOBELLEZA, hvor Retten i premiss 91-93 kom til at “the element ‘cosmo’ cannot be regarded as the common element which is characteristic of a series consisting of the marks COSMO, COSMOPOLITAN and COSMOBELLEZA”, og derfor måtte “the applicant’s argument based on *the alleged existence of a series of marks ... be rejected as unfounded*” (min utheving).⁵⁴

Det nærmere innholdet i kravet om tilstrekkelig innbyrdes kjennetegnslighet behandles nedenfor i punkt 4.4.

EU-domstolens praksis viser tydelig at eksistensen av en merkefamilie kun kan *bevises gjennom bruk*. Dette er formulert som et krav om at merkene må være “nærværende på markedet”, jf. premiss 64-65 i C-234/06 P BAINBRIDGE. Kravet er gjentatt og tydeliggjort i EU-domstolens avgjørelse i sak C-553/11 Rintisch, hvor EU-domstolen i premiss 27 uttalte at “brugen af et tilstrækkeligt antal varemærker, som er egnede til at udgøre denne ‘familie’ eller ‘serie’, skal kunne godtgøres for at godtgøre eksistensen af en ‘familie’ eller en ‘serie’ af varemærker.” Jeg kommer nærmere inn på dette kravet i punkt 4.5.

Slik jeg leser EU-domstolens avgjørelser kan en merkefamilie *i teorien* eksistere der merkene kun er registrerte, men ikke tatt i bruk. Premiss 64 i BAINBRIDGE-avgjørelsen taler særlig for en slik forståelse. EU-domstolen uttaler her at med mindre merkene er tatt i tilstrekkelig bruk kan det “ikke forventes af en forbruger, at han opdager en fælles bestanddel i *denne familie eller serie af varemærker*”. Dersom en merkefamilie ikke *eksisterte* forut for bruk, ville det ikke være grunn til å *omtale registrerte merker som merkefamilier* på denne måten. En teoretisk eksistens som ikke kan bevises vil imidlertid ikke ha noen praktisk betydning.

Alle EU-domstolens avgjørelser som omhandler merkefamilier gjelder flere *registrerte* eldre merker. Dette reiser spørsmålet om også *innarbeidede* merker kan inngå i en merkefamilie. Dette vil jeg undersøke straks i punkt 4.3.

⁵⁴ Sistnevnte merke – COSMOBELLEZA – var det yngre, omtvistede merket som var søkt registrert. Retten har nok forsnakket seg her, da det faller på sin egen urimelighet at det yngre, søkte merket skulle avgjøre om det eksisterte en *eldre* merkefamilie eller ei.

4.3 Kan innarbeidede merker inngå i merkefamilier?

Alle sakene om merkefamilier som EU-domstolen har behandlet, har omhandlet påståtte merkefamilier bestående av allerede *registrerte merker*. EU-domstolen har dermed kun tatt stilling til forståelsen av varemerkeforordningen artikkel 8(1)(b), som omhandler eldre *registrerte* varemerker og registreringssøknader som registreringshindringer, jf. artikkel 8(2). Tilsvarende bestemmelser finnes i varemerkedirektivet art. 4(1)(b).

Konflikt med et eldre *innarbeidet* varemerker *kan* også være en registreringshindring etter varemerkeforordningen artikkel 8(4) og varemerkedirektivet art. 4(4)(b). Innarbeidede merkers varemerkerettslige vern reguleres imidlertid ikke av varemerkedirektivet, men er overlatt til medlemslandene å regulere, jf. ovenfor i punkt 1.2. Innarbeidede merker kan dermed kun være registreringshindringer dersom disse er vernet etter et lands *nasjonale rett*.

Siden registreringsvern og innarbeidelsesvern ikke er prinsipielt likestilte på EU-nivå, og alle EU-domstolens avgjørelser om merkefamilier omhandler registrerte merker etter varemerkeforordningen art. 8(1)(b), kan man ikke fra denne praksisen utlede at tilsvarende gjelder for innarbeidede merker etter art. 8(4).

Også i Rettens praksis er det så godt som utelukkende eldre *registrerte* merker som vurderes. Et unntak finner vi imidlertid i Rettens avgjørelse i sak T-344/09 COSMOBELLEZZA. Merkene som her potensielt kunne utgjøre en merkefamilie var to ikke-registrerte merker i Storbritannia (COSMO og COSMOPOLITAN).⁵⁵ Retten vurderte eksistensen av en merkefamilie, men nevnte merkelig nok aldri varemerkeforordningen art. 8(4) om konflikt med eldre *innarbeidede* merker. Retten hjemler vurderingen i C-234/06 P BAINBRIDGE, hvor EU-domstolen kun tolket varemerkeforordningen art. 8(1)(b) om konflikt med eldre *registrerte* merker.⁵⁶ Jeg synes det er mest nærliggende å forstå Rettens manglende henvisning til art. 8 nr. 4 kun som et metodisk sleivspark. Retten er gjennomgående klar over at dette er ikke-registrerte merker, noe som også gjenspeiles i gjengivelsen av OHIMs appellkammers vurderingen av merkenes innarbeidelse.⁵⁷ Jeg forstår derfor denne avgjørelsen slik at Retten mener at det er så klart at også innarbeidede merker kan utgjøre en merkefamilie at det ikke er verdt å problematisere.

⁵⁵ Se premiss 90

⁵⁶ Se T-344/09 COSMOBELLEZZA premiss 85, jf. C-234/06 P BAINBRIDGE premiss 59 flg.

⁵⁷ Se T-344/09 COSMOBELLEZZA premiss 26 flg.

Ettersom COSMOBELLEZA-avgjørelsen er den eneste hvor merkefamilier bestående av ikke-registrerte merker vurderes, mener jeg det foreløpig ikke er rettskildemessig dekning for å konkludere med at merkefamilier bestående av ikke-registrerte merker anerkjennes på EU-nivå.

Etter *norsk rett* er imidlertid løsningen langt simplere.

Som nevnt ovenfor i punkt 1.2, er EU-domstolens tolkning av varemerkedirektivet og forordning om fellesskapsvaremerker styrende for forståelsen forvekslingslæren etter varemerkeloven § 16(a) jf. § 4(1)(b). Det er derfor klart at registrerte merker etter norsk rett kan utgjøre en merkefamilie.

Registreringsvern og innarbeidelsesvern er i norsk rett *prinsipielt likestilte*.⁵⁸ Når registrerte merkens vern etter norsk rett kan kumuleres, jf. EU-domstolens praksis, må derfor nødvendigvis også innarbeidede merker – som en konsekvens av den prinsipielle likestillingen – kunne kumuleres, og dermed utgjøre en merkefamilie.

Riktignok er innarbeidelsesvern en langt mer flytende størrelse enn registreringsvern; et ikke-registrert varemerke er bare vernet *hvor og så lenge* det er “godt kjent” i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn, jf. vml. § 3(3). Et ikke-registrert merke kan dermed kun inngå i en merkefamilie i den grad merkets individuelle vern strekker til i det konkrete tilfellet.⁵⁹

4.4 Kravet om tilstrekkelig innbyrdes kjennetegnslikhet

4.4.1 Innledning

For at omsetningskretsen skal kunne oppfatte en samling merker som en merkefamilie, må merkene som utgjør merkefamilien ha noe til felles – en “familielikhet”. Det er denne likheten som kan lede omsetningskretsen til å tro at andre merker med samme “familielikhet” tilhører merkefamilien.

⁵⁸ Se vml. § 4, som ikke skiller mellom innarbeidelsesvern og registreringsvern

⁵⁹ Dette reiser spørsmålet om hvilken rolle et eller flere *lokalt innarbeidede merker* kan spille for en merkefamilie. Dette er imidlertid et høyst upraktisk spørsmål, så jeg velger å ikke gå nærmere inn på dette.

Innbyrdes kjennetegnslikhet ble nevnt i EU-domstolens avgjørelse i C-234/06 P BAINBRIDGE, selv om spørsmålet ikke kom på spissen i saken. EU-domstolen uttaler her at merkene må “frembyde[] fælles karaktertræk”, og at merkene må være tatt i bruk for at en forbruker skal kunne oppdage “en fælles bestanddel” i merkefamilien.⁶⁰

KFIR benytter seg av begrepet *felleselement* fremfor felles bestanddel.⁶¹ Jeg synes *felleselement* klinger godt, og benytter derfor også dette begrepet, både hittil og i fortsettelsen.

Det er altså klart at merkene i en merkefamilie må ha et element til felles. BAINBRIDGE-avgjørelsen gir derimot liten veiledning om *hva som kreves* av dette felleselement. Avgjørelsen viser tydelig at et *ord*, her BRIDGE, etter omstendighetene kan fungere som felleselement i en merkefamilie, men mer kan ikke utledes fra avgjørelsen. Mange spørsmål henger i luften – *må* felleselementet være et ord, eller kan det være en figur, en lydskutt eller en farge? Er det tilstrekkelig at felleselementets *motiv* gjengis i merkene, slik at ordet FLUESOPP og en figur av en fluesopp kan regnes som *samme felleselement* i en merkefamilie? Og kanskje viktigst av alt – *må* felleselementet oppfylle et krav om *særpreget*? Dette er spørsmål jeg skal forsøke å besvare i fortsettelsen, men som vi skal se er rettskildesituasjonen utfordrende.

4.4.2 Hvilke tegn kan fungere som felleselement i en merkefamilie?

4.4.2.1 EU-domstolen og Retten i disharmoni

EU-domstolen har aldri kommentert kravene til en merkefamilie utover at merkene må ha et felleselement.⁶² Spørsmålet har nemlig foreløpig ikke kommet på spissen i en konkret sak for EU-domstolen, da EU-domstolen alltid har funnet andre grunnlag for å avfeie anførsler om vern i kraft av merkefamilier. Eksempler på begrunnelser er at det ikke er bevist at det er tatt i bruk et tilstrekkelig antall merker,⁶³ at det søkte merket overhodet ikke ligner noen av de eldre merkene,⁶⁴ eller at innsigelsen alene har vært støttet på ett varemerke.⁶⁵

⁶⁰ Jf. premiss 62 og 64

⁶¹ Se KFIR-2013-182, avsnitt 29

⁶² Jf. eks. C-234/06 P BAINBRIDGE premiss 62 og C-16/06 MOBILIX premiss 101.

⁶³ Jf. C-234/06 P BAINBRIDGE premiss 66 og C-553/11 Rintisch premiss 29

⁶⁴ Jf. C-552/09 P TiMi KiNDERJOGHURT premiss 98, jf. premiss 52, omtalt ovenfor under punkt 2.2

⁶⁵ Jf. C-16/06 P MOBILIX premiss 100-102.

Retten har, på den annen side, i flere sammenhenger problematisert og vurdert hvilke krav som skal stilles til dette felleselementet. Dette ser vi allerede i Rettens avgjørelse i BAINBRIDGE-saken, T-194/03, hvor Retten foretar en teoretisk analyse av merkefamilier og deres betydning som man ikke finner gjengitt i EU-domstolens avgjørelse i samme sak (C-234/06 P).

I premiss 123 legger Retten til grunn at en samling merker kan inneha egenskaper som gjør det mulig å betrakte dem som hørende til samme familie, “hvad der bl.a. kan være tilfældet, enten når de fuldstændigt gentager samme særprægede bestanddel med tilføjelse af en grafisk eller verbal bestanddel, hvorved de adskiller sig indbyrdes, eller når de er karakteriseret ved at gentage samme præfix eller suffix, der stammer fra et originalt varemærke”.

EU-Retten har i en rekke senere avgjørelser gjentatt den siterte uttalelsen fra T-194/03 premiss 123.⁶⁶ Også OHIMs organer viser ofte til T-194/03 i sin praksis, hvor “the concept of the family of marks has been exhaustively analyzed”.⁶⁷

Kravene til merkefamiliers felleselement kom for alvor på spissen i Rettens avgjørelse i sak T-356/12 SÔ :UNIC, avsagt så nylig som 3. april 2014. I denne avgjørelsen ble faktisk C-234/06 P BAINBRIDGE aldri nevnt, mens rettssynet fra T-194/03 stod i sentrum.⁶⁸ Retten uttaler her at eksistensen av en merkefamilie, herunder at kravene til felleselementet er oppfylt, *må bevises* før det er aktuelt å vurdere fare for forveksling med den eventuelle merkefamilien.⁶⁹ Retten tilkjenner at premiss 123 i T-194/03 er uttrykk for gjeldende rett, men at de to hypotesene som der oppstilles ikke er uttømmende – en merkefamilie *kan* eksistere selv der merkene verken gjengir det samme særpregede elementet eller gjentar en pre- eller suffiks fra et originalt merke. “However, that cannot be the case where the conditions mentioned in those hypotheses are not met and, as in the present case, no other element is adduced in support of the mark belonging to that family of marks.”⁷⁰

Per i dag mener jeg de beste grunner taler for å følge Retten og OHIMs praksis om hva som kreves av merkefamiliers felleselement. For det første er EU-domstolens praksis ganske taus

⁶⁶ Jf. eks. T-287/06 TORRES premiss 80 og T-356/12 SÔ :UNIC premiss 19

⁶⁷ Jf. OHIMs Opposition Divisions avgjørelse i sak 001417817 McMED [2009] punkt e). For videre eksempler se OHIMs andre appellkammers avgjørelser i sak R 1949/2013-2 McTRAVEL premiss 39 og sak R 1904/2013-2 TIP TOP TOOLS premiss 38.

⁶⁸ Se premiss 19 flg.

⁶⁹ Jf. premiss 24

⁷⁰ Jf. premiss 26

om spørsmålet, hvilket utvider rommet for å søke veiledning i andre kilder. For det andre er Rettens og OHIMs praksis i stor grad samstemt. Praksisen har ikke fått utspille seg over lang tid, men i lys av sitt omfang og sin koherens mener jeg Rettens og OHIMs praksis er tilstrekkelig etablert til at den bør etterleves, i det minste som et utgangspunkt.⁷¹ Om dette er en kurs som må forandres, vil vi antageligvis snart få en avklaring på. Rettens avgjørelse i den ovennevnte sak T-356/12 SÔ :UNIC er nemlig anket til EU-domstolen som sak C-270/14 P. Hovedanførselen i anken er at “[r]etten feilagtigt begrænsede betingelserne for, hvornår risiko for forveksling kan opstå mellem en ‘familie’ af varemærker og et senere varemærke.”

4.4.2.2 Nærmere om innholdet i Retten og OHIM sin praksis

Det er primært to tilfeller hvor en samling merker har tilstrekkelig innbyrdes kjennetegnslighet til å regnes som en merkefamilie: (1) Når merkene gjengir ett og samme særpregede element og skiller seg fra hverandre ved en grafisk eller verbal bestanddel, eller (2) når merkene gjengir et prefiks eller suffiks hentet fra et opprinnelig varemerke, jf. T-194/03 premiss 123.

Det som umiddelbart slår en er at Retten ikke synes å opererer med et *absolutt krav* om særpreg når det gjelder selve eksistensen av en merkefamilie – et prefiks eller suffiks vil tilsynelatende kunne være et fullgodt felleselement i en merkefamilie selv om den ikke kan anses som særpreget. At opplistingen ikke er uttømmende, slik at en samling merker hvis felleselement faller utenfor de to ovennevnte typetilfellene likevel kan anerkjennes som en merkefamilie,⁷² tydeliggjør ytterligere at særpreg ikke er et absolutt krav for at en merkefamilie skal kunne anses å eksistere.⁷³

En merkefamilie hvis felleselement mangler særpreg, vil imidlertid ha liten praktisk betydning, da noen konkret fare for forveksling ikke vil kunne oppstå.⁷⁴ Dette presiseres av Retten i sin andre forente avgjørelse i sak T-303/6 og T-337/06 RENV:⁷⁵

⁷¹ Jf. betraktningene ovenfor i punkt 1.2

⁷² Jf. T-356/12 SÔ :UNIC premiss 26

⁷³ Til sammenlikning er det etter amerikansk rett et absolutt krav om særpreg, jf. Mack/McNutt/Vasuta/Song (2004) side 4-5.

⁷⁴ Dette var allerede tidligere gjeldende rett i Storbritannia, se Kitchin/Llewelyn/Mellor/Maede/Moody-Stuart (2001) s. 611, hvor det fremheves at “the strength of [the] ‘series’ objection depend[s] on how distinctive the common feature is”.

⁷⁵ Rettens første forente avgjørelse i sakene ble opphevet av EU-domstolen i C-317/10 P UniCredito.

*faktoren om varemærkeserien eller -familien [er] kun ... relevant for vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, som er knyttet til risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og denne serie, hvis de omtvistede varemærkers fælles bestanddel har særpræg. Hvis denne bestanddel er beskrivende, kan den ikke skabe en risiko for forveksling ...*⁷⁶

I fortsettelsen vil jeg se nærmere på de to hypotesene oppstilt av Retten i T-194/03, og forsøke å gi eksempler på hvilke tilfeller utenfor disse hypotesene det likevel kan anses å eksistere en merkefamilie.

4.4.2.3 Alternativ 1: Et særpreget element. Særlig om motivbeskyttelse.

Der en samling merker fullstendig gjengir ett og samme element, og forøvrig skiller seg fra hverandre ved en grafisk eller verbal bestanddel, må felleselementet være *særpreget*.

Kravet om særpreg er godt dekket i juridisk litteratur, se eks. Lassen/Stenvik (2011) s. 54-55 og 73-74 med videre henvisninger, og jeg velger derfor å ikke behandle dette i detalj her. Kjernen i kravet er at et merke må være *egnet til å skille merkehaverens varer fra andres*. Dette vil ofte ikke være tilfellet der merket er *beskrivende* for varene det anvendes for. Særpreg trenger ikke være iboende, men kan opparbeides gjennom bruk, jf. Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER).

Siden dette alternativet ikke direkte stiller krav til *hvilke typer* tegn som kan fungere som felleselement, åpner det portene for en hel rekke sprø merkefamilier – mange av dem ganske upraktiske. Eksempelvis kan det tenkes en familie av kombinerte lukt- og ordmerker, hvor lukten – gitt at den har særpreg – er felles for alle. Tilsvarende kan det tenkes merkefamilier hvor felleselementet er en lyd, en figur, en farge, eller et tredimensjonalt merke.

Den største praktiske svakheten ved slike merkefamilie vil være at merkenes grafiske eller verbale bestanddeler normalt vil være langt mer dominerende enn felleselementet, slik at faren for forveksling med merkefamilien nærmest vil være ikke-eksisterende. Britiske Jeremy Phillips synes å dele dette synet; han fremhever at en merkefamilie fint kan bestå av figurmerker, men at det da kan være vanskeligere å påvise konkret forvekslingsfare. Dette

⁷⁶ Jf. premiss 45

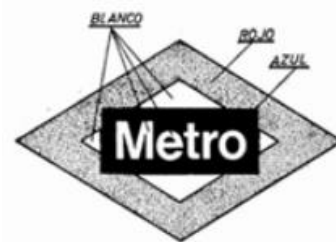
gjelder særlig der felleselementet er et ord som i det yngre merket ikke gjengis identisk som i merkefamilien.⁷⁷

En reservasjonen utover kravet om særpreg er at det må være snakk om et *selvstendig element* som kan løsrives fra varemerkene det inngår i. Retten har f.eks. kommet til at elementet COSMO ikke kunne løsrives fra merket COSMOPOLITAN; sistnevnte merke ville av engelske forbrukere bli “perceived as it is, that is say, as a homogeneous unit”.⁷⁸

Merkene må også gjengi *det samme* elementet. Dette innebærer at man ikke automatisk skaper en merkefamilie ved å skille et merkes bestanddeler i flere merker. Dette var tilfellet i OHIMs første appellkammers avgjørelse i sak R 1707/2013-1, hvor ordmerket METRO DE MADRID, S.A. og de nedenfor avbildede figurmerkene ikke kunne utgjøre en merkefamilie, ettersom merkene var “based on a dissection of [figurmerke 1] into two separate marks rather than a family of independent marks sharing a core element”.



Figurmerke 1



Figurmerke 2

Det ligger en ytterligere begrensning i at merkene i tillegg til å gjengi det samme, særpregede felleselementet må skille seg fra hverandre ved en *grafisk eller verbal bestanddel*. Dette utelukker merkefamilier hvor merkene skiller seg fra hverandre ved lyder, lukter e.l. Disse tenkte merkefamiliene er særlig upraktiske, og begrensningen har nok liten praktisk betydning.

Et spørsmål som må undersøkes, er forholdet til *motivbeskyttelse*.

⁷⁷ Jf. Phillips (2003) s. 431

⁷⁸ Jf. T-344/09 COMSOBELLEZA premiss 91

Motivbeskyttelse er betegnelsen på et resultat hvor man konstaterer forvekselbarhet på bakgrunn av begrepsmessig likhet, til tross for visuell og/eller fonetisk ulikhet. Dette kan defineres som "enerett til å bruke et motiv eller et begrep som kjennetegn".⁷⁹

Det skal mye til for at en slik forvekslingsfare skal foreligge, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-251/95 SABEL, se særlig premis 24-26. Jeg går ikke mer inn på dette, da enkeltmerkernes vern faller utenfor oppgavens problemstilling. Det jeg vil undersøke, er om et motiv kan regnes som "samme særprægede bestanddel" i en samling merker. Kan en merkefamilie bestå av både ordmerker som inneholder ordet SOKK og figurmerker hvor et bilde av en sokk går igjen, med selve *sokken som motiv* som felleselement?

En interessant avgjørelse i dette henseende er EU-Rettens avgjørelse i sak T-287/06 TORRES, hvor Retten i premiss 82 aksepterte at felleselementet – i dette tilfellet tre tårn – forekom både som ord og figur (min utheving):

*...den fælles bestanddel i de ældre ordmærker og figurmærker, som indsigelsen støttes på, består af ordet 'torres' og/eller gengivelsen – i forskellige former – af en flerhed af tårne, hvilket næsten altid er tre tårne, således som sagsøgeren bekræftede det under retsmødet. Det følger heraf, at **den faste bestanddel i de ældre varemærker består af en flerhed af tårne, både verbalt og figurativt.***

Konkret kom Retten til at det ikke forelå fare for forveksling, da det søkte merket ikke hadde den nødvendige kjennetegnslikheten med de eldre merkene (se nedenfor i punkt 5.3). Retten blander sammen alle vilkårene jeg nevner i punkt 4 og 5 i denne avhandlingen i én og samme vurdering, og konkluderer derfor ikke tydelig på om eksistensen av en merkefamilie anses bevist,⁸⁰ men ingen uttalelser tyder på at det eventuelt var et problem at felleselementet var et motiv.

Etter dette kan det legges til grunn at et motiv *kan* utgjøre felleselementet i en merkefamilie. Hvorvidt et motiv oppfyller hypotesen om at merkene gjentar samme særpregede bestanddel, eller om et motiv er et mulig unntak fra de to hypotesene nevnt i T-194/03 premiss 123, kan imidlertid diskuteres.

En slik merkefamilie hvor et motiv er felleselementet vil ha en rekke utfordringer når det kommer til selve forvekslingsfaren.

⁷⁹ Jf. Lassen/Stenvik s. 404. Se nærmere om motivbeskyttelse på s. 404 - 407.

⁸⁰ Jf. premiss 83

For det første vil det være utfordrende å oppfylle kravet om særpreg. Et motiv forutsetter at omsetningskretsen er i stand til å foreta koblinger mellom ord og figur, og vil dermed alltid til en viss grad være beskrivende. Det er følgelig vanskelig å forestille seg et motiv som i seg selv har noen særlig grad av *iboende* særpreg.

De ordmerker som har sterkest iboende særpreg, er rene fantasiord. Disse vil aldri kunne gi beskyttelse for noe motiv, siden de ikke noe verdslig betydningsinnhold. En forbruker vil aldri risikere å tro at et figurmerke har sammenheng med det tenkte ordmerket XLORZ, fordi forbrukeren ikke har noen forestilling om hvordan XLORZ skulle kunne gjengis som figur.

Hvorvidt et tegn er særpreget avhenger riktignok av hvilke vareklasser det brukes for; SÅPE vil være beskrivende for rengjøringsmidler, men kan være særpreget for vinterklær. Dette kan derimot aldri komme et motiv til unnsetning, da det kun vil være snakk om et motiv der det er sammenheng mellom beskrivelsen og det som beskrives. Ordmerket SÅPE og en avbildning av en vinterfrakk deler ingen felles motiv.

Et motiv vil dermed først og fremst kunne ha tilstrekkelig særpreg der dette er *opparbeidet*. Her som ellers kan bruk av en samling merker som deler samme element bidra til innarbeidelsen. Der en samling merker har et motiv til felles, blir dermed innarbeidelse av felleselement en forutsetning for merkefamiliens eksistens.

Den andre utfordringen – som går hånd i hånd med den første – er at et motiv i seg selv normalt vil være mindre dominerende i helhetsinntrykket et merke etterlater enn et ord eller en figur, hvilket vil svekke motivets betydning i forvekselbarhetsvurderingen. Hvilke elementer som er dominerende har imidlertid nær sammenheng med hvor *særpregede* de ulike elementene er,⁸¹ slik at også dette i realiteten er en utfordring knyttet til motivets særpreg.

4.4.2.4 Alternativ 2: Et prefiks eller suffiks hentet fra et opprinnelig varemerke

Den andre hovedtypen av merkefamilier er merker som karakteriseres av å “gentage samme præfix eller suffix, der stammer fra et originalt varemærke”.⁸²

I slike merkefamilier vil “familierelasjonen” være annerledes enn merkefamilier omtalt rett ovenfor. Merkefamiliene det her er snakk om vil nemlig ha en tydelig og identifiserbar “mor”,

⁸¹ Jf. C-334/05 P Shaker premiss 35

⁸² Jf. T-194/03 premiss 123

som alle de øvrige merkene stammer fra. Merkefamiliene omtalt ovenfor blir mer å betegne som foreldreløse “søsken”.

Et *prefiks* vil normalt lettere kunne fungere som et felleselement i en merkefamilie enn et *suffiks*. Retten legger nemlig i sin praksis til grunn at forbrukere generelt vier mer oppmerksomhet til starten av et merke enn slutten.⁸³

Et prefiks eller suffiks må nødvendigvis bestå av bokstaver. Det er derfor kun ordmerker eller kombinerte ord- og figurmerker som kan utgjøre en merkefamilie etter dette alternativet.

Et eksempel på at en merkefamilie som dette finner vi i Rettens avgjørelse i sak T-301/09 CITIGATE, hvor et av spørsmålene var om det eksisterte en familie av varemerker med CITI som felleselement (prefiks). Retten gjengir og slutter seg til deler av OHIMs første appellkammers avgjørelse, hvor det uttales at

[w]hile the other marks owned by the [interveners] are obviously less well known than the CITIBANK mark, it is clear from the evidence filed by the [interveners] that they have used many other trade marks beginning with, or containing, the term CITI[.] ... CITIBANK is in the nature of a ‘house mark’ or basic brand and ... the [interveners] have developed a whole series of sub-brands based on the CITI concept.⁸⁴

Retten fant det bevist at merkene CITICARD, THE CITI NEVER SLEEPS, CITIGOLD, CITIEQUITY, CITIGARANT og CITIBOND var tatt i bruk, og konkluderte med at

The Board of Appeal ... correctly found that there is a family of CITI trade marks, the element ‘citi’ being common to all the earlier marks and constituting the distinctive element of those marks, as will be established below.⁸⁵

Det er uklart om Retten her mener prefikset *måtte* ha særpreg for at en merkefamilie skulle eksistere, eller om det kun gis et frampek til den etterfølgende vurderingen av kjennetegnslikhet med det omtvistede merket CITIGATE, jf. “as will be established below”.

Et prefiks eller suffiks’ eventuelle særpreg vil imidlertid under enhver omstendighet være av stor betydning i selve forvekselbarhetsvurderingen. Dette kan leses ut av EU-domstolens avgjørelse i sak C-317/10 P UniCredito, hvor EU-Rettens første forente avgjørelse i sak T-303/06 og T-337/06 RENV ble opphevet. Retten hadde bl.a. unnlatt å undersøke

⁸³ Jf. T-301/09 CITIGATE premiss 70, T-109/07 SPA THERAPY premiss 30 og T-133/05 PAM-PIM’S BABY-PROP premiss 51

⁸⁴ Jf. premiss 25-26

⁸⁵ Jf. T-301/09 CITIGATE premiss 32-33

appelkammerets vurdering av felleselementet – prefikset “UNI” – sitt særpreg fra den relevante kundekretsens synsvinkel, og hadde således ikke begrunnet avgjørelsen tilstrekkelig.⁸⁶

OHIMs første appellkammers avgjørelse i sak R 1178/2012-1 MACCOFFEE synes å gi uttrykk for det samme. Vurderingen av prefikset “Mc” sitt særpreg foretas her *etter* at OHIM har konkludert med at det eksisterer en merkefamilie.⁸⁷ OHIMs organer virker imidlertid ikke så opptatt av å følge strukturen jeg i denne avhandlingen legger opp til, så det er begrenset hvor mye betydning man kan legge i dette.

4.4.2.5 Alternativ 3: Andre tilfeller?

Retten holder muligheten åpen for at en merkefamilie kan bestå av merker med et felleselement som faller utenfor tilfellene i punkt 4.4.2.3 og 4.4.2.4.⁸⁸ I hvilke tilfeller dette ville være aktuelt, er svært uklart.

Praksis gir ingen veiledning. I T-356/12 SÔ :UNIC kom Retten til at de to ovennevnte hypotesene ikke var oppfylt, og at “no other element is adduced in support of the mark belonging to that family of marks.”⁸⁹ I OHIMs andre appellkammers avgjørelse i sak R 1904/2013-2 TIP - TOP TOOLS kom OHIM til at “the earlier marks do not share, any of them, any such distinctive element or prefix or suffix and there is no other indication of the existence of a series of marks belonging to the opponent.”⁹⁰ Man kan derfor lite annet enn å spekulere i når unntaket kommer til anvendelse.

En type merkefamilier som kan tenkes å aksepteres til tross for at felleselementet faller utenfor de to hypotesene i T-194/03, er merker som ikke deler et *identisk* felleselement. Praksis viser at en merkefamilie kan bestå av merker som gjengir et felles element både i ord og bilde, jf. T-287/06 TORRES premiss 82. Dersom selve *motivet* ikke kan regnes som samme element og dermed faller utenfor den første hypotesen, sml. punkt 4.4.2.3 ovenfor, kan det tenkes at en slik merkefamilie kan fanges opp av dette tredje unntaksalternativet.

⁸⁶ Jf. premiss 52

⁸⁷ Jf. premiss 49 flg. og 65 flg.

⁸⁸ Jf. T-356/12 SÔ :UNIC premiss 24-26

⁸⁹ Jf. premiss 26

⁹⁰ Jf. premiss 38

Det kan også tenkes at en samling merker som deler et særpreget felleselement, men som adskiller seg innbyrdes med *andre* tegn enn ord og figurer (og dermed faller utenfor den første hypotesen), likevel vil kunne regnes som en merkefamilie.

4.4.2.6 Oppsummering

For at en samling merker skal kunne utgjøre en merkefamilie, må merkene ha tilstrekkelig innbyrdes kjennetegnslighet. Dette oppfylles primært på to måter. Den første er at merkene gjengir *den samme særpregede bestanddelen*, og for øvrig skiller seg fra hverandre gjennom ord eller figurer. Felleselementet må her være et *selvstendig* element i merkene som lar seg isolere. Den andre er at merkene gjengir *samme prefiks eller suffiks hentet fra et originalt merke*. Et prefiks vil lettere oppfylle kravet enn et suffiks, da forbrukere gjerne gir begynnelsen av merkene mest oppmerksomhet. Selv om det ikke er et absolutt krav at pre- eller suffikset har *særpreg*, er dette en forutsetning for at merkefamilien skal nyte et varemerkerettslig vern, da den ellers ikke vil kunne gi opphav til noen forvekslingsfare.

Kravet kan også oppfylles på andre måter, men adgangen er uklar. Et *motiv* kan være et kvalifisert felleselement, men om dette begrunnes i at selve motivet regnes som *ett særpreget element*, jf. førstnevnte oppfyllelsmåte, eller som et unntak, kan diskuteres.

4.5 Merkene må være nærværende på markedet

4.5.1 Generelt

For at eksistensen av en merkefamilie skal anses bevist, og dermed være egnet til å utløse en forvekslingsfare, må merkene som påstås å utgjøre merkefamilien være “nærværende på markedet”.⁹¹ Det som må bevises, er bruk av et antall merker som er “tilstrækkelig til at kunne udgøre en varemærkeserie”.⁹²

For å forstå hva som nærmere ligger i dette vilkåret, må man se hen til resonnementet som leder frem til det.

⁹¹ jf. C-234/06 P BAINBRIDGE premiss 64

⁹² Ibid. premiss 65

Som Generaladvokaten skriver i sitt forslag til avgjørelse i BAINBRIDGE-saken, og som senere ble bekreftet av EU-domstolen, kan en merkefamilie ikke registreres som sådan, og kan derfor ikke på egenhånd oppnå registreringsvern. En merkefamilie kan imidlertid, dersom den brukes i stort nok omfang, påvirke gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse i en slik grad at han sannsynligvis vil forbinde ethvert varemerke som inneholder merkefamiliens felleselement med merkene i denne familien (forutsatt at de omhandler lignende varer eller tjenesteytelser), og dermed anta at varene har samme opprinnelse. Derimot kan en forbruker “ikke forventes at opdage en fælles bestanddel i en varemærkeserie, der aldrig er blevet brugt på markedet, eller at forbinde et andet varemærke, der indeholder den samme bestanddel, med denne serie”.⁹³

Bakgrunnen for brukskravet er altså at vern i kraft av en merkefamilie ikke kan vurderes *abstrakt* – dvs. uten å ta hensyn til faktisk omdømme i omsetningskretsen – der merkene ikke er tatt i bruk, slik man kan når man vurderer risikoen for forveksling med et registrert enkeltmerke.⁹⁴

EU-domstolen presiserer videre i premiss 65 at Retten “ikke som sådan [stilte] krav om bevis for brugen af de ældre varemærker, *men alene for brugen af et antal af dem, der var tilstrækkeligt til at kunne udgøre en varemærkeserie*” (min kursivering).

Sammenholder man disse uttalelsene – at merkene må være mer enn bare registrerte, og at det er *antallet brukte merker* som må bevises, og ikke *innholdet i bruken* – blir det tydelig at EU-domstolen her ikke formulerer et krav om *tilstrekkelig bruk* av merkene, men et krav om *faktisk bruk* av et *tilstrekkelig antall merker*.

4.5.2 Nærmere om “bruk”

Kravet EU-domstolen har oppstilt innebærer at det må føres bevis for “bruk” av et tilstrekkelig antall merker.⁹⁵ Kravet om tilstrekkelighet knytter seg til antallet, ikke innholdet i bruken. Det kreves med andre ord ikke at bruken ha fått resultater; innsats er tilstrekkelig. Dette tilsier at terskelen er lav.

⁹³ Jf. Generaladvokatens forslag til avgjørelse i sak C-234/06 premiss 101, bekreftet av EU-domstolen i premiss 64.

⁹⁴ Jf. C-234/06 P BAINBRIDGE premiss 56

⁹⁵ Ibid. premiss 65

Kravet om bruk innebærer *ikke* at hvert av merkene må oppfylle kravet om “genuine use” etter varemerkeforordningen art. 42 nr. 2, jf. OHIMs første appellkammers avgjørelse i sak R 1178/2012-1 MACCOFFEE, premiss 56:

[T]he requirement of use specifically refers to indications that the marks in question have been used as a family of marks and not that every single mark has been genuinely used as required under Article 42.

Å akseptere enhver bruksinnsats av merkene er i grunnen fornuftig, ettersom kravet anvendes som et *inngangsvilkår* til den videre drøftelse av forvekslingsfare, hvor omsetningskretsens oppfattelser og mulige misoppfattelser – altså *resultatet* av bruken – vil være sentrale momenter, se nedenfor i punkt 5.1.

At det kun er et krav om innsats ble formulert i klartekst av Retten i sin andre forente avgjørelse i sak T-303/06 og T-337/06 RENV.⁹⁶ I premiss 66 tolker Retten avgjørelsene i T-194/03 og C-234/06 P BAINBRIDGE slik at “det ikke kan kræves af indehaveren af ældre varemærker, der tilhører en serie, at bevise, at disse, der faktisk er nærværende på markedet, derudover opfattes af den relevante kundekreds som udgørende en serie.”

OHIMs organer, på den annen side, har i flere tilfeller foretatt konkrete vurderinger av omsetningskretsens *oppfattelse* av merkene når det vurderes om merkene er “nærværende på markedet”.⁹⁷ Denne praksisen er derimot ikke samstemt – i andre tilfeller vurderer OHIMs organer kun bruksinnsats.⁹⁸ Siden Retten er helt tydelige på at det kun kreves innsats, mener jeg det er fullt rettskildemessig forsvarlig å se bort fra OHIMs organers feiltrakk og konkludere med at det *ikke* kreves at bruken har fått resultater for at merkene skal anses å være “nærværende på markedet”.

⁹⁶ Deres første avgjørelse i sakene ble opphevet av EU-domstolen i C-317/10 P UniCredito

⁹⁷ Se f.eks. OHIMs andre appellkammers avgjørelse i sak R 1949/2013-2 Mc TRAVEL og OHIMs Opposition division sin avgjørelse i sak 001417817 McMED [2009], hvor markedsundersøkelser – som kun kan illustrere resultat av bruk – fremheves som særlig relevante bevis for at merkene er “nærværende på markedet”

⁹⁸ Se f.eks. OHIMs første appellkammers avgjørelse i sak R 1178/2012-1 MACCOFFEE, særlig premiss 54-59, hvor appellkammeret fremhever at det er *risikoen for at merkene i fremtiden kunne oppfattes som en merkefamilie* som er kjernen i brukskravet.

4.5.3 Terskelen for oppfyllelse – bruk av et “tilstrekkelig” antall merker til å utgjøre en merkefamilie.

For at vilkåret skal anses oppfylt, kreves det bevist bruk av “et antall [varemærker] der [er] tilstrækkelig til at kunne udgjøre en varemærkeserie”, jf. premiss 65 i C-234/06 P BAINBRIDGE. Retten hadde i saken funnet det bevist at *to* av de eldre merkene var tatt i bruk, hvilket ikke ble ansett tilstrekkelig. EU-domstolen bekreftet dette sin avgjørelse.⁹⁹

Også i sak T-580/08 PEPEQUILLO kom Retten til at to merker ikke var tilstrekkelig til å utgjøre en merkefamilie: “[s]elv om sagsøgeren i den foreliggende sag har bevist brugen af varemærkerne PEPE og PEPE JEANS, er det ... ikke lykkedes sagsøgeren at bevise brugen af andre ældre varemærker, der udgør en del af selskabets påståede varemærkefamilie, f.eks. PEPE F4, PEPE 2XL, PEPE M99.”¹⁰⁰

I sak T-344/09 synes derimot Retten å mene at to merker *kan være tilstrekkelig* til å utgjøre en merkefamilie. Et av spørsmålene i saken var om søker hadde ervervet retten til en merkefamilie med COSMO som felleselement. Retten fant det bevist at to ikke-registrerte ordmerker – COSMOPOLITAN og COSMO – var tatt i bruk i Storbritannia, og uttalte at “a minimum of two earlier marks might, in certain circumstances, be the initial basis of a series of marks”.¹⁰¹ Spørsmålet ble imidlertid ikke nærmere utdypet, da Retten fant at elementet COSMO ikke kunne utgjøre et felleselement i den påståtte merkefamilien, jf. ovenfor i punkt 4.2.

Det er uklart om Retten her mener to merker kan utgjøre en *merkefamilie i sin startfase*, eller om det som menes er at to merker *kan danne grunnlaget for videre ekspansjon, som etter hvert kan resultere i en merkefamilie*. På grunn av denne flertydigheten mener jeg avgjørelsen ikke gir grunn til å fravike løsningen i BAINBRIDGE-saken, hvor to merker *ikke* var tilstrekkelig.

En interessant side ved det siterte premisset er hvordan Retten uttaler at to merker kan danne grunnlaget for en merkefamilie “in certain circumstances”. I og med at kravet om innbyrdes kjennetegnslighet ikke var oppfylt i saken, jf. ovenfor i punkt 4.2, er det mulig at Retten sikter til at de øvrige vilkår for å regnes som en merkefamilie må være oppfylt. En annen mulig

⁹⁹ Jf. C-234/06 P BAINBRIDGE premiss 65-66 jf. premiss 12.

¹⁰⁰ Jf. premiss 95

¹⁰¹ Jf. premiss 88

forståelse er at Retten mener at kravet om at merkene må være nærværende på markedet *ikke er et rent krav om antall*, men at det også må tas hensyn til andre omstendigheter. Hva disse eventuelle omstendighetene skulle være, gis det imidlertid ingen indikasjoner på.¹⁰²

To merker vil altså ikke være nok til å utgjøre en merkefamilie. *Tre* merker har imidlertid blitt akseptert av Retten i dens andre forente avgjørelse i sak T-303/06 og T-337/06 RENV. Retten fant her merkene UNIRAK, UNIFONDS og UNIZINS “*udgør et begrenset antal*, men er ikke desto mindre i det foreliggende tilfælde *tilstrækkelige til at udgøre en varemærkeserie eller -familie*” (min kursivering). Også her fremhever imidlertid Retten at antallet er tilstrekkelig “i det foreliggende tilfælde”. Hva som eventuelt skulle være styrende utover antallet, kommer ikke frem.

Det britiske kontoret for immaterialrett (UK Intellectual Property Office) operer med tre merker som den nedre grense: “[t]he normal rule of thumb for a family of trade marks is that there is a minimum requirement of use of three trade marks.”¹⁰³ Til sammenligning er kravet strengere etter amerikansk rett, hvor seks merker er det laveste antallet som er blitt anerkjent som en merkefamilie.¹⁰⁴

Hensikten med kravet er å utelukke abstrakte forvekselbarhetsvurderinger der merkene er registrerte, men ikke tatt i bruk. I lys av dette, og at det fremdeles må foretas en samlet helhetsvurdering av forvekselbarhet (se nedenfor i punkt 5), er det forsvarlig med et lavt krav om antall.

Ved vurderingen av om bruk av et antall merker er *bevist*, er EU-domstolen tydelige på at bruk av ett merke ikke kan tjene som bevis for bruk av et annet, lignende merke, slik det kan ved vurderingen av om en registrering skal slettes pga. ikke-bruk.¹⁰⁵ Dette følger av EU-domstolen sin avgjørelse i sak C-553/11 Rintisch, hvor det ble lagt til grunn at varemerkedirektivet art. 10 må forstås slik at “[b]rug af et varemærke ... ikke [kan] gøres

¹⁰² Å ta hensyn til *resultat* av bruken ville uansett være direkte i strid med C-234/06 P BAINBRIDGE premiss 65, se rett ovenfor i punkt 4.5.2.

¹⁰³ Jf. deres avgjørelse i sak O/190/03, premiss 54

¹⁰⁴ Jf. Berger (2014) s. 30 med videre henvisninger

¹⁰⁵ Registrerte varemerker slettes etter fem år med ikke-bruk. I norsk rett følger dette av vml. § 37, som gjennomfører bl.a. varemerkedirektivet art. 10. Etter andre ledd vil det også regnes som “bruk” å anvende merket “i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg, og anbringelse av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport.”

gældende med henblik på at begrunde brugen af et andet varemærke, eftersom formålet er at godtgøre brugen af et tilstrækkeligt antal mærker inden for samme ‘familie’.”¹⁰⁶

4.5.4 Oppsummering

Kravet om at merkene må være “nærværende på markedet” utelukker abstrakte vurderinger av forvekslingsfare. Dette er ikke et krav om *tilstrekkelig bruk* av merkene, men et krav om *faktisk bruk av et tilstrekkelig antall merker*. Den nedre grensen er ganske lav, tilsynelatende så lav at bruk av tre merker kan være tilstrekkelig.

¹⁰⁶ Jf. premiss 29

5 Vurderingen av den konkrete forvekslingsfare

5.1 Innledning

Det følger av C-234/06 P BAINBRIDGE at “[n]år der er tale om en ‘familie’ eller ‘serie’ af varemærker, består risikoen for forveksling nærmere bestemt i, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det varemærke, som er søgt registreret, og med urette antage, at dette varemærke udgør en del af denne familie eller serie af varemærker.”¹⁰⁷ I tillegg til vilkårene nevnt ovenfor i punkt 4, er det en forutsetning for at en slik forvekslingsfare skal kunne oppstå at det yngre merket har *tilstrekkelig kjennetegnslikhet med merkefamilien*. Dette er kumulative krav, slik at forvekslingsfare er utelukket der et av vilkårene ikke er oppfylt.¹⁰⁸

Kravene er *nødvendige*, men ikke uten videre *tilstrekkelige* til å konstatere fare for forveksling. Avgjørende er om det etter en helhetsvurdering foreligger en fare for at omsetningskretsen feilaktig kan tro at et yngre merke inngår i merkefamilien, og dermed tro at disse har likt – eller et beslektet – kommersielt opphav. Helhetsvurderingen foretas konkret, der det tas hensyn til alle relevante faktorer i det aktuelle tilfellet.¹⁰⁹

Det lar seg ikke gjøre å gi noen uttømmende gjennomgang av relevante momenter i helhetsvurderingen av forvekslingsfare – i alle fall ikke innenfor rammene av en masteravhandling. Jeg vil derfor vie oppmerksomheten til det som er *annerledes* i tilfeller når det foreligger en merkefamilie enn når man vurderer forvekslingsfare mellom to merker. Som jeg kommer tilbake til, knytter dette seg først og fremst til det faktum at merkene i en merkefamilie vil ha en *innbyrdes* kjennetegns- og vareslagslikhet. Når man har *vurdert* merkefamiliens innbyrdes kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, og dermed funnet et *mønster* i merkefamilien å holde det yngre merket opp mot, vil forvekselbarhetsvurderingen være

¹⁰⁷ Jf. premiss 63

¹⁰⁸ Jf. T-194/03 premiss 125: “den ovenfor beskrevne risiko for, at der antages at være en forbindelse, [kan] kun ... *påberåbes*, såfremt to kumulative betingelser er oppfylt.” (min kursivering). Det andre vilkåret Retten her henviser til (i tillegg til kravet om kjennetegnslikhet mellom merkefamilien og det yngre merket), er kravet om at de eldre merkene må være “nærværende på markedet”, jf. punkt 4.5. Alle de øvrige vilkårene jeg nevner i punkt 4 er imidlertid forutsetninger for at dette kravet aktualiseres. Dermed blir også disse å regne som kumulative vilkår i den totale helhetsvurderingen.

¹⁰⁹ Jf. C-317/10 P UniCredito premiss 45 og 55 med videre henvisninger

ganske lik, og de fleste momentene i en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering – jf. ovenfor i punkt 2.2 – vil være overførbare.¹¹⁰ Vurderingen av de enkelte merkenes særpreg samt grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet vil uansett allerede være vurdert når man har kommet til dette punktet i helhetsvurderingen, ettersom vurderingen av forvekslingsfare med en merkefamilie alltid foretas *etter* at faren for forveksling med de eldre merkene hver for seg er vurdert.¹¹¹

Her som ellers skal forvekslingsfaren vurderes ut fra den aktuelle *omsetningskretsens* oppfatning.¹¹² Samspillet mellom kjennetegnslikhet og vareslagslikhet gjelder også tilsvarende når man vurderer forvekslingsfare med en merkefamilie.¹¹³

Foreløpig har ikke EU-domstolen gitt medhold i en anførsel om fare for forveksling med en merkefamilie; anførselene blir alltid forkastet under henvisning til et av de kumulative vilkårene nevnt i 5.1 ikke er oppfylte. Det samme gjelder for det store flertallet av Rettens avgjørelser, men her finnes det unntak.

Et eksempel på medhold finner vi i T-301/09 CITIGATE. Avgjørende var at det søkte merket CITIGATE hadde “at least an average degree” av visuell og fonetisk likhet med hvert av de eldre merkene, samt at de var betydningsmessig svært like. Videre hadde det søkte merket CITIGATE veldig lik struktur med merkefamiliens merker, som alle bestod av det særpregede elementet CITI – med sin uvanlige stavelsesmåte – etterfulgt av et beskrivende element. Når merkene også dekket lignende varer og tjenester, eksisterte det en fare for forveksling etter varemerkeforordningen art. 8(1)(b).¹¹⁴

Innbyrdes kjennetegnslikhet har jeg allerede behandlet ovenfor i punkt 4.4, mens betydningen av vareslagslikhet behandles rett nedenfor i punkt 5.2. Jeg vil deretter gjennomgå kravet om kjennetegnslikhet mellom merkefamilien og det yngre merket i punkt 5.3, før jeg tar jeg opp et utvalg mulige momenter i helhetsvurderingen som normalt ikke aktualiseres i en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering mellom to merker i punkt 5.5.

¹¹⁰ Jf. OHIMs første appellkammers avgjørelse i sak R 215/2008-1, premiss 33. For en grundigere gjennomgang av den tradisjonelle forvekslingslæren, se Lassen/Stenvik (2011) kap. 11-13.

¹¹¹ Se ovenfor i punkt 2.3.1.

¹¹² Se eks. C-234/06 P BAINBRIDGE premiss 60

¹¹³ Jf. T-356/12 SÔ :UNIC premiss 31

¹¹⁴ Jf. Premiss 88-90

5.2 Merkefamilier og vareslagslikhet

Et varemerkes vern eksisterer i sammenheng med de varer og tjenester det er registrert og/eller brukes for.¹¹⁵ Dette gjelder tilsvarende for merkefamilier. Utstrekningen av en merkefamilies vern vil dermed avhenge av den *indre vareslagslikheten* mellom varemerkene familien består av.

På samme måte som en stor fisk er mer kjennelig i en liten dam enn på det åpne hav, vil merkefamilier normalt lettere kunne etableres og nyte et sterkere vern der alle merkene brukes for en avgrenset gruppe varer eller tjenester. Jo mer avgrenset utvalget av varer eller tjenester er, jo større vil gjerne faren være for at omsetningskretsen feilaktig tror at et nytt merke innenfor de samme varene/tjenestene som inneholder merkefamiliens felleselement tilhører merkefamilien.¹¹⁶

På den annen side vil fisken i den lille dammen ikke kunne gjøre noe med fiskene som svømmer i de andre dammene; posisjonen hans i den lille dammen er sterkere, men slagmarken hans tilsvarende mindre i størrelse. Selv om en merkefamilie stiller sterkere innenfor sitt utvalg av varer og tjenester der utvalget er begrenset, kan den miste muligheten til å slå ned på yngre merker som brukes for andre ikke fullt så like varer og tjenester. Et eksempel på dette finner vi i EU-Rettens avgjørelse i sak T-344/09 COSMOPOLITAN, hvor saksøker påstod å inneha retten til en merkefamilie med COSMO som felleselement. Forbrukerne ville her være klar over den begrensede sektoren merkene ble brukt for, ettersom omdømmet til merkene COSMO og COSMOPOLITAN “derives particularly, not to say exclusively, from the fact that the magazines which they designate have a wide circulation”.¹¹⁷ Omsetningskretsen ville derfor ikke forbinde merket COSMOBELLEZA med den potensielle merkefamilien, siden det ble brukt for *andre vareslag* innenfor feltet mote.

¹¹⁵ Se Lassen/Stenvik (2011) s. 340 flg.

¹¹⁶ Se til sammenligning Mack/McNutt/Vasuta/Song (2004) side 4 om amerikansk rett: “if the common element is widely used for a variety of products, courts may find that the common element is incapable of establishing a family of marks.”

¹¹⁷ Jf. Premiss 90. Konkret ble påstanden om eksistensen av en merkefamilie avvist under henvisning til at elementet COSMO ikke kunne være felleselement i den påståtte merkefamilien, jf. premiss 91, se ovenfor i punkt 4.2.

5.3 Det yngre merket må ha tilstrekkelig kjennetegnslighet med merkefamilien

For at det skal kunne oppstå fare for at omsetningskretsen feilaktig tror at et yngre merke er en del av en eldre merkefamilie, må det yngre merket utvise trekk som setter omsetningskretsen i stand til å foreta en slik feilkopling. EU-Retten har formulert kravet slik:

det ansøgte varemærke [skal] ikke alene ligne de varemærker, der hører til serien, men derudover fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien. Denne betingelse vil muligvis ikke være opfyldt i f.eks. det tilfælde, hvor de ældre serievaremærkers fælles element anvendes i det ansøgte varemærke med en placering, der er forskellig fra den, hvor det sædvanligvis befinder sig i de mærker, der hører til serien, eller med et andet semantisk indhold.¹¹⁸

Likheten mellom det yngre merket og merkefamilien har foreløpig ikke kommet på spissen i noen saker for EU-domstolen, og EU-domstolen har følgelig ikke formulert et krav som det ovennevnte. Kravet er imidlertid gjentatt av Retten i flere saker,¹¹⁹ og praktiseres av OHIM.¹²⁰ Også KFIR anvender kravet under henvisning til Rettens praksis.¹²¹ Jeg anser dermed praksisen som tilstrekkelig etablert til at den bør legges til grunn som gjeldende rett, jf. diskusjonen ovenfor i punkt 1.2.

For å vurdere faren for forveksling mellom et merke og en merkefamilie, må man identifisere *mønsteret* merkefamilien følger. Når dette er identifisert, blir vurderingen av kjennetegnslighet svært lik den som foretas i en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering, slik at det også her skal tas hensyn til visuell, fonetisk og semantisk likhet. Forskjellen ligger i at man nå ikke vurderer kjennetegnslikheten mellom to varemerker, men mellom *et varemerke og et mønster*. Det er dette som ligger i at “det ansøgte varemærke ikke alene [skal] ligne de varemærker, der hører til serien, men derudover fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien”, jf. T-194/03. Det avgjørende spørsmålet blir altså om det yngre merket – vurdert som en helhet – *passer inn i mønsteret til merkefamilien*.¹²²

¹¹⁸ T-194/03 premiss 127

¹¹⁹ Jf. eks. T-344/09 COSMOBELLEZA premiss 87, T-301/09 CITIGATE premiss 86, T-580/08 PEPEQUILLO premiss 94, T-287/06 TORRES premiss 81

¹²⁰ Se eks. OHIMs første appellkammers avgjørelser i sak R 2364/2011-1 ENRICO ROSSI premiss 13 og sak R 607/2011-1 UNIBROKERS / UNIGLOBAL premiss 26, samt andre appellkammers avgjørelse i sak R 547/2010-2 CHRISTIAN ROSSI premiss 18.

¹²¹ Se eks. KFIR-2013-182 premiss 23 flg, KFIR-2013-65 premiss 26 flg.

¹²² Se til illustrasjon T-356/12 SÔ :UNIC premiss 21 jf. 24-25, samt 28-29

Et eksempel hvor det yngre merket *ikke* passet inn i en merkefamilies mønster finner vi i Rettens avgjørelse i sak T-356/12 SÔ :UNIC. Den potensielle merkefamilien bestod av 24 merker. Mønsteret var at alle inneholdt starten på et spørsmål (SO...?), normalt etterfulgt av et dagligdags engelsk ord som utgjorde en respons på spørsmålet, herunder merkene SO...? CHIC og SO...? ONE. Retten fant at det yngre merket SÔ :UNIC ikke passet inn i dette mønsteret av semantiske og visuelle grunner. Elementet “SÔ :” refererer ikke til et spørsmål, og er dessuten visuelt annerledes på grunn av cirkumfleksen over bokstaven “o”. Tegnsettingen var annerledes, med et kolon i stedet for flere punktum og et spørsmålstejn. Det andre elementet – UNIC – var dessuten ikke et ord i det engelske språk, og selv om det kunne oppfattes som ordet “unique” skilte merket seg fra den potensielle merkefamiliens mønster gjennom stavemåten.¹²³

Et eksempel på motsatt resultat finner vi i OHIMs første appellkammers avgjørelse i sak R 1178/2012-1, hvor merket MACCOFFEE ble ansett å passe inn i mønsteret til McDONALD’S’ familie av “Mc”-merker. Elementet MAC ble i det yngre merket benyttet med samme plassering som det nærmest identiske elementet “Mc” i merkefamilien, og med samme semantiske innhold. Det yngre merket fulgte også samme struktur som merkefamilien ved at MAC var fulgt av ordet for et drikkeprodukt (COFFEE).¹²⁴

Med lignende begrunnelse fant OHIMs andre appellkammer i sak R 188/2013-2 at merket CITY TRADING passet inn i mønsteret til en eldre merkefamilie med CITI som felleselement. Merket fulgte merkefamiliens struktur, hvor det første elementet var tilnærmet likt, og elementet var etterfulgt av et finansielt ord.¹²⁵

Det er verdt å gjenta at det at det yngre merket passer inn i merkefamiliens mønster er *nødvendig*, men *ikke uten videre tilstrekkelig* til å konstatere forvekslingsfare. Hvor godt det yngre merket passer inn i merkefamiliens mønster – graden av kjennetegnslighet, altså – er et av flere momenter i en sammensatt og konkret helhetsvurdering, der det tas hensyn til alle relevante faktorer i det aktuelle tilfellet.¹²⁶

¹²³ Jf. premiss 29

¹²⁴ Jf. premiss 61-64. Den videre forvekselbarhetsvurderingen er imidlertid annerledes, da OHIMs appellkammer her vurderer varemerkeforordningen art. 8(5) om velkjente merker, og ikke art. 8(1)(b).

¹²⁵ Jf. premiss 75

¹²⁶ Jf. ovenfor i punkt 5.1.

5.4 Andre mulige momenter i helhetsvurderingen

5.4.1 Generelt

De mulige momentene jeg tar opp her er ikke hentet dirkete fra EUs konvensjonsorganers praksis, men siden man i helhetsvurderingen skal ta hensyn til *alle relevante momenter i saken*, er det ikke utenkelig at vi kan se dem vektlagt i fremtiden.

5.4.2 Ekspansjonsmulighet og –sannsynlighet

Dersom en merkefamilie har en forhistorie med *ekspansjon til nye vareslag*, vil dette kunne øke faren for at omsetningskretsen feilaktig antar at et nytt merke inngår i merkefamilien. Et illustrerende eksempel fra amerikansk rett finner vi i J&J Snack Foods Corp. v. McDonald's Corp.¹²⁷ Domstolen la her vekt på at McDonald's historie og vekst gjorde det sannsynlig at de kunne ekspandere sin produktrekke til bagels, hvilket talte for at merket McBagel var forvekselbart med McDonald's' familie av "Mc"-merker.¹²⁸

Nærheten i vareslagene og lignende tilfeller av ekspansjon vil her være av stor betydning. Eksempelvis har både LG og Samsung, som produserer forbrukerelektronikk, med suksess ekspandert sin virksomhet til hvitevarer, to vareslag det ikke er veldig stor avstand mellom. Som den amerikanske jusstudenten Berger fremhever ville det derfor ikke være usannsynlig om Apple ville gjøre det samme, hvilket kunne tale for at det tenkte merket iREFRIDGERATOR for kjøleskap var forvekselbart med Apples familie av "i"-produkter.¹²⁹ Motsatt vil det tale mot forvekselbarhet om det er stor avstand mellom vareslagene og ekspansjon er usannsynlig. Det ville eksempelvis være usannsynlig at Apple skulle ekspandere sin virksomhet til sjøtransport, hvilket ville tale mot at det tenkte merket iBoat for båter skulle være forvekselbart med Apples merkefamilie.¹³⁰

Hvor merkebevisste omsetningskretsen for de varene man vurderer sannsynlighet for ekspansjon til, vil også være av betydning for forvekslingsfaren. Berger presenterer et tenkt eksempel hvor varemerket iBoat brukes for en *høyteknologisk* båt. Båten vil henvende seg til

¹²⁷ J&J Snack Foods Corp. v. McDonald's Corp., 932 F.2d 1460 (Fed. Cir. 1991)

¹²⁸ Se nærmere om dette i Berger (2014) s. 19.

¹²⁹ Jf. Berger (2014) s. 41-42 med videre henvisninger

¹³⁰ Ibid.

et nisjemarked, som gjerne tar sofistikerte og gjennomtenkte valg. Dette ville tale mot at merket iBoat skulle være forvekselbart med Apples familie av “i”-merker.¹³¹

Også sannsynligheten for *ekspansjon i antall varemerker* kan være av betydning for forvekslingsfaren. Som Phillips fremhever, er en “[f]amily-based opposition ... most effective where the opponent’s family is a large one”.¹³² Jo større en merkefamilie er, jo mer sannsynlig vil det gjerne være at den fortsetter å vokse, og desto større vil gjerne faren være for at yngre, lignende merker feilaktig antas å tilhøre merkefamilien. Phillips nevner McDonald’s som et eksempel på en merkehaver “[who] is not beyond the age of child-bearing”.¹³³

5.4.3 Passivitet og utvanning

Innehaveren av en merkefamilie bør være aktiv i beskyttelsen av den. Andre selskaper kan nemlig forsøke å dra nytte av goodwillen knyttet til merkefamilien ved å lansere varemerker med samme felleselement. Jo mer utbredt bruken av dette felleselementet blir i andres varemerker, jo svakere blir omsetningskretsens assosiasjoner mellom elementet og merkehaverens varer og tjenester, og desto svakere blir merkefamiliens vern.¹³⁴

¹³¹ Jf. Berger (2014) s. 39

¹³² Phillips (2003) s. 429

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Se til illustrasjon *Creamette Co. v. Merlino*, 299 F.2d 55 (9th Cir. 1962), premiss 12, hvoretter suffikset ETTES “is so widely used for a variety of products ... that we doubt if it could ever be exclusively appropriated as the distinguishing feature of a ‘family’ of marks to be used on any line of goods”.

6 Konklusjon

En merkefamilie nyter et varemerkerettslig vern utover vernet til de individuelle merkene merkefamilien består av. En samling merker må imidlertid oppfylle en rekke krav for å kunne regnes som en merkefamilie. Hvorvidt vernet strekker til i det enkelte tilfelle, beror fremdeles på en sammensatt helhetsvurderingen av faren for forveksling.

Litteraturliste

Arnesen/Stenvik (2009):

Arnesen, Finn og Stenvik, Are (2009), *Internasjonalisering og juridisk metode: særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett*, Oslo

Bently/Sherman (2009):

Bently, Lionel og Sherman, Brad (2009), *Intellectual property law*, 3. utgave, Oxford

Berger (2014):

Berger, Austin (2014), *All together now: the family of marks doctrine in the era of Apple, Inc.*, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, Fall, 2013, Vol.13(1), s. 213-256

Fredriksen (2011):

Fredriksen, Halvard Haukeland (2011), *EU/EØS-rett i norske domstoler*, Rapport # 3 - Europautredningen - (EURU-2011-3)

Kitchin/Llewelyn/Mellor/Maede/Moody-Stuart (2001):

Kitchin, David; Llewelyn, David; Mellor, James; Richard, Meade og Moody-Stuart, Thomas (2001), *KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES*, 13. utgave, London

Lassen/Stenvik (2011):

Stuevold Lassen, Birger og Stenvik, Are (2011), *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Oslo

Lunde (2001):

Lunde, Tore (2001), *God forretningskikk næringsdrivende imellom*, Bergen

Lunde/Mestad/Michaelsen (2010):

Lunde, Tore; Mestad, Ingvild og Michaelsen, Terje (2010), *Markedsføringsloven med kommentarer*, 1. utgave, Oslo

Mack/McNutt/Vasuta/Song (2004):

Mack, Peter; McNutt, Geoff; Vasuta, John og Song, Michael (2004), *Choosing fame over family*, Akron Law Review, Spring, 2004, Vol.37(2), s.203-216

Nygaard (2004):

Nygaard, Nils (2004), *Rettsgrunnlag og standpunkt*, 2. utgave, Bergen

Phillips (2003):

Phillips, Jeremy (2003), *TRADEMARK LAW A Practical Anatomy*, Oxford

Schovsbo/Rosenmeier (2011):

Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten (2011), *Immaterialret*, 2. udgave, København

Wallberg (2008):

Walleberg, Knut (2008), *Varemærkeret*, 4. udgave, København

Katalog over forkortelser

<u>Forkortelse</u>	<u>Betydning</u>
9th Cir.	United States Court of Appeals Ninth Circuit
C-	Avgjørelse fra EU-domstolen
Fed. Cir.	United States Court of Appeals for the Federal Circuit
R	Avgjørelse fra OHIMs appellkamre
T-	Avgjørelse fra Retten
TTAB	Trademark Trial and Appeal Board