

Risiko for forveksling

Forvekslingsvurderingen og kjennetegnslighet

Kandidatnummer: 198

Ordtelling: 12 060

Innhold

1. Innledning.....	3
1.1 Tema og problemstillinger	3
1.2 Viktigheten av vurderingen	4
2. Når er det aktuelt med forvekslingsrisikovurdering etter vml. § 4?	5
3. Forvekslingsvurderingens rettskilder	7
3.1 Varemerkeloven	7
3.2 Behandlingen av vurderingen i varemerkedirektivets fortale	7
3.3 Betydning av praksis fra EU-domstolen på anvendelse av varemerkedirektivet og varemerkeloven.....	8
3.4 Høyesteretts rettsavklarende rolle innenfor forvekslingsvurderingen og synspunkt på EU-praksis som rettskilde.....	10
4. Gjennomgang av forvekslingsvurderingens utgangspunkt, vilkår - kriterier og oppbygning.....	11
4.1 Varemerkelovens § 4 - de bærende hensyn bak regelen.....	11
4.2 Egnen til å forveksle - vern mot forvekslingsrisiko.....	13
4.3 Omsetningskretsen og kundepsykologi – vurderingens primære synsvinkel	13
4.4 Forvekslingsvurderingens oppbygning.....	17
4.5 Vurdering av vareslagslikhet	19
4.6 Vareslagslikhet og kjennetegnslikhet; momenter eller kumulative vilkår?	19
5. Gjennomgang av kjennetegnslikhet «egnet til å forveksle»	23
5.1 Prinsippet om «global appreciation» av kjennetegnene	23
5.2 Nærmere om ”distinctive” og ”dominant” elementers rolle i ”global appreciation”	26
5.3 Visuell kjennetegnslikhet.....	28
5.3.1 Visuell kjennetegnslikhet mellom ordmerker	28
5.3.2 Visuell kjennetegnslikhet mellom billedmerker.....	30
5.4 Fonetisk kjennetegnslikhet.....	31
5.4.1 Uttale av figurmerker	32
5.5 Konseptuell kjennetegnslikhet	32
6. Den endelige skjønnsmessige helhetsvurderingen	34
7. Avslutning	36
8. Litteraturliste.....	37

1. Innledning

1.1 Tema og problemstillinger

Oppgavens problemstilling er hvilke rettslige normer som ligger i vurdering av «risiko for forveksling» i varemerkeloven (vml.) § 4, første ledd bokstav b. Denne vurderingen omtales gjerne som «forvekslingsprøven», «vurdering av forvekslingsrisiko», «forvekslingsfare» mv. Lovregelen hindrer registrering og bruk av varemerker og kjennetegn som er i strid med eneretten. I det daglige vil regelen være bestemmende for om to varemerker får eksistere side om side innenfor de aktuelle varesegmentene. Dette har også konsekvenser på måten varer og tjenester kan markedsføres på, jf. vml. § 4 andre ledd bokstav d.

Spørsmål om «risiko for forveksling» oppstår fordi to varemerker har fellestrekk som kommer i konflikt med hverandre. Om varemerkebygging (branding) heter det fra Siw Lyséll Dølvik, Senioradvokat hos Grette: «Det å skape varemerke og utvikle egen identitet – er en vesentlig forutsetning for verdiskapningen i enhver virksomhet. Varemerkebygging og beskyttelse gir et konkurransefortrinn det er verdt å verne om».¹

Det finnes ingen fasit eller teoretisk konstruksjon som gir et automatisk svar på forvekslingvurderingen – hverken på hovedspørsmålene eller underliggende problemstillinger.²

I oppgaven vil det primært rettes oppmerksomhet på normene for vurdering av kjennetegnslighet. I praksis synes kjennetegnslikheten å spille en større rolle enn varelikheten.³

Spørsmål som vil belyses i oppgaven er følgende:

1. Hvordan skal varemerkelovens bestemmelser forstås?
Herunder vilkårene for forvekslingsrisiko. Forskjeller og likheter mellom vilkår og faktorer. Kumulative eller uavhengige?
2. Hvilken innflytelse har rettspraksis? Herunder anbefalt bruk av rettspraksis.
3. Hvordan strukturere forvekslingsrisikoen? Er denne fastlagt eller har rettsanvender frihet?
4. Hvilke forutsetninger skal legges til grunn for vurderingen?
Herunder hva som må til for å holde tritt med markedets utvikling?

¹ <https://www.grette.no/mennesker/siw-lysell-dolvik/> hentet 27. mai 2016

² Lassen s. 332, sml med Dansk Patentstyrets uttalelser <http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem-varemaerker/almindelige-prinsipper-for-vurdering-af-forvekslelighed.aspx> hentet 19. august 2015

³ Bøggild / Staunstrup s. 246

1.2 Viktigheten av vurderingen

Behovet for å avklare forvekslingsrisiko har sammenheng med varemerkens beskyttelsesbehov.⁴ Rettsområdet balanserer mot forbud og enerett som hver for seg krever uttrykkelig lovhjemmel.⁵ Næringsvirksomhet innenfor samme eller lignende varesegment, har rett til å ha sine egne varemerker uten at kundene forveksler dem med et annet.

Reglene om forvekslingsrisiko i vml. § 4 første ledd bokstav b spiller en stor rolle i håndhevelse av varemerkelovens regler. Både eldre og nyere teoretikere anser dette som den viktigste regelen innenfor varemerkeretten.⁶ Vurdering av forvekslingsrisiko har vært gjenstand for rikholdig lovarbeid, forvaltningspraksis, rettspraksis og teoretisk behandling siden fremveksten av vml.

⁴ Koktvedgaard s. 175

⁵ Schovsbo / Rosenmeier s. 64

⁶ Wessmann 2002 (bak på boken), Kobbernagel s. 205, v.d. Hude s. 171 & Andreassen s. 274.

2. Når er det aktuelt med forvekslingsrisikovurdering etter vml. § 4?

Forvekslingsrisiko oppstår der hvor forskjeller mellom varemerkene er så små at de ikke erindres av det kjøpende publikum. Dette materialiserer seg ved at man risikerer å ta feil av varene i kjøpsituasjonen. En kjøper vare A fra varemerke A1, når man egentlig mente å kjøpe vare B fra varemerke B1.

Forvekslingsrisiko kan hindre registrering av et yngre varemerke. Dersom det ikke blir hindret ved registrering, kan det i senere sammenheng bli pålagt å avslutte bruken av det i næringsvirksomhet. Det kan altså være et registreringshinder og et hinder for at det kan brukes i næringsvirksomhet.

Norsk og internasjonal rett definerer forvekslingsfare ut fra at kundegruppen kan ledes til å tro at varer og tjenester kan komme fra samme næringsdrivende, eller næringsdrivende som er økonomisk forbundet med hverandre.⁷ Det finnes to typer forvekslingsrisiko: direkte og indirekte – begge rammes av vml. § 4 første ledd bokstav b. En mer allmenn språkdrakt er at to varemerker ligner så mye at en nesten ikke oppfatter forskjeller mellom dem; det ene varemerket er til forveksling likt det andre som ble beskyttet først.

En viktig forutsetning for at forvekslingsvurderingen aktualiseres, er at varemerkene ikke er helt identiske.

Et varemerke er identisk med et annet varemerke dersom de består av samme bestandeler – uten nye elementer eller forandringer. F.eks. samme bokstavkombinasjon og figurer som overlapper hverandre så mye at de effektivt reproducerer hverandre.⁸

Dersom varemerkene er helt identiske, vil bruken kunne stanses i medhold av vml. § 4 bokstav a. Slik loven er lagt opp, er det presumpsjon for forvekslingsrisiko i slike tilfeller. Hvis de ikke er helt identiske, må rettsanvender vurdere forvekslingsrisiko basert på kjernen i rettsnormen, som inkluderer en helhetsvurdering.

Lassen og Stenvik beskriver det slik: «Kravet om forvekslingsrisiko gjelder [...] bare hvor kjennetegnene eller varene er lignende, men ikke identiske, og det eldre varemerket [...] ikke er velkjent.»⁹ Konfliktsituasjonen er mellom to varemerker – et eldre og et nyere. Det eldre varemerket fikk stiftet vern først fordi man var tidligst ute med å registrere det eller innarbeide det i markedet.¹⁰

Forvekslingssakene karakteriseres som «inngrepssaker». Dette innebærer at det yngre varemerket/kjennetegnet griper inn i det eldre varemerkets rett til utseende, uttale og konsept. Hvor stor innbyrdes likhet som finnes i det enkelte tilfellet, er partene ofte uenige om. Når en ser på forvekslingssakene nasjonalt og på tvers av landegrensene, er det sjelden tale om at merkene er helt identiske. Ofte gjelder konflikten overlappende bestanddeler,

⁷ C-39/97 Canon v MGM premiss 30 [1998]

⁸ C-291/00 LTJ Diffusion v SA SADAS premiss 47 [2003]

⁹ Lassen / Stenvik s.310

¹⁰ Jfr. varemerkeloven § 2

f.eks. likheter i bokstavrekkefølgen, ord, figur og farger og det konseptet som formidles. Et eksempel er saken mellom legemidlene METOZOC og ZELO-ZOK.¹¹ Spørsmålet om «risiko for forveksling» kan fremmes overfor forvaltningsorgan (Patentstyret og dets klageorgan Klagenemda for Industrielle Rettigheter-forkortes KFIR) og domstolene. Forvekslingssakene er varierte. Variasjonen er en konsekvens av at det finnes svært mange forskjellige varemerker og vareslag. Varemerkene finnes på et stort spekter av varer og tjenester – i Nice-klassifiseringen listes opp omtrent 12 000 forskjellige varer innenfor hele 45 ulike kategorier.

Forvekslingssakene har et stort innslag av skjønnsmessig bedømmelse hvor forvaltningsorganet bestemmer omfanget av det eldre varemerkets beskyttelse.¹² For å tåle variasjonen, er vurderingen meget fleksibel, slik at den kan tilpasses tiden og forholdene.¹³

I forvekslingsvurderingen tar man stilling til omfanget av vernet for det eldre varemerket. Det springende punktet er om eneretten skal ha slik utstrekning at markedet holdes fritt for lignende tekst, bilder, symboler og lyd i kombinasjon.

Det avgjørende er sammenligning av helhetsinntrykket til de to varemerkene ut fra deres utseende, uttale og konseptuelle likhet. Helhetsinntrykket må så ses i sammenheng med kjøpsituasjonen, vareslaget, det eldre varemerkets posisjon i markedet og kundenes forutsetninger for å oppfatte sameksistens. Risikoen blir avklart ved at den aktuelle rettsanvenderen foretar en såkalt «global appreciation of all factors» i den aktuelle saken¹⁴- «helhetsvurdering» i norsk praksis og rettslitteratur. Helhetsvurderingen er en psykologisk prosess som leder til en avgjørelse i forvekslingsspørsmålet. Sentralt er kundenes forutsetninger for å oppfatte sameksistens mellom to separate varemerker.

¹¹ Borgarting lagmannsrett, dom av 13. mai 2002

¹² Koktvedgaard s. 351-352

¹³ Koktvedgaard s. 211

¹⁴ C-251/95, Sabel v Puma premiss 23 [1997]

3. Forvekslingsvurderingens rettskilder

3.1 Varemerkeloven

Varemerkeloven (vml.) § 4 første ledd bokstav b angir at en skal vurdere om «det er risiko for forveksling». Loven uttrykker hva slags type forveksling som lovgiver ønsker å motarbeide «for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.» Bestemmelsen gir ikke andre eksempler.

Ordlyden er likelydende i varemerkedirektivets artikkel 4 bokstav b. Forarbeidene til vml. fastslår at bestemmelsen om forvekslingsrisiko i vml. § 4 er gitt for å gjennomføre varemerkedirektivets artikkel 4 nr. 1 bokstav b. Norge har tiltrådt en rekke konvensjoner og traktater av betydning for norsk varemerkerett. Av avgjørende betydning er vår forpliktelse til å gjennomføre EUs varemerkedirektiv som en følge av EØS-avtalen gitt ved lov av 27. november 1992. EUs varemerkedirektiv er en del av EØS-avtalen, jf. art. 65 nr. 2 EØS.¹⁵ Ifølge EØS-loven § 1 gjelder varemerkedirektivet derfor som norsk lov.¹⁶ Vml. av 2010 er dermed en detaljert tilpasning av varemerkedirektivet. Vml. av 2010 er gitt for å harmonisere med varemerkedirektivet av 2008. Det er en presumpsjon for at samtlige av lovens bestemmelser er i samsvar med direktivet, jf. i Rt. 2008 s. 1268 (SØTT+SALT) avsnitt 38.¹⁷ Etter forarbeidene skal etablert rettspraksis fortsatt gjelde.¹⁸ I 2015 ble det vedtatt et nytt varemerkedirektiv. Bestemmelsen om forvekslingsrisiko er uendret fra 2008-utgaven. Nå er det mulig å registrere lyd, farger og former som varemerker.

3.2 Behandlingen av vurderingen i varemerkedirektivets fortale

Varemerkedirektivets fortale spesifiserer en rekke faktorer som har evne til å påvirke forvekslingsfare, som kalles «likelihood of confusion».¹⁹ Fortalen uttrykker bakgrunnen for vedtaket av rettsakten, og har dermed stor betydning for hvordan en skal forstå direktivets rettsregler:

«En spesifikk betingelse for beskyttelsen bør være, at der er risiko for forveksling, og bedømmelsen heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet (1), om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller

¹⁵ Protokoll 28 til EØS-avtalen

¹⁶ Lov av 27. nov. 1992 nr. 109 (EØS-loven)

¹⁷ Uttalelsene gjelder rettsenheten mellom forrige varemerkeloven (1961) og varemerkedirektivet fra 1988. Rettslitteraturen har ikke gitt dette skillet noen praktisk betydning for forveksling.

¹⁸ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 5

¹⁹ Varemerkeforordningens 8. betraktning

registrerede tegn, samt (2) hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og (3) mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.»²⁰ (min nummerering)

Helt innledende spesifiseres det at forvekslingsrisikoen avhenger av en lang rekke faktorer. Disse faktorene er (1) om det eldre varemærket er kjent på markedet fra før, (2) graden av innbyrdes likhet mellom eldre og yngre tegn, (3) og graden av innbyrdes likhet mellom varene eller tjenestene som det eldre og yngre merket brukes på.

Slik teksten er oppbygd, er disse faktorene ment til å tjene som eksempler og dermed ikke en uttømmende liste over relevante faktorer. Lignende eller andre faktorer kan trekkes inn dersom de virker inn på risikoen.²¹ Disse faktorene blir behandlet etterhvert i denne teksten.

3.3 Betydning av praksis fra EU-domstolen på anvendelse av varemerkedirektivet og varemerkeloven

EU-domstolen har avgjort et stort antall varemerkesaker - foreleggelsessaker, registreringssaker og harmoniseringssaker på grunnlag av varemerkedirektivet.²² EØS-avtalens art. 6 krever at de materielle bestemmelser i avtalen skal tolkes i samsvar med den EU-praksis på avtaletidspunktet. Det betyr at EU-praksis fra 1992 og framover i tid har vekt når f.eks. domstolene skal tolke varemerkedirektivets regler. Flere av EU-dommene har dreid seg om fortolkning av direktivets bestemmelser om forvekslingsrisiko, og generelle uttalelser er anvendt som læresetninger av generell betydning. Dette bekreftes av henvisninger til avgjørelser fra EU-domstolen.

En må her legge merke til at det er et overordnet hensyn til rettsenhet i den europeiske varemerkeretten, jf. varemerkedirektivets fortale og at direktivet er gitt med sikte på å harmonisere varemerkeretten i EU-landene.²³ Den samme målsetningen har EU-domstolen understreket i sin praksis.²⁴ Man så det ikke nødvendig å innføre en fullstendig harmonisering av medlemslandenes varemerkerett.²⁵ Selv om direktivet omhandler registreringssøknader og registrerte varemerker, er ikke alle spørsmål berørt på dette punkt.²⁶ Av dette følger at statene er gitt noe frihet.

Et aktuelt spørsmål er om hvor langt idealet om felleseuropeisk rettsenhet strekker seg i forvekslingsspørsmålet. En har så langt fått til felles lovgivning gjennom varemerkedirektivet, hvor bestemmelsen om «likelihood of confusion» er blitt gjennomført i en rekke land. Målet om rettsenhet gjennom felles rettsregler aktualiserer spørsmålet om hvor langt dette idealet strekker seg. For å sikte seg inn mot rettsenhet, kan det være tjenlig å markere hva

²⁰ C-102/07 Adidas AG v Marca mode premiss nr. 1 (forordningen siteres) [2008]

²¹ C-102/07 Adidas AG v Marca Mode premiss nr. 1

²² Ringnes s. 883

²³ Gielen / van Bomhard s xiii (13) , Concise European Trademark and Design Law [2011]

²⁴ C-273/00 Sieckman premiss 36 [2002]

²⁵ Lassen / Stenvik 2011 s. 30.

²⁶ Lassen / Stenvik 2011 s. 30.

som er innen og utenfor denne målsetningen. Det er en viktig forskjell mellom å ønske like europeiske rettsregler og å ønske at like varemerkesaker skal ha likt utfall uansett rettssystem.

Dette var en aktuell problemstilling i Patentstyret 2. avd. sak «No More Tangles».²⁷ Spørsmålet var her om andre nasjoners praksis på varemerkedirektivet kunne tillegges vekt; den eventuelle relevansen av at samme varemerke var godtatt registrert i et annet land. Den mest interessante uttalelsen i saken er skillet mellom rettsregler og skjønn. Det vil være tale om rettsstrid dersom domstolen tolker regelen i strid med direktivet og tilhørende praksis. Det må ta hensyn til målet om rettsenhet og legge samme rettslige normer til grunn. Rettsenheten krever ikke at hver forvekslings sak får samme resultat uavhengig av hvilket rettssystem som spørsmålet prøves i. En aksepterer at samme sak vil få ulike resultat fra land til land, til tross for gjennomgående rettsenhet i europeisk varemerkerett. «Det er ikke noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land...»²⁸ Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, også bekreftet i EU-rettens avgjørelse T-610/13 GREASECUTTER.²⁹ Hvert nasjonale rettssystem gis altså anledning til å utøve skjønn i tråd med sin gjeldende rett. Dette er en naturlig konsekvens av forvekslingsvurderingens særlige skjønnsmessige karakter. Skjønnsmarginene gir medlemsstatene «en viss grad av frihet til å tolke konvensjonen i tråd med egne forutsetninger.»³⁰ Enkelt saker få ulikt utfall i EU-landene. Dette er i samsvar med den forståelse som er lagt til grunn. Det avgjørende er at man har anvendt de samme rettsregler. Et illustrerende eksempel på målet om nasjonal skjønnsmargin i varemerkesaker er hvordan norsk domstol stiller seg til avgjørelser fra Office of Harmonisation of the Internal Market (OHIM). Dette er et EU organ som administrerer felleseuropeiske varemerker. En av hovedoppgavene er å administrere Varemerkeforordningen³¹ og et felles europeisk varemerkereregister som gir vern i EU og EØS-området. Høyesterett lot OHIM-praksis gå foran under henvisning til at spørsmålet har blitt avklart på felleseuropeisk basis. En tidligere Høyesterettsdom om spørsmålet fra 1998 måtte dermed vike. Lassen og Stenvik har stilt spørsmål om Høyesterett la for mye vekt på OHIM-praksisen i denne avgjørelsen.³² Det hender at Patentstyret 2. avd. kommer til et annet resultat i forvekslingsaker enn det OHIM har gjort for felleseuropeiske varemerker, uten at det fremstår som problematisk for rettsenheten.³³

²⁷ 2. avd sak nr. 6922 "NO MORE TANGLES" (NIR 2000 s. 293)

²⁸ Fra Patentstyrets avgjørelse som siteres av førstvoterende (enstemmig) i Rt-2002-391 (GOD MORGON). Det samme gjelder resultatene i forvekslings sakene, hvis vurderinger og konklusjoner er like skjønnspregede.

²⁹ Omtalt i KFIR-2015-93 avsnitt 30

³⁰ Skoghøy «Nasjonal skjønnsmargin etter EMK» Lov og Rett 04 / 2011

³¹ Samme materielle bestemmelser som i varemerkedirektivet. Ment som et supplement til de nasjonale systemer. Norge er formelt ikke bundet av denne.

³² Lassen / Stenvik s. 32.

³³ 2. avd. avgj. nr. 8042 «"TOUCHSMART»

3.4 Høyesteretts rettsavklarende rolle innenfor forvekslingsvurderingen og synspunkt på EU-praksis som rettskilde

Norske domstoler har full prøvingsrett innenfor varemerkesaker. Domstolene har mulighet til å prøve alle sider av Patentstyret og KFIRs avgjørelser. Dette skaper rettsikkerhet for søkere og tredjemenn.³⁴ I Rt. 2002 s. 891 (GOD MORGON) tok Høyesterett stilling til betydningen av varemerkedirektivets og EU-domstolen for norsk varemerkerett. Høyesterett kom til at vml. må tolkes i lys av varemerkedirektivets ordlyd. Denne tolkningen innebærer at en skal anvende de samme rettsreglene, hvilket er i tråd med målet om rettsenhet innenfor varemerkeretten.³⁵ GOD MORGON-dommen medførte en tydelig endring av Høyesteretts rettskildebruk i varemerkesaker. Praksis fra EU-domstolen blir nå ofte anvendt i varemerkesaker, og denne rettskildepraksisen har vært retningsgivende for Patentstyrets praksis i registreringssaker.³⁶ To tydelige eksempler på dette endrede rettskildebildet er Rt. 2005 s. 1601 (Gule sider) og Rt. 2008 s. 1268 (SØTT+SALT). Høyesterett bruker både varemerkedirektivet og EU-praksis som argumenter i prøvingen av varemerkerettslige spørsmål, inkludert vedrørende «risiko for forveksling».³⁷ Dette har styrket GOD MORGON-dommens prejudikatsverdi på dette punkt. Vml. skal også tolkes i lys av EU-domstolens praksis på varemerkedirektivet. Førstvoterende uttaler at det er «på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov», på side 396 i GOD MORGON. Han fant støtte for begrunnelsen i eldre høyesterettspraksis³⁸, forarbeidene³⁹ til endringsloven og registreringspraksis.⁴⁰

³⁴ Ringnes s. 873

³⁵ Ringnes s. 883

³⁶ Ringnes s. 887

³⁷ Rt. 2008 s. 1268 Søtt+Salt avsnitt 38 flg.

³⁸ Rt. 1997 s. 1954 (Løten-dommen) s. 1960

³⁹ Ot.prp. nr. 72(1991-1992) på s. 80 (Forarbeidene om harmonisering av Varemerkeloven av 1961 etter varemerkedirektivet)

⁴⁰ 2. avd sak nr. 6922 NO MORE TANGLES (NIR 2000 s. 293)

4. Gjennomgang av forvekslingsvurderingens utgangspunkt, vilkår - kriterier og oppbygning

4.1 Varemerkelovens § 4 - de bærende hensyn bak regelen

Næringsdrivende har krav på både enerett og fri konkurranse. Utfordringen er å balansere interessene, og gi vern til det eldre varemerke samt sikre det nye varemerket mulighet til å bygge et varemerke. Balanseringen spisser seg i spørsmålet om forvekslingsrisiko. Arbeidet med varemerkerett er en dynamisk prosess hvor retten til fri konkurranse utfordrer eneretten til varemerker. Balanseringen foretas både generelt og konkret på grunnlag av lovgivningen og avgjørelser i Patentstyret og domstolene. Forvekslingsrisiko kan viske ut eller «vanne ut» (eng. dilution) andre varemerkers blikkfang og innprenting på utilbørlig vis. Slike fremstøt kan bli karakterisert som usmakelige etterligninger av varemerker og illojal konkurranse.⁴¹ EU-domstolen har vektlagt direktivets formål når den har uttalt seg om hvordan bestemmelsen skal forstås.⁴² Direktivet er gitt med tanke på å fremme beskyttelsen av varemerkets funksjon.

Hovedfunksjonen til varemerket er å tjene som markør for produktets kommersielle opprinnelse. Grunnen til at det betegnes som hovedfunksjon, er at alle andre underfunksjoner til varemerket utledes fra denne markøren.⁴³ Kjentegnet og varemerkets oppgave er ikke å skille de forskjellige vareslagene fra hverandre, men å skille den ene virksomhets varer fra den annens.⁴⁵ Varemerket oppfattes som en kvalitetsgaranti og verktøy for kommunikasjon, særlig med henblikk på opprinnelse.

Det kommersielle opphavet svekkes ikke av at andre involveres i utvikling, innkjøp, distribusjon og omsetning. Varemerket skal garantere hvem som har kontroll over produksjonen av varen eller tjenesten, ikke hvem som har produsert den eller bistått på annet vis.⁴⁶ Den kommersielle opprinnelsen er altså en viktig markør for hvem som har risikoen for varen eller tjenesten.⁴⁷

Av denne grunn vil enhver forvekslingsvurdering ta utgangspunkt i det eldre varemerkets forutsetninger for å markere sin kommersielle opprinnelse. Varemerket kan gjerne tjene andre funksjoner, men i hvert fall skal den være en markør for dets kommersielle opprinnelse.⁴⁸ Lovregelen gjelder risiko for forveksling av varemerkets kommersielle opphav, i motsetning til forveksling av andre egenskaper med gjenstanden – f.eks. bruksområde, geografisk opphav, kvalitet, produksjonsår etc. Forvekslingsrisiko som angår annet enn den

⁴¹ Kocktvedgaard s.355 og s. 211

⁴² Hurlen s. 169

⁴³ C-278/08 BergSpechte premiss 31-33 [2010] (henviser til C-487/07 L'oreal & C-236/08 Google France)

⁴⁴ C-102/77 Hoffmann-La Roche & Co KG v. Centrafarm MBH premiss nr. 7. [1978]

⁴⁵ Lassen / Stenvik s. 341

⁴⁶ C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik v Ideal Standard*, premiss 37 [1994]

⁴⁷ Kerly s. 8

⁴⁸ Kerly s.7

kommersielle opprinnelsen, faller derfor utenfor virkeområdet til vml. § 4.⁴⁹ Det hele er et spørsmål om det finnes en rettslig relevant forvekslingsrisiko.⁵⁰ Noen er i stand til å forveksle hva som helst.⁵¹ Det kommersielle opphavet sammenfaller med den som har kontroll over varemerket, typisk den næringsdrivende som bruker varemerket og er angitt som innehaver i varemerkeregisteret.

Antagelser om økonomiske forbindelser kan oppfattes i flere situasjoner. F.eks. om produktene selges av samme foretak, konsernselskap, lisenstaker eller enerettshaver.⁵² Annen organisatorisk forbindelse kan også medføre risiko for forveksling. Leieproduksjon skjer i ikke ubetydelig omfang og produksjonssted er derfor av mindre betydning.

«Kjennetegn» er symbolet på kommersiell opprinnelse, jf. ovenfor. Spørsmålet om forvekslingsrisiko retter seg mot den situasjon at kjennetegnene eller varene er lignende, men ikke identiske samt at det eldre varemerke ikke er velkjent.⁵³ Med «identisk» menes i direktivet ikke bare kjennetegn som er helt likt, men også kjennetegn som skiller seg så lite fra det beskyttede varemerke at ulikhetene kan bli oversett av gjennomsnittsforbrukeren. «Risiko for forveksling» er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for at bestemmelsen i § 4 første ledd bokstav b skal komme til anvendelse. Dernest stilles det krav om at det yngre kjennetegnet «er identisk med eller ligner» det eldre – kjennetegnslighet, og at varene eller tjenestene er av samme slag – vareslagslighet.

Varemerkelovens § 4 gir vern mot at kunden tar feil av varemerket og dets opprinnelse og dermed av hvem man etterspør varer og tjenester fra. Det kjøpende publikum kan bli villedet, forvirret og dermed settes ute av stand til å skille det yngre varemerke fra det eldre. Dette krenker en sentral forutsetning for den kommersielle markedsplassen, fordi kundene skal til en hver tid ha tillit til hvilken næringsdrivende man kjøper varer og tjenester fra.

Vml. og forarbeidene angir to typer forvekslinger som begge griper inn i beskyttelsen av varens kommersielle opphav. Disse er:

Forvirring av kundene om hvilket varemerke de går til innkjøp av (direkte forveksling) eller hvem som står bak varemerket, f.eks. at de to varemerkene er fra samme økonomiske sammenslutning (indirekte forveksling).

Forvekslingsvurderingen deler varemerket inn i to deler som er viktige analytiske verktøy for å avklare spørsmålet. Varemerkets kjennetegn – dvs. symbolet som skal beskyttes mot etterligninger og vareslaget.

⁴⁹ T-48/06 Astex Therapeutics Ltd vs OHIM premiss 69 [2008]

⁵⁰ Lassen / Stenvik s. 312

⁵¹ Bryn s. 90-91 og Lassen s. 268

⁵² C-9/93 (Ideal HT) premiss 34, omtalt hos Bøggild/Stanstrup s.245-246 [1994]

⁵³ Lassen / Stenvik 2011, s.310

4.2 Egnet til å forveksle - vern mot forvekslingsrisiko

Stiftelse av rett til et varemerke innebærer at det etableres en eksklusiv bruksrett til et viss symbol på en viss gruppe varer eller tjenester. Et varemerke får beskyttelse mot forvekslingsrisiko så snart det har fått stiftet varemerkerettslig vern. Dette kan gjøres gjennom registrering og eller innarbeidelse ved bruk. Så snart man har fått registrert eller innarbeidet merket gjennom bruk, får man enerett på merket. Det innebærer at varemerket har beskyttelse mot at andre bruker samme eller lignende sammensetning av bokstaver og bilder i fremtiden. Forbudet mot forvekslingsrisiko rammer næringsvirksomhet som bruker for like ord- og bildekombinasjoner, uansett om den næringsdrivende har ment å etterligne eller ei.

Vml. § 2 inneholder en liste over hvilke former et varemerke kan inneha. De viktigste formene er 1) ord og ordforbindelser, 2) bokstaver og tall 3) figurer og avbildning og 4) varens form, utstyr eller innpakning. I tillegg kan man registrere musikalske komposisjoner. Hver av disse formene representerer en type kjennetegn. Kjennetegnet blir et varemerke så snart det knyttes til et vareslag.

Den vanligste typen er ordmerker – et kjennetegn som består utelukkende av bokstaver og ord uten noe spesifikt grafisk element.⁵⁴ Om bokstavene er store eller små, er ikke av betydning.⁵⁵ Disse typene kan kombineres med hverandre for å danne et såkalt kombinert merke - dvs. merke som består av både ord og figurer. Hvert varemerke må oppfylle et grunnleggende krav til særpreg og distinksjonsevne for å få stiftet vern gjennom registrering. Spørsmålet er hvordan et varemerke kan sies å ha særpreg eller distinksjonsevne. Vml. § 14 stiller krav om særpreg, mens § 2 stiller krav om distinktivitet. En skiller ikke skarpt mellom begrepene særpreg og distinktivitet i norsk varemerkerett.⁵⁶ Begrepene har til hensikt å beskrive samme fenomen.

Vml. § 2 stiller kravet om distinksjonsevne: «Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å **skille** en virksomhets varer eller tjenester fra andres,» (min utheving)

4.3 Omsetningskretsen og kundepsykologi – vurderingens primære synsvinkel

Vurdering av forvekslingsrisiko er en juridisk vurdering av de to varemerkene helhetsinntrykk.⁵⁷ Dommeren eller medlemmet av Patentstyret bruker faktorene som instrument for å vurdere forvekslingsrisikoen etter lovens kriterium. En slår ikke fast en objektiv forvekslingsrisiko i en psykologisk-vitenskapelig sammenheng. Vurderingen retter seg mot om rettsanvender ser en forvekslingsrisiko mellom de to varemerkene ut fra sin subjektive oppfatning. Denne subjektive oppfatning skal ta utgangspunkt i omsetningskretsen. Dette er et spørsmål om hvilken kundekrets som skal legges til grunn rent psykologisk i vurderingen.

⁵⁴ T-211/03 Faber premiss 33 [2005] og T-353/04 Curon premiss 74 [2007]

⁵⁵ T-66/11 Babidu premiss 57 [2013]

⁵⁶ Lassen s. 20 [1997]

⁵⁷ Koktvedgaard s. 178

Vurderingen krever at rettsanvender igangsetter en psykologisk prosess hvor han opplever merket og gjetter seg frem til hvordan kundegruppen hypotetisk sett vil reagere, på bakgrunn av kjøpsituasjonen.⁵⁸

Det er viktig å merke seg at rettsanvender ikke skal ta utgangspunkt i noen objektive data om hvordan det kjøpende publikum har reagert i markedsundersøkelser o.l. Bruk av slike empiriske data har blitt møtt med skepsis fordi det er tvil om dataenes kvalitet.⁵⁹ En av svakhetene med både spørreundersøkelser og forvekslingsvurderinger er at varemerkene blir revet ut av sitt naturlige miljø.⁶⁰ Den enkelte kundens handlemåte er karakterisert som uvesentlig på grunn av forbrukermassens størrelse.⁶¹ Spesielt gjelder dette varer som har nesten hele befolkningen som kjøperkrets (mat, såpe mv.) Slike store kundegrupper opptreden vil være vanskelig å forutsi. Den gjennomgående mangelen på objektive data karakteriserer denne sammenligningsprosessen. Av denne grunn er den kalt utpreget subjektiv og forvekslingsvurderingens svakeste ledd.⁶² Svakheten beror på flere forhold. Det er påpekt at rettsanvender vil bli preget av sine egne personlige erfaringer med merket.

I og med at visse kunder er i stand til å forveksle nesten hva som helst, så må rettsanvender gjør seg opp en mening om hvem den tenkelige forvekslingsrisikoen vil gjelde for. I Rt. 1998 s.1988 bruker Høyesterett begrepet «ikke ubetydelig del av omsetningskretsen» som referanseramme. Det er dermed tale om en relativ størrelse.

I EU-retten har en valgt en annerledes formulering som reflekterer et noe annet syn. Det er av avgjørende vekt om omsetningskretsen – kundekretsen – kan komme til å ta feil av eller på annen måte bringes i villfarelse med hensyn til varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse, jf. Canon premiss 26⁶³.

Varemerkedirektivet anvender formuleringen «the part of the public» og EU-domstolen bruker konsekvent «average consumer» - *gjennomsnittsforbrukeren*. Forståelsen av loven sammenfaller med direktivet.

Kundegruppen vil kunne eksponeres for forvekslingsrisiko i det daglige omsetningsliv. Det er denne krets som danner utgangspunkt for rettsanvenders vurdering. Om dette heter det i KFIR: «Gjennomsnittsforbrukeren vil være både alminnelige sluttbrukere som kjøpere av produktene og profesjonelle næringsdrivende som salgsledd.»⁶⁴

En skal prøve å tenke seg til hvordan kundene hypotetisk sett vil reagere i kjøpsituasjonen. Man tar utgangspunkt i en gjennomsnittsforbruker som er alminnelig opplyst og informert.⁶⁵

⁵⁸ Lassen s. 265 & s.333 [1997], Kockvedgaard s. 176

⁵⁹ Kockvedgaard. s. 179 og Lassen s. 268 om manglende dokumentasjon

⁶⁰ Kockvedgaard s. 50

⁶¹ Kockvedgaard s. 176

⁶² Andreassen s. 294

⁶³ C-39/97 Canon [1998]

⁶⁴ KFIR-2015-107 INTEL CORE 2 VPRO INSIDE avsnitt 16

⁶⁵ C-210/96 Gut Springenheide GmbH premiss 35 og 46 [1998]

En forutsetter at de ikke kan se begge merkene samtidig. Vurderingen av forvekslingsrisiko er i prinsippet hypotetisk, fordi rettsanvender skal ta stilling til risikoen for hva som kommer til å skje i framtiden. Dette i kontrast til de mange objektive vurderinger av hendelser som foretas i andre rettsdisiplin.

Hvor stor risikoen er, kan belyses av inntrufne tilfeller, men innestår ikke for holdbarheten. Det er ingen tradisjon for å legge frem forklaringer fra kunder som har forvekslet varene o.l. Rettsanvender er altså overlatt til å foreta sine egne skjønnsmessige vurderinger av risikoen.

Hver sak innbyr i varierende grad til å legge merke til hvor varene blir solgt og hvordan det kjøpende publikum opptrer ved kjøp av slike varer.⁶⁶ Kundene utviser alt fra den «totale mangel på oppmerksomhet (forbrukerkjøp fra knappenåler) til den omhyggelige granskning av produktet (konsertpianistens flygelkjøp)». ⁶⁷ Det er spørsmål om kundens kjøpsatferd. Atferden kan påvirkes av kundens varekyndighet (innkjøp pga. jobb eller privat, kunnskap til merker), oppmerksomhet (tidsbruk, penger), interesse overfor vareslagets kommersielle opprinnelse (f.eks. renomme, historie, produksjonsmetode).⁶⁸ Forvekslingsrisikoen kan reduseres i takt med hvor stor merkebevissthet det er innen vareslaget.

Oppmerksomheten vil variere ut fra hvilken varetype det er tale om.⁶⁹ Kjøpegruppen vil være mer selektiv når det gjelder dyrere produkter, men dette er ikke alltid tilfelle. Et eksempel på dette er Teeni dommen hvor det ble slått fast høy merkebevissthet rundt brusmerker blant barn og unge.⁷⁰

Vml. gir ikke automatisk beskyttelse mot at kunden assosierer det yngre varemerket med det eldre. At man assosierer et varemerke med et annet er ikke tilstrekkelig for å konstatere forvekslingsrisiko.⁷¹ Dette kan likevel være relevant for tilfeller hvor forvekslingsrisikoen kan være indirekte. En vurderer indirekte forvekslingsrisiko i tilfeller hvor kjennetegnsligheten kan lede omsetningskretsen til å tro at det finnes et kommersielt fellesskap mellom yngre og eldre varemerke.

Et aktuelt spørsmål til dette begrepet er hvordan rettsanvender skal kunne vurdere kundegrupper som er sammensatte – dvs. at varene tiltrekker seg flere omsetningskretser, f.eks. både forbrukere og yrkesutøvende. Kundene har stort sett varierende kunnskapsnivå og oppmerksomhet knyttet til varer og tjenesters kommersielle opprinnelse. I følge forarbeidene så er det tilstrekkelig at risikoen løper for en «ikke ubetydelig del av denne». Denne mengden er ikke veldig spesifikk, hverken bred eller smal. Trolig er det opp til

⁶⁶ Lassen s. 332 [1997]

⁶⁷ Lassen s. 265 [1997]

⁶⁸ Lassen s. 265 [1997]

⁶⁹ C-361/04 P Ruiz-Picasso and Others v OHIM premiss 38 [2006]

⁷⁰ Rt. 1971 s. 962, Teeni Teem

⁷¹ C-251/95, Sabel v Puma premiss 26 [1997]

rettsanvender å vurdere hva som overskrider «ikke ubetydelig» del i den konkrete saken. Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma [2007].⁷²

En korrekt vurdering legger til grunn at kundegruppen ikke har mulighet til å sammenligne de to varemerkene side om side.⁷³ I tillegg må man merke seg kundens begrensede oppmerksomhet og evne til å erindre tegnenes detaljeringsgrad.⁷⁴

Et annet moment er hvor lang tid kunden bruker på å bestemme om han vil kjøpe produktet eller ei. Jo lengre tid han befinner seg i det avgjørende øyeblikk, desto større sjanse er det for at han tar seg tid til å oppfatte et mer komplett bilde av merkets helhet. Dette kan gi utslag i at et mer fullstendig bilde av helheten kan legge seg i hans erindring. Spesielt i situasjoner hvor kundekretsen har alltid begrenset med tid, må det antakelig måtte kreves større forskjell mellom merkene enn ellers.

Kjøpssituasjonen er annerledes enn den rettsanvender befinner seg i.⁷⁵ Dette fordi forvekslingslæren bygges på hypotese om kjøpssituasjonen. Her er det viktig å merke seg følgende poeng - rettsanvender skal vurdere om han tror at kundekretsen kommer til å ta feil av dem i kjøpssituasjonen etter en helhetsvurdering.

Noe av hensikten med den hypotetiske vurderingens bredde, er at den skal gjøre rettsanvender oppmerksom på å fange opp kundenes normalfeil.⁷⁶ Bakgrunnsmomentene henger tett med begrepene. Vurderingen av om kjøperkretsen kan risikere å forveksle to varemerker er forbundet med vansker, jf. hva som er beskrevet tidligere.⁷⁷

Forvekslingsvurderingen aktualiserer to underproblemstillinger som omhandler tidspunktet for vurderingen.

1. Hvilken tidsperiode skal en legge forvekslingsvurderingen til? F.eks. ved registrering av varemerke eller domstidspunktet.
2. Hvilke situasjoner er det en skal se for seg at forvekslingsrisikoen aktualiserer seg? Kan markedsføring? I kjøpsprosessen? Etter kjøp?

Rettspraksis har slått fast at en skal bedømme forvekslingsrisikoen på det tidspunktet det yngre kjennetegnet ble brukt. I juridisk litteratur karakteriseres det slik:

⁷² Sitert blant annet i KFIR-2013-25 FLORADIX - FLORADUO
⁷³ T-388/00 Institut für Lernsysteme GmbH v OHIM, premiss 76 [2002]
⁷⁴ Lassen [1997] s. 265
⁷⁵ Lassen s. 333
⁷⁶ Kokvedtgaard s. 210
⁷⁷ Lassen s. 333

“Likelihood of confusion must be assessed at the time when the use of the allegedly infringing sign started. If a sign is found to be infringing, it is appropriate to order cessation of the use of the sign, unless the trade mark has lost its distinctive character in consequence of acts or inactivity of the proprietor. C-145/05, Levi Strauss/Casucci.”⁷⁸

Kjøpet kan foregå via internet, butikker, postordre eller telefon.⁷⁹ Underretten karakteriserer kjøpsituasjonen slik i en avgjørelse:

“The relevant time at which confusion should be addressed in oppositions is when the consumer prepares to make the choice between different goods or services within the category for which the mark is registered.”⁸⁰

Det er ikke gitt noe praktisk skille hva gjelder spørsmålet om kunden er innstilt på å kjøpe produktet forut for forvekslingen. Kundene kan både være potensielle og faktiske.⁸¹

En raritet er at forvekslingsrisiko kan oppstå etter at kjøpet er gjennomført. Her er hovedpoenget at produktet i seg selv kan skape forvekslingsrisiko for andre potensielle kunder. Kerly omtaler dette i tilknytning til C-206/01 Arsenal v Reed [2002]: «Although again very rarely relevant in relation to an assessment under s 5. 2() rather than infringement under s.10 (2), a likelihood of confusion that may occur after the point of sale can be taken into account, provided it would arise from the use of the mark being applied for. A trade mark continues to identify origin even after sale. “⁸²

4.4 Forvekslingsvurderingens oppbygning

Den enkelte forvekslingsvurderingen er bygd opp etter en grunnstruktur utviklet gjennom lovgivning og rettspraksis – på basis av EU-direktivet, EU-domstolen, norsk lovgivning, rettspraksis og Patentstyrets avgjørelser. Med noen variasjoner nyttes dette mønsteret.

For å få medhold i en sak om forvekslingsrisiko, må samtlige vilkår i vml. § 4 være oppfylt.⁸³ EU-domstolen har etablert en fast struktur på hvordan regelen om forvekslingsrisiko blir presentert i sine avgjørelser.⁸⁴

1. EU-domstolen starter drøftelsen med å fastslå at beskyttelse av varemerket er knyttet til forvekslingsfare.

⁷⁸ Waelde; Laurie et al. s. 653

⁷⁹ OHIM The Manual concerning Opposition – Part 2 Chapter 2A s. 13

⁸⁰ T-185/02 Picasso v Ohim premiss 59 [2004]

⁸¹ OHIM The Manual concerning Opposition – Part 2 Chapter 2A s. 14

⁸² Omtalt i Kerly s. 315

⁸³ A User's Guide to Trade Marks and Passing Off, Caddick & Longstaff p. 244

⁸⁴ Frassi s. 438

2. Domstolen fortsetter med å fastslå at forvekslingsrisikoen krever en helhetsvurdering som tar utgangspunkt i de konkrete faktorene i den foreliggende saken (med faktorene må forstås de momenter som har relevans for forvekslingsrisiko – både generelt og spesifikt for saken).⁸⁵

3. Det presiseres så at helhetsvurderingen innebærer en gjensidig avhengighet mellom faktorene. Spesielt gjelder dette likhetsgraden mellom kjennetegnene og de foreliggende produktene eller tjenestene (kalt ”kombinasjonseffekten”⁸⁶).

4. Til slutt blir det forklart at gjennomsnittsforsbrukernes oppfatning har en bestemmende innflytelse på helhetsvurderingen av forvekslingsrisiko. Med gjennomsnittsforsbrukeren må det her forstås den som vanligvis kjøper slike produkter eller tjenester som i den konkrete saken. Forbrukere er oftest utgangspunktet, dvs. en person som kjøper produkter eller tjenester til privat bruk.

Rent pedagogisk er det viktig å presisere hva en skal vurdere hvor. Til tross for at vurderingen er sammensatt og til dels glir over i hverandre, vil må man måtte behandle de sentrale vilkårene hver for seg. For det første stiller man spørsmål om det foreligger kjennetegnslighet. Hvis «ja», og med hvilken styrke? For det andre stiller man spørsmål om det foreligger vareslagslikhet. Hvis «ja», i hvilken grad? Vareslagslikhet og kjennetegnslighet er kalt de to viktigste faktorene i helhetsvurderingen av forvekslingsrisiko.⁸⁷

Det er viktig å understreke at forvekslingsvurderingen inneholder totalt tre underliggende helhetsvurderinger:

Første helhetsvurdering: Foreligger det vareslagslikhet?

Andre helhetsvurdering: Foreligger det kjennetegnslighet? (temaet som omtales nå)

Tredje og endelige helhetsvurdering: Foreligger det forvekslingsrisiko med utgangspunkt i vareslags-, kjennetegnslighet og kundegruppens sammensetning?

Dette mønsteret fikk tilslutning av underretten i EU i T-434/07 - Volvo Trademark v. OHIM – SOLVO [2009]. Dommen understreker at sammenligning av likhetene og helhetsvurderingen av forvekslingsrisikoen er separate vurderinger. Samtidig er dette et samvirke hvor vurderingene får konsekvenser for hverandre. Hvis en f.eks. finner likhet mellom kjennetegn og vareslagene i sammenligningen, vil i neste omgang brukes i den avsluttende helhetsvurderingen.

⁸⁵ I nordisk litteratur er det sagt at effektiv varemerkebeskyttelse avhenger av en bred forvekslingsvurdering. F.eks Koktvedgaard s. 210

⁸⁶ Lassen / Stenvik s. 311

⁸⁷ Bøggild / Staunstrup s. 246

4.5 Vurdering av vareslagslikhet

Rettsanvender starter vurdering av forvekslingsrisiko med å studere om det eksisterer vareslagslikhet mellom partenes to varemerker.⁸⁸

Viktige analytiske kriterier vil være varenes anvendelseområde, om varene konkurrerer med hverandre eller supplerer hverandre.⁸⁹ Visse vareslag har sterkt særpreg som influerer forvekslingsrisikoen.⁹⁰

Om varene er i samme eller forskjellig klasse, skal ikke ha innvirkning på rettsanvenders vurdering av vareslagslikhet. Vareklassene brukes i forvaltningen av varemerkeregistre, men har rettslig sett begrenset rekkevidde. En skal helt konkret vurdere om varene er like. Vareklassene brukes likevel som moment i likhetsvurderingen fra tid til annen.⁹¹ Det en finner i sammenligning av vareslagene, vil påvirke den videre vurderingen av forvekslingsrisiko. Graden av vareslagslikhet vil legge føringer for etterfølgende sammenligning av kjennetegnslikheten. Dersom vareslaget er identiske, vil det tale for å gjøre sammenligning av kjennetegnslikhet streng jf. Rt. 2008 s. 1268 («Pascal søtt & salt») dommens avsnitt 50.⁹² Med streng forstås at «det[må] kreves en større grad av forskjell mellom de to varemerkene[sine kjennetegn]for disse tjenestene enn om vareslagslikheten var av mer perifer karakter.»⁹³ Varetypen må tas i betraktning fordi den har betydning for merkebevisstheten på området.⁹⁴

Inntrykket etter gjennomgang Patentstyret 2. avd. avgjørelser 2009-2013 er at spørsmålet om det finnes vareslagslikhet blir sjeldent viet like mye oppmerksomhet som kjennetegnslikheten – både hva gjelder hyppighet og kompleksitet av de juridiske drøftelsene. Dette synes å være tilfellet for EU-domstolens også.⁹⁵

4.6 Vareslagslikhet og kjennetegnslikhet; momenter eller kumulative vilkår?

Spørsmålet er om vareslags- og kjennetegnslikhet er obligatorisk vilkår for forvekslingsrisiko. Det vil si om en kan konstatere forvekslingsrisiko til tross at en av likhetene er totalt fraværende i den konkrete saken.

⁸⁸ Lassens. 290 [1997]

⁸⁹ Bøggild / Staunstrup s. 353

⁹⁰ Lassen / Stenvik s. 312

⁹¹ Bøggild / Staunstrup s. 253

⁹² KFIR-2013-27 PICATO – FIDATO [2013]

⁹³ KFIR-2015-88 HOUSEBOOK FACEBOOK avsnitt 15

⁹⁴ Lassen [1997] s. 269

⁹⁵ Bøggild / Staunstrup s. 246

Målet med begge vurderingene er å gi svar på spørsmålet om forvekslingsrisiko. I denne sammenheng er forekomst av både vareslagslikhet og kjennetegnslighet av stor betydning⁹⁶, da dette aktiviserer kombinasjonseffekten.

I utgangspunktet var det antatt at forvekslingsrisikoen oppstod på grunnlag av at varemerkene har likhet både innen vareslagene og kjennetegnene.⁹⁷ Disse likhetene må alltid vurderes.⁹⁸ Det er vanskelig å se for seg en forvekslingsvurdering som ikke tar stilling til disse to likhetene. Hovedspørsmålet er om det her foreligger samlet sett en forvekslingsrisiko ut fra en «helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt.»⁹⁹

Dersom man finner både vareslagslikhet og kjennetegnslighet, vil de kunne sammen skape forveksling på grunnlag av at likhetene kombineres.¹⁰⁰ Kombinasjonseffekten kan best beskrives som en vekselvirkning mellom kjennetegn- og vareslagslikhet hvor det er gjensidig påvirkning. Det vanligste eksempelet er at høy kjennetegnslighet kan veie opp for liten vareslagslikhet. Det vil si at en kan konstatere forvekslingsrisiko selv om en av likhetene er liten. Dette forutsetter imidlertid at den andre likheten har tilstrekkelig effekt på kundegruppen, gjerne sammen med andre momenter som lav merkebevissthet osv. Her aktualiseres altså indirekte forvekslingsrisiko.

Vareslagslikhetskriteriet er tydelig utelatt i bestemmelsen om Kodak-vern av velkjente varemerker etter vml. § 4 (2). Dette gjelder varemerker/kjennetegn som er særlig innarbeidet og er blitt velkjente varemerkenavn. Kodakvernet stiller krav om "urimelig utnyttelse ... eller skade..." Krenkelse krever hverken forvekslingsrisiko eller vareslagslikhet.

Ved lovendring i 2010 ble kravet om vareslagslikhet omformulert. I tidligere lov fremgikk kravet klarere. § 6 i loven fra 1961 lød: «Varekjennetegn anses i denne lov bare egnet til å forveksles **hvis** de gjelder varer av samme eller lignende slag.»

Bestemmelsen i den nye loven er ikke like kategorisk som tidligere fordi det ikke lenger er et eksplisitt imperativ om at vareslagslikhet *må* foreligge: § 4 (1) «ingen [...] kan bruke: (b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket **for varer eller tjenester av samme eller lignende slag**, såfremt det er risiko for forveksling» (min utheving).

Til tross for at det klare imperativet mangler, blir vareslagslikhet nevnt på samme vis som kjennetegnslighet. Det er i forarbeidene slått fast at overgangen fra vml. fra 1961 til 2010 ikke har representert noe materiell endring for forvekslingsvurderingen.

⁹⁶ Lassen s. 269 [1997]

⁹⁷ 2. avd. avgjørelse NIR 2001 s. 284 McMOON, omtalt av Stenvik i Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og -metoder [2002] s. 556

⁹⁸ Lassen [1997] s. 256-257

⁹⁹ F.eks. KFIR-2014-69 BOSCO

¹⁰⁰ Lassen s. 256 [1997]

Dersom det var meningen å fjerne kravet til vareslagslikhet, kunne man like gjerne utelatt å nevne det i bestemmelsen. Denne løsningen ble valgt i Kodak-bestemmelsen vml. § 4 (2):
«(1) ingen [...] kan bruke:
(2) tegn som er identisk med eller ligner varemerket [...] såfremt det er risiko for forveksling.».

Dersom en skal tolke varemerkelovens bestemmelse slik at vareslagslikhet er et vilkår, vil det kunne ha den følge at en annen næringsdrivende har anledning til å bruke andres kjennetegn på markedet, så lenge det ikke er Kodak-vern eller vareslagslikhet. Dette gjelder imidlertid kun for varemerkerettens rekkevidde. Slik etterligning vil kunne rammes av andre bestemmelser i markedsføringsloven.

Oppsummert så fremgår ikke vareslagslikhet som en klar betingelse slik som det gjorde i forrige loven. Rettspraksis gir nærmere veiledning av hvordan vareslagslikheten skal forstås. I Rt. 2008 s. 1268 (Søtt + Salt) omtalte vurderingen av “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 (kjennetegnslikhet) og likhet i de varer eller tjenester merkene brukes for (vareslagslikhet) er de sentrale momenter. Det kan være grunn til å stille spørsmål om Høyesterett mente at disse var momenter i en helhetsvurdering som alternativt kan veie opp for hverandre i motsetning til å være kumulative vilkår.

I Stenviks oppsummering av utviklingen i norsk Immaterialrett fra tidsrommet 2008 til 2010, blir Søtt + Salt dommen viet oppmerksomhet først og fremst for å slå fast etablerte prinsipper på en pedagogisk måte. Stenvik konkluderer med at Søtt+Salt-avgjørelsen ikke har noe nytt.¹⁰¹

Begge de voterende dommerne i Søtt+Salt bruker den tradisjonelle strukturen med sammenligning av vareslag- og kjennetegnslikhet i første del av begrunnelsen, for så å diskutere forvekslingsrisikoen avslutningsvis. Det er på dette området ikke et avvik fra tidligere rettsavgjørelser. Dersom sammenligningen bare var et moment, ville man kanskje forvente at det ble anvendt en annen løser struktur slik en gjør i andre helhetsvurderinger.

Nyere avgjørelser fra EU-domstolen fastslår at kjennetegnslikhet er et vilkår for forvekslingsrisiko:¹⁰² «Similarity of the marks in question is [...] a necessary condition for it to be found that there is a likelihood of confusion for the purposes of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009.»¹⁰³ «Necessary condition» er slik jeg tolker det å anse som et vilkår snarere enn et moment.

¹⁰¹ Stenvik [2010] Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2008-2010 (NIR-2010-521)

¹⁰² C-558/12 P - OHIM v riha WeserGold Getränke avsnitt 44 [2014]

¹⁰³ Varemerkedirektivets bestemmelse som svarer til varemerkelovens § 4 bokstav b

Den første avgjørelsen som tok stilling til både kjennetegns- og vareslagslikhet som vilkår for forvekslingsrisiko var MGM mot Canon [1998]. Spørsmålet i saken var om filmselskapet MGM kunne få registrert varemerket «Cannon» på tross av det tyske varemerkeregisteret allerede hadde «Canon» som et varemerke på kamera og filmprojektorer. Domstolen fastslår at selv i tilfeller hvor det er kjennetegnslikhet mellom et yngre varemerke og et eldre varemerke med «highly distinctive character», er det fortsatt nødvendig å finne bevis for likhet «similarity between the goods or services covered» (premiss 22).

Etterfølgende EU-praksis har støttet opp om dette, avgjørelsen T-321/07 Lufthansa AirPlus fastslår at kjennetegnslikhet og vareslagslikhet er kumulative vilkår for forvekslingsrisiko. Underretten bygger opp under denne påstanden med å henvise til en rekke dommer fra EU-domstolen. Det må konstateres en viss grad av både vareslags- og kjennetegnslikhet.¹⁰⁴ Rettsanvender er her overlatt til å foreta to skjønsmessige sammenligninger av de konkurrerende varemerkene. Resultatet skal brukes i den endelige vurdering av forvekslingsrisiko.

Dette følger også av metoden til EU-domstolen i C-106/03 Vedral. Innledningsvis så konstaterer domstolen at det ikke er tilstrekkelig kjennetegnslikhet mellom HUBERT (i stavskrift og med tegning av en kokk) og ordmerket SAINT-HUBERT. Mangelen på kjennetegnslikhet utelukket tilstedeværelsen av forvekslingsrisiko i denne saken. Dette fikk også følger for vurdering av eventuell vareslagslikhet. Domstolen uttalte at slik mangel på kjennetegnslikhet gjorde det ikke nødvendig å undersøke eventuell vareslagslikhet.

I Kjennetegnsrett (2011) bemerker Stenvik at det kreves en viss grad av kjennetegns- og vareslagslikhet utfra formuleringen av direktivet.¹⁰⁵ Likevel understreker han at vareslagslikhet, kjennetegnslikhet og forvekslingsrisiko ikke er tre separate vilkår.¹⁰⁶ Å anse dem som separate vilkår vil føre fokuset vekk fra den interne vekselvirkningen. Stenvik understreker at minimumskravet brukes til å grovsortere tilfeller uten relevant forvekslingsrisiko. I følge side 311, er det «tale om bare ett hovedkrav – risiko for forveksling, og at kjennetegnslikhet og vareslagslikhet inngår som elementer i forvekselbarhetsvurderingen. Det reelle poenget, som ikke framgår av den norske lovteksten – er at kjennetegnslikhet og vareslagslikhet ikke skal bedømmes isolert, men er en del av vurderingen av om risiko for forveksling foreligger.»

¹⁰⁴ F.eks. C-106/03 (Hubert) [2004], omtalt PS-2003-7115 i og Bøggild/Stanstrup s. 246

¹⁰⁵ Lassen / Stenvik s. 312 [2011]

¹⁰⁶ Lassen / Stenvik s. 311 [2011]

5. Gjennomgang av kjennetegnslikhet «egnet til å forveksle»

Forvekslingsvurdering tar stilling til et juridisk spørsmål ut fra en skjønnsmessig vurdering. Selv om vurderingen baseres på et utvalg av den varemerketekniske terminologi og analytiske perspektiver, så er den ikke en varemerkefaglig drøftelse. Den faglige, tekniske vurderingen spiller en adskillig mindre rolle i den juridiske forvekslingsvurderingen, sammenlignet med f.eks. kravet til nyhet i patentsaker.¹⁰⁷

For å kunne starte sammenligningen av kjennetegnene, må rettsanvender først foreta en helt grunnleggende vurdering av de to varemerkene. Rettsanvender skal her undersøke hvilke sanser som blir stimulert av de to kjennetegnene.

Disse deles inn i tre kategorier: Synsintrykk, lydinntrykk og idémessige inntrykk.¹⁰⁸

Det er antatt at kjennetegn i forskjellige former, påvirker kundene på ulikt vis gjennom påvirkning av sansene. Dersom kjennetegnene stimulerer på forskjellig vis, vil kundene ha bedre forutsetninger for å holde varemerkene adskilt fra hverandre.

PUMA dommen etablerer to grunnleggende prinsipper for sammenligning:¹⁰⁹

1. Likhetsvurderingen skal baseres på en "global appreciation" av begge kjennetegn, dvs. en helhetsvurdering ut fra utseende, lyd og konsept.
2. Elementer som er "distinctive" og "dominant" i kjennetegnene, er "in particular" viktig for likhetsvurderingen.

Kort innebærer disse to grunnleggende prinsippene at en skal sammenligne kjennetegnene ut fra helheten.¹¹⁰ Denne helheten vil typisk være resultatet av at en eller flere av bestanddelene er «distinctive» og «dominant».

5.1 Prinsippet om «global appreciation» av kjennetegnene

Kjennetegnenes eventuelle likhet skal vurderes ved å sammenligne dem visuelt, fonetisk og begrepsmessig.¹¹¹ Dette konstateres i EU-domstolens praksis bl.a. Seven for All Mankind-dommen.¹¹² Momentene er:

- 1) Deres grad av visuell likhet (likheten av synsmessig helhetsinntrykk).
- 2) Deres grad av fonetisk likhet de har (likheten av lydmessig helhetsinntrykk).
- 3) deres grad av begrepsmessig likhet (likheten av helhetsinntrykket som virker på omsetningskretsens ideassosiasjon som merkets betydningsinnhold gir).

¹⁰⁷ Koftvedgaard s. 178

¹⁰⁸ Disse vilkårene er også omtalt som Puma-vilkårene etter EU-dommen C-251/95 med samme navn.

¹⁰⁹ C-251/95 Puma Sabel

¹¹⁰ Michael / Norris s.60

¹¹¹ Samme kriterier som i Puma-dommen, Patentstyret og Høyesterett referer hyppig til disse

¹¹² C-655/11 P Seven for all mankind LLC v OHIM [2013]

Rettsanvender skal ta stilling til om merkene etterlater et likt eller ulikt helhetsinntrykk ut fra disse tre typene likhet.¹¹³ Det finnes tilfeller hvor rettsanvender har utelatt å nedtegne vurderingen av alle relevante likhetene. I sak for Borgarting Lagmannsrett var dette tilfelle. Ved spørsmålet om forvekslingsrisikoen til varemerkene METOZOC og SELO-ZOK, drøfter lagmannsretten bare synsinntrykket. Dommens premisser drøfter ikke likheten av varemerkene uttale eller begrepsmessig betydning av kjennetegnene.¹¹⁴

Likhet oppstår på grunnlag av at kjennetegnenes bestanddeler er delvis eller helt identiske. Dette innebærer at en eller flere bestanddeler overlapper hverandre, jf. T-6/01, Matratzen premiss 30 og T-281/07 BLUE premiss 26. En skal undersøke om det finnes innbyrdes likhet mellom varemerkene helhetsinntrykk, dvs. varemerkene slik de fremstår helhetlig. Gjennomsnittsforbrukeren oppfatter varemerket vanligvis som en enhet som markerer den kommersielle opprinnelsen, fordi han ikke undersøker alle detaljene med kjennetegnet (jf. bl.a. Puma premiss 237). Likhetene behøver dermed ikke å være i detaljene. Denne likheten kan likevel jevnes ut av forskjeller. Det sentrale er om disse forskjellene endrer helhetsinntrykket så mye at bestanddelene ikke lenger reproducerer hverandre. For forvekslingsvurderingens vedkommende, er det sentrale om det er helhetlig likhet mellom de to kjennetegnene på et eller flere nivå. Dette omtales som helhetsgrunnsetningen. Det motsatte er det forlatte synspunktet likhetsgrunnsetningen. Der måler man antall likheter med antall forskjeller innenfor de tre nivåene (visuelt, fonetisk og konseptuelt). Forskjellen mellom de to tilnærmingene er her helhetsgrunnsetningens oppmerksomhet rettet mot om det er forskjell mellom kjennetegnenes helhetsinntrykk. En må ta høyde for at det er kundegruppen som skal skille mellom dem, og likhetsvurderingen må derfor gjøres på deres premisser, slik at kundekretsen vil oppfatte kjennetegnene som forskjellige.¹¹⁵

De to varemerkene må ikke ha identitet/likhet på alle tre nivåene - utseende, fonetisk og konseptuelt. I følge en teori er det tilstrekkelig at visuell eller fonetisk likhet skaper likhet.¹¹⁶ Generaladvokaten i Sa Sadas saken fremhever at likhetene er alternative ved å bruke ordlyden «or».¹¹⁷

Slik sett er likhetsvurderingen en helhetsvurdering av hvordan kjennetegnet fremstår og skaper forestillingsbildet. Dette synspunktet har fått tilslutning av EU-praksis. Underretten fastslår følgende i T-434/07 Volvo Solvo: «If there is similarity on only one of the three levels, then the signs are similar (judgment of 02/12/2009, T-434/07, 'Volvo', para. 50-53). Whether the signs are sufficiently similar to lead to a likelihood of confusion must be dealt with in another section of the decision ('The Global Assessment') and not in the section dealing with the comparison of the signs. »

¹¹³ C-291/00 S.A. Società LTJ Diffusion v Sa Sadas, OPINION OF ADVOCATE GENERAL [2002]

¹¹⁴ Borgarting lagmannsrett, dom av 13. mai 2002. Høyesterett behandlet ikke dette spørsmålet i ankeomgangen grunnet forlik.

¹¹⁵ T 6/01 Matratzen Concord v OHIM premiss 30 [2002]

¹¹⁶ Lassen s. 343 [1997]

¹¹⁷ Lassen s. 343 [1997]

I og med at det er tilstrekkelig med likhet på et nivå, kan en spørre hva som skiller tilfeller med lav kjennetegnslikhet fra ingen kjennetegnslikhet. Lassen skriver i sin bok (1997) «Å gi en helt generell og noenlunde uttømmende regel om hvor stor ulikhet det må være mellom kjennetegnene for at man skal kunne si at kjennetegnslikhet ikke foreligger, er allerede av denne grunn umulig. Avgjørelsene må alltid bero på en helhetsvurdering. De vil derfor også alltid måtte være i utpreget grad forankret i de faktiske omstendighetene i den enkelte sak.»¹¹⁸ I hvert fall må det finnes såpass grad av likhet at det aktualiserer forvekslingsfare. I følge OHIMs interne instruks vil fravær av assosiasjon gi grunnlag for å konkludere med ingen kjennetegnslikhet.¹¹⁹

I tillegg til å vurdere om det eksisterer likhet mellom både vareslagene og kjennetegnene, skal rettsanvender bedømme hvor stor denne likheten er. Hvor stor hver av de respektive likhetene er, legger føringer for vekselvirkningen.

Det er ikke utarbeidet noen graderingsstandard av de respektive likhetene. Her er rettsanvender foreløpig overlatt til å foreta en skjønnsmessig vurdering av de to formene for likhet. Det er tilstrekkelig at rettsanvender vurderer hvor stor disse likhetene er. Det stilles også krav om at likhetene skal spille inn på den endelige helhetsvurderingen av forvekslingsrisiko.¹²⁰

Det er flere eksempler på slike skjønnsmessige konstateringer i retts- og forvaltningspraksis. Ved vurderingen av vareslagslikhet har Patentstyret, KFIR og Høyesterett nyttet «vareidentitet», «varelikartethet», «varelikhet» og «vareoverlapping» som uttrykk for graden av vareslagslikhet.¹²¹

Ved vurdering av kjennetegnslikhet nytter Patentstyret og KFIR sannsynlighetsbegrep for å bedømme forvekslingsrisikoen. Det avgjørende er om sannsynligheten for at det yngre merket kommer til å oppfattes som det eldre merket på grunn av lignende helhetsinntrykk. Denne risikoen karakteriseres som «mest sannsynlig.»¹²²

Ved ingen til lav kjennetegnslikhet er det konstatert «[.]ikke [.] tilstrekkelig kjennetegnslikhet mellom merkene.» Omsetningskretsen vil derfor ikke komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, og det foreligger dermed ikke fare for forveksling.»¹²³ I tillegg vurderes det om elementer i merket vil hindre forvekslingsrisiko eller ei – det vil si om det har distinksjonsevne. OHIM, EU-retten og EU-Domstolen bruker kategoriene «ingen», «lav», «mellom» og «høy» grad av likhet – både i vurderingen av vareslags- og kjennetegnslikhet.¹²⁴

¹¹⁸ Lassen s. 332 [1997]

¹¹⁹ OHIM Guidelines for Examination in the Office, Part C, Opposition side 11 [2014]

¹²⁰ Rt-1998-1988 (Cosmica), samme i C-251/95 Sabel v. Puma

¹²¹ F.eks 2. avd. kj. nr. 8038 (GE) ,nr. 8039 (Vitafit) og Rt-2008-1268 ("søtt + salt"premiss 15)

¹²² 2. avd. kj. 8185 (PALLY BISCUITS) [2013]

¹²³ 2. avd. kj. 8177 (Natura) [2013]

¹²⁴ Bøggild / Staunstrup s. 246

5.2 Nærmere om ”distinctive” og ”dominant” elementers rolle i ”global appreciation”

EU-retten har fastslått at dominerende og distinktive elementer vil være det som publikum vil legge merke til og erindre.¹²⁵ En antar at kundene opplever først og fremst disse elementene i sitt møte med varer og tjenester.

Distinktive elementer er det som gjør at kjennetegnet klarer å skille seg ut for omsetningskretsen. Vml. krever at kjennetegnet skal være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres» og er i prinsippet det som gjør et varemerke egnet til registrering, jfr. vml. § 2. Den distinktiviteten som gjorde varemerke egnet til registrering, brukes igjen i forvekslingsvurderingen for å bestemme beskyttelsesomfanget. Kravet til distinksjonsevne er en konsekvens av at ikke alle ordkombinasjoner og figurer er egnet til beskyttelse. Motiv, tekst og bilder som har særlig tilknytning til en vare eller tjenestetype er i utgangspunktet fritt, da slike nøytrale virkemidler beskriver varen eller tjenesten. Dette kalles for «friholdelsesbehovet». En må altså velge et tegn som er noe mer enn beskrivende eller generisk. Dette spørsmålet ble tatt stilling til i Rt. 2002 s. 891 (GOD MORGON). I Rt. 1979 s. 1117 (Cash & Carry) var det sentrale spørsmål om kundene ville tro at ordene Cash & Carry direkte beskrev butikkens omsetningsform.¹²⁶

Distinksjonsevnen eller individualiseringsevnen kan være resultat av flere faktorer. For det første kan kjennetegnet ha iboende distinksjonsevne. For det andre kan kjennetegnet erverve distinksjonsevne gjennom renommé.

Et merke med liten distinksjonsevne består av generiske og deskriptive elementer som gjerne ikke egner seg for en slik streng beskyttelse som vml. gir. En må være varsom med å tillate registrering av varemerker med lav distinksjonsevne fordi dette kan by på utfordringer. F.eks. at søkeren må tåle at andre legger seg nær opp til varemerket sitt.¹²⁷

Særpreget kan være på grunn av distinksjonsevnen og vis versa. I praksis har både Høyesterett og EU-domstolen fastslått at merker som er distinktive har et bredere beskyttelsesomfang enn de som er mindre distinktive.¹²⁸ Jo mer oppfinnsomt og uvanlig det er, hensett til vareklassen, desto bredere. Jo bredere beskyttelsessfære, desto mindre skal til for at det yngre varemerket krenker det eldre ved å medføre forvekslingsrisiko.

¹²⁵ T-16/08 Center shock [2009], premiss 40 og T-169/04 Arysta Lifescience v OHIM – BASF (CARPOVIRUSINE), uttrykt i ECR, premiss 50

¹²⁶ Lassen / Stenvik s. 93

¹²⁷ LB-2002-1200 henviser til Rt-1979-1117 (Cash & Carry)

¹²⁸ F.eks. Iskremdommen Rt. 1998 s. 1315 og C-251/95 Sabèl BV v Puma AG premiss 24

«Når man ser f.eks. Nikes logo, medfører merkets særpreg at man umiddelbart oppfatter og gjenkjenner merket som knyttet til foretaket Nike og dets produkter.»¹²⁹

Dette har sin bakgrunn i følgende fenomen: kjennetegn kan bestå av ett element (en figur, ett ord, en farge) eller bestå av flere elementer. Et kjennetegn som består av flere elementer, vil vanligvis ha et eller flere element som skiller seg ut. Det er antatt at omsetningskretsen vil fokusere på dominanten i det daglige.

Hva som blir ansett som dominant eller distinkt vil variere ut fra om rettsanvender konsentrerer vurderingen mest om de visuelle, fonetiske eller konseptuelle likhetene. Rettsanvender må her tenke seg til hva som i kundegruppen er egnet til å identifisere den kommersielle opprinnelsen. Det er tale om et samlet forestillingsbilde bestående av flere komponenter som synes å spille en avgjørende rolle hver for seg og samlet.¹³⁰ Likevel vil helhetsinntrykket kunne domineres av ett eller flere elementer som fanger oppmerksomheten til kjøperen. Dominante elementer vil kunne ha avgjørende betydning på forvekslingsrisiko. Merkets helhetsinntrykk dannes av dets bestanddeler. Bestanddelene kan deles inn i dominanter og bidominanter.

Eksempler på dominanter:¹³¹

- Fremhevede tekstelementer (bokstavstørrelse, skrifttype)
- Figurelementer med særlig egenart eller særpreget utforming
- Velkjente elementer (f.eks. ei ku på en melkekartong)
- Elementer som ikke er beskrivende (f.eks. fantasiord eller figurer, egennavn)

Dominanter er bestanddelene av varemerket som fester seg lettest i kjøperens bevissthet ved å skape oppmerksomhet.¹³² Denne effekten er bl.a. omtalt som «blikkfangseffekten».¹³³ Typisk vil dette være elementene som er særlig iøynefallende på grunn av utforming, størrelse og motivets oppfinnsomhet. Det kan tenkes at de to kjennetegnene har samme dominant, men har ellers forskjellige elementer. Det kan også tenkes at dominanten mangler særpreg. Dersom dominanten mangler særpreg, vil imidlertid andre elementer få økt betydning, jf. Borgarting lagmannsrett, dom av 13. mai 2002.

Bidominanter brukes om de elementer som er mindre framtrædende i varemerkets helhet. Dette kan være på grunn av dets størrelse, slik som i de forente sakene T-122/13 og T-123/13 DODIE.¹³⁴ Et element kan også karakteriseres som bidominant fordi det er generisk og/eller deskriptivt for vareslaget. F.eks. vil et kjennetegn som viser ei ku være

¹²⁹ Hurlen s. 169

¹³⁰ Borgarting lagmannsrett, dom av 13. mai 2002 Metozoc

¹³¹ Bøggild / Staunstrup s. 274

¹³² Lassen s. 346

¹³³ Lassen s. 346

¹³⁴ Dommens premiss 34 hvor spørsmålet var om en kaninfigur var like dominant som tekstelementet

vanlig å bruke i branding av melkeprodukter. Et slikt generisk element må være veldig stilisert eller geometrisk uvanlig for at det skal kunne være tale om en dominant.

Særlig i saker hvor kjennetegnene er komplekse må oppmerksomheten rettes mot dominanten. Da vil en i større grad fokusere på helheten istedenfor elementer som ligger mer i bakgrunnen. F.eks. vil man konsentrere vurderingen rundt den visuelle dominanten dersom det dreier seg om vareslag som selges under varemerker i selvbetjeningsforretninger.¹³⁵ Dette er ikke alltid tilfelle. Særlig der hvor dominantene til de to merkene er like, vil bidominanter få større betydning for omsetningskretsens adskillelsesevne.

5.3 Visuell kjennetegnslikhet

I forvekslingsaker behandler EU-domstolen det visuelle kriteriet først. Dette synes å være tilfellet her til lands også. Vurderingen består her i om varemerkens kjennetegn som skaper et lignende helhetsinntrykk på kjøperens syn. Kjennetegnene fremgår både av avbildningen på registreringskjemaet og eventuelle vedlagte bilder av varemerket i bruk på emballasje.¹³⁶

Det er antatt at synsbildet vil ha stor betydning i de fleste saker fordi det visuelle fester seg i erindringen til kundekretsen.¹³⁷ Kjøperen får ved første øyekast et inntrykk gjennom varemerkets figurer, ord, tall og bokstaver. I tillegg bruker forbrukerne ordmerket både til å identifisere og kjøpe varen – både muntlig og skriftlig.¹³⁸

OHIM skriver i sin manual at visuell kjennetegnslikhet alene er nok til å slå fast forvekslingsrisiko:

“Likewise, a mere visual similarity between the signs may suffice, according to the particular circumstances of the case, for a finding of likelihood of confusion”.¹³⁹

5.3.1 Visuell kjennetegnslikhet mellom ordmerker

Ordmerker består av ord, både egennavn, fellesnavn, initialer og fantasiord, f.eks. Freia og Bik Bok.¹⁴⁰ Rene ordmerker vil presenteres overfor rettsanvender med store bokstaver i en nøytral skrifttype. Generelt sett vil likhet være en følge av at ordmerkens bokstavsekvenser sammenfaller med hverandre.

Metodiske grep for å sammenligne likhet mellom ordmerker kan være:

¹³⁵ Lassen / Stenvik s. 391

¹³⁶ 2. avd sak nr. 7769 (Nutymax) [2010]

¹³⁷ Kuktvedtgaard s. 355

¹³⁸ T-5/08 – T-7/08 (Golden Eagle) premiss 38 [2010]

¹³⁹ OHIM Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C s. 9

¹⁴⁰ <https://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Hva-er-et-varemerke/> hentet 02.04.2016

- Å undersøke likheten mellom bokstavene – både hvilke bokstaver som er brukt og hvordan de er plassert. Bokstavenes plassering f.eks. om CO og CH ser annerledes ut.¹⁴¹
- Likhet i antall stavelser.¹⁴²
- Likhet i lengden på ordmerkene.¹⁴³
- Fremkommer forskjellen midt inne i et langt ord som har identisk begynnelse og slutt?¹⁴⁴
- Har ordmerkene ulik betydning for omsetningskretsen? F.eks. at det ene oppfattes som fantasiord mens det andre har konkret betydning.¹⁴⁵
- Har ordene samme oppdeling? F.eks. om det ene er i ett og det andre er i to ord.¹⁴⁶

Praksis har i visse tilfeller tillagt vekt om betydning i likheten finnes i starten eller slutten av ordmerkene (prefiks og suffiks).¹⁴⁷ Uansett om det er likhet i slutten eller starten, er det spørsmål om hva som ordmerket ellers inneholder av stavelser og betydning. Dersom resten av ordet er generisk/deskriptiv, vil en lettere komme til at det foreligger likhet.

Et eksempel på slik oppdeling finnes i Patentstyrets avgjørelse om forvekslingsrisikoen mellom varemerkene SPRELL og SPRELL LEVENDE.¹⁴⁸ Det avgjørende spørsmålet var om tillegget av «LEVENDE» var nok til å etterlate et annet helhetsinntrykk på kjøperen av leketøy. SPRELL AS mente at «levende» ikke var det dominerende med ordmerket, fordi det bare var en subtil forskjell. Innehaver av SPRELL LEVENDE mente at tillegget skapte et annet visuelt, fonetisk og begrepsmessig helhetsinntrykk av varemerket. 2. avd. var enig i 1. avd. kategorisering av «LEVENDE» som det dominante med ordmerket.

Dette står i kontrast til C-655/11 Seven for All Mankind.¹⁴⁹ EU-domstolen uttalte her for det første at ord i begynnelsen av varemerket er det som forbrukerne har lettest for å erindre (premiss 74) og for det andre at begynnelsen har tendens til å gjøre størst inntrykk på kundene (premiss 75)

Første del av ordet utgjør altså blikkfanget og dominanten. Dette utgangspunktet er fastslått i flere EU-dommer.¹⁵⁰ Dersom første del av varemerket er beskrivende eller mangler særpreg, vil det som utgangspunkt ikke ha stor betydning i sammenligning av den visuelle likheten. Resten av ordet vil derfor være dominant i helhetsuttrykket.¹⁵¹

¹⁴¹ KFIR-2014-69 BOSCO BOSCH avsnitt 22

¹⁴² KFIR-2014-51 MAXPRO – MAXBO avsnitt 18

¹⁴³ KFIR-2014-35 CRYSTAL SYMPHONY – KRISTALL avsnitt 18

¹⁴⁴ Patentstyrets Sak nr 201102195 Wondershare - Wonder

¹⁴⁵ T-6/01 MATRATZEN premiss 38 [2002]

¹⁴⁶ KFIR-2014-47 Sonic Software – Sonicmaster avsnitt 17

¹⁴⁷ KFIR-2013-27 PICATO - FIDATO. avsnitt 16

¹⁴⁸ 2. avd. sak nr. 8055 SPRELL LEVENDE (PS-2012-8055)

¹⁴⁹ C-655/11 Seven for all mankind [2013]

¹⁵⁰ Bøggild / Staunstrup s. 274

¹⁵¹ Bøggild / Staunstrup s. 274-275

En ukonvensjonell stavemåte vil trolig ha mer å si på helhetsinntrykket, særlig når denne stavemåten fremgår tydelig i helhetsuttrykket gjennom å være dominant.¹⁵² Å stilisere bokstavsekvensen vil kunne skape ulikhet. Det er en terskel for hva som er kraftig stilisering. Om det yngre varemerket er i små eller store bokstaver, kursiv eller fet, forskjellig skrifttype/farge, vil det vanligvis ikke kvalifisere som slik stilisering (Jf. T-418/07 «LiBRO» [2009] og T-434/10 «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT», [2011] anke forkastet C-42/12 P).

I visse tilfeller tar det yngre varemerket det eldre opp – delvis eller i helhet, f.eks. i konflikten mellom varemerkene LIFE og THOMSON LIFE i C-120/04 [2005]. EU-domstolen kom til at det kan være forvekslingsrisiko der det yngre merket er en kombinasjon av et tidligere registrerte varemerke sammen med noe annet. Domstolen kom her til at LIFE ikke dominerte helhetsinntrykket, men det hadde likevel en selvstendig distinktiv rolle i det kombinerte merket.¹⁵³ Forvekslingsrisiko var altså ikke utelukket bare fordi at THOMSON var dominerende innen THOMSON LIFE.

I sak C-591/12 [2012] var det spørsmål om å få registrert «Bimbo Doughnuts» i Spania. Fra før hadde «Doughnuts» vært registrert i samme vareklasse og innehaveren motsatte seg registreringen av «Bimbo Doughnuts». Underretten kom her til at elementet «bimbo» hadde en «dominant position in trademark». Spørsmålet var videre om «doughnuts» hadde noe innvirkning på helhetsinntrykket, eller simpelthen var underordnet i helheten. En kom her til at begrepet ikke var generisk og derfor ikke av underordnet betydning for helhetsinntrykket. Dette ble begrunnet med at «doughnuts» var tomt for meningsinnhold for den spanske kundekretsen. EU-domstolen ga tilslutning til underrettens vurdering.

Ordmerker kan ha visuell kjennetegnslighet med kombinerte merker. Dette krever at det kombinerte merket har ord som figurativt element. Hovedspørsmålet er her om bokstavene er i samme sekvens med samme antall ord. Dersom en finner en slik match, er det nødvendig å først se om bokstavene i det kombinerte merket er lesbar for omsetningsgruppen. Hvis den er lesbar, må en undersøke om det kombinerte merket er kraftig stilisert.¹⁵⁴ I tilfelle den ikke er lesbar, så vil det være lav visuell kjennetegnslighet fordi bokstavene ikke vil bli identifisert.

5.3.2 Visuell kjennetegnslighet mellom billedmerker

Den andre kategorien kjennetegn er bildemerke. Når likheten mellom to billedmerker og figurer skal vurderes opp mot hverandre, må rettsanvenderen være observant på følgende: Det første er om likheter mellom merkenes visuelle fremtoning. Med det menes stilart.

¹⁵² Hude s. 196

¹⁵³ Ringnes s. 885

¹⁵⁴ T-552/10 Vitafit premiss 45 og 46 [2012]

F. eks. om det er brukt samme kunstneriske uttrykk.¹⁵⁵ Det andre er figurenes utforming. Geometriske egenskaper er her viktige. Dersom figurene har ulik geometrisk sammensetning, vil det trekke kjennetegnslikheten ned.¹⁵⁶ OHIM karakteriserer vurderingen slik:

«When comparing the signs in conflict in terms of their purely figurative elements, the Office considers the latter as images: if they match in one, separately recognisable, element or have the same or a similar contour, it is likely that some visual similarity will be found.»¹⁵⁷

Det er utfordrende å finne retningslinjer utover å sammenligne utforming og fremtoning. En eldre teoretiker karakteriserer sammenligningen slik: «endu vanskeligere end ved ordmærker er det at fastlægge retningslinier for skønnets udøvelse, naar det drejer sig om figur eller billedmærker». (Hude s. 196)

5.4 Fonetisk kjennetegnslikhet.

Man vil ta utgangspunkt i hvordan omsetningskretsen i alminnelighet vil uttale kjennetegnet. To varemerker kan uttales likt til tross for ulik stavemåte og uttalen vil noen grad være avhengig av den språklige kompetansen.¹⁵⁸ Fonetisk kjennetegnslikhet vil aktualisere forvekslingsrisiko når det dreier seg om varer som bestilles muntlig over disk eller fra servitør.¹⁵⁹ Imidlertid kan en slik likhet motarbeides av andre forhold i en slik kjøpsituasjon, for eksempel at kundene har normalt «en visuel oppfattelse af det varemerke, der betegner dem».¹⁶⁰ Slik at det sistnevnte korrigeres.

Et interessant tilfelle er når de to kjennetegnene består av ord eller stavelser som er like/identiske, men ordene/stavelsene kommer i annen rekkefølge i det yngre varemerket. Dersom disse to kjennetegnene blir like eller identiske som følge av at man bytter om rekkefølgen på et ord/en stavelse, vil det medføre fonetisk likhet, jf. T-484/08 Kids Vits' og T-67/08 hvor InvestHedge og HedgeInvest var fonetisk likt. Et annet eksempel er PizzaTaxi og TaxiPizza.

Et annet tilfelle er når det eldre kjennetegnet inngår i dannelsen av det yngre. Dette var tilfellet i Pascal Søtt + Salt, hvor spørsmålet dreide seg om indirekte forvekslingsrisiko. Pascal Søtt+Salt medførte forvekslingsrisiko med det eldre Søtt & Salt, først og fremst fordi kunden kunne ledes til at likheten var et symbol for kommersielt fellesskap mellom de næringsdrivende.

¹⁵⁵ Bøggild / Staunstrup s. 311

¹⁵⁶ T-379/08 «Wavy line» [2012]

¹⁵⁷ OHIMs retningslinjer om sammenligning av kjennetegn punkt 3.4.2 [2014]

¹⁵⁸ KFIR-2014-35 CRYSTAL SYMPHONY – KRISTALL avsnitt 19

¹⁵⁹ Lassen / Stenvik s. 398

¹⁶⁰ C-234/06 P Bainbridge, premiss 36 [2007]

Fonetisk likhet kan alene være nok til å fastslå at merker er egnet til å forveksles. Dette er slått fast i EU domstolens avgjørelse C-342/97, Lloyd v. Klijsen, premiss 26 og 28. Sjansen for at fonetisk likhet ene og alene kan skape risiko for forveksling er karakterisert som lav og usannsynlig.¹⁶¹¹⁶² En slik fonetisk likhet er bare en av relevante faktorer i den endelige forvekslingsvurderingen. Hvis en først finner slik fonetisk likhet, bør en i det videre undersøke dets samvirke med andre faktorer. Dette fremgår klart av dommens premisser: « [...]one cannot deduce from paragraph 28 of the judgment in Lloyd Schuhfabrik Meyer that there is necessarily a likelihood of confusion each time that mere phonetic similarity between two signs is established.»¹⁶³ I T-57/03 OLLY GAN / HOOLIGAN var den lydmessige likheten nok til å slå fast forvekslingsrisiko fordi «the phonetic similarities are stronger than the differences.»¹⁶⁴ De innbyrdes forskjellene var her ikke nok til å motarbeide forvekslingsrisikoen som oppstod på grunnlag av den fonetiske kjennetegnslikheten.

5.4.1 Uttale av figurmerker

I utgangspunktet kan ikke figurmerker bli uttalt. Det visuelle eller konseptuelle innholdet kan likevel tenkes å bli beskrevet muntlig T-424/10, 'Device of a rectangle with elephants', avsnitt. 46). Hvordan kundegruppen beskriver det til andre i kjøpergruppen eller næringsdrivende, vil da først og fremst være avhengig av det konseptuelle og visuelle, i og med at det er dette som vil bli forklart muntlig. Konseptuell likhet oppstår på grunn av at begge kjennetegnene forestiller eller inneholder samme budskap.

5.5 Konseptuell kjennetegnslikhet

Varemerker presenterer et bestemt meningsinnhold gjennom bilder og ord. Om kjennetegnets konsept får en slik beskyttelse, kommer an på hva slags motiv det gjelder. Dette kalles for «motivbeskyttelse», dvs. at man får enerett på det kjennetegnet skal forestille. Jo mer oppfinnsomt/særpreget dette motivet er, desto strengere er man i bedømmelsen av etterligninger. Praksis har vist tilbakeholdenhet med å innrømme slik motivbeskyttelse, jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnrett s.404. Spesielt gjelder dette dersom det yngre motivet kun gir vage antagelser om det eldre motivet.¹⁶⁵ Dette samsvarer med prinsippet om at assosiering ikke nødvendigvis kvalifiserer til indirekte forvekslingsrisiko.

Relevante momenter vil være:

- Vekker kjennetegnene samme budskap? F.eks. forestiller de samme objekt?
- Utrykker de samme budskap på forskjellig måte?

¹⁶¹ Contemporary Intellectual Property: Law and Policy, MacQueen et. Al s. 626 [2008]

¹⁶² T-355/02 Muelhens premiss 35 [2004]

¹⁶³ C-206/04 P Mülhens v OHIM premiss 22 [2006]

¹⁶⁴ T-57/03 Ollygan premiss 62 [2005]

¹⁶⁵ Patentstyrets avgjørelse av 2. februar 2012 som fikk tilslutning av KFIR-2013-56 «Diamant»

- Er budskapet oppfinnsomt for denne typen vareslag?

Graden av distinktivitet er bestemmende for hvor stor sjanse det er for forvekslingsrisiko når det yngre varemerket formidler samme konsept: “The chance of there being a likelihood of confusion on the basis of the ideas (or concepts) that underlie a mark, is particularly influenced by the distinctiveness of the earlier mark”.¹⁶⁶ Det er altså mulig at den konseptuelle likheten kan skape forvekslingsrisiko. Hvordan en skal bestemme graden av distinktivitet, gir rettspraksis nærmere veiledning på. Dette er omtalt i punkt 6.

Forvekslingsrisiko pga. visuell og fonetiske kjennetegnslikhet kan motvirkes av iboende konseptuelle forskjeller. Dette forutsetter at det yngre kjennetegnet har en klar og bestemt betydning, som gjennomsnittskunden må kunne oppfatte umiddelbart. Denne kan ikke være lik betydningen til det eldre merket. Konseptuell likhet vil avhenge hvilket meningsinnhold som omsetningskretsen får ut fra kjennetegnene. I Beverly Hills saken ble det antatt at målgruppen var kjent med at «Beverly Hills» var et stedsnavn. Merket hadde en klar språklig betydning for omsetningskretsen som motarbeidet den visuelle og fonetiske kjennetegnslikheten¹⁶⁷. Slik klar språklig mening hadde ikke ordet «shock» i Center Shock saken¹⁶⁸. Dette fraværet resulterte i at Center Shock ikke skilte seg ut konseptuelt fra varemerket Center.

¹⁶⁶ Bently / Sherman s. 859

¹⁶⁷ T-162/01 Laboratorios RTB v OHIM - Giorgio Beverly Hills

¹⁶⁸ T-16/08 Center shock [2009]. Anke ble nektet

6. Den endelige skjønsmessige helhetsvurderingen

Funnene fra sammenligningsprosessen legger premisser for den endelige vurderingen av forvekslingsrisiko. I den endelige vurderingen, blir funnene sett i sammenheng med andre momenter. Styrken av det eldre varemerket, kundekretsen, varens art, geografi, sameksistens av varene, om forveksling som har funnet sted og varemerkefamilien er sentrale momenter som er med å avgjøre om likhetene materialiserer seg i forvekslingsrisiko.¹⁶⁹

Nylig er det blitt oppfordret til å legge spesielt merke til distinktiviteten til det eldre varemerket. En nyere empirisk studie påstår at EU-domstolen bruker det eldre merkets særpreg for lite i forvekslingsvurderingen.¹⁷⁰

Et varemerke som er kjent innenfor kundekretsen, kan etter omstendighetene oppnå en bredere beskyttelse. Ofte er det her tale om en *innarbeidet* merkevare som innehar en viss markedsandel. Noen varemerker opplever så utstrakt bruk at navnet blir synonymt med varen: f.eks. Zalo oppvaskmiddel og Nescafe med pulverkaffe. Dersom merket blir mer enn kjent – dvs. velkjent, kan det kvalifisere for Kodak-vern etter vml. § 4 (2). Det er altså et viktig skille mellom at et varemerke er kjent innenfor omsetningskretsen og at varemerket er «velkjent innen riket» slik som det kreves av Kodak-bestemmelsen.

Longines-dommen gir veiledning i spørsmålet om det eldre varemerket er distinktvt eller kjent innenfor omsetningskretsen.¹⁷¹ Saken gjaldt forvekslingsfare som registeringshindring. Det eldre varemerket var her Longines. Longines varemerket bestod av figur og tekst registrert til bruk på klokker og urverk. Øverst i varemerket er LONGINES i store typer. Nederst er en vingestruktur med et midtstilt timeglass som brukes på klokker og smykker. Det yngre varemerket var en midtstilt bokstav B i lignende vingestruktur for solbriller og t-skjorter. Vareslagslikheten ble bedømt for svak til å danne grunnlag for forvekslingsrisiko¹⁷². Kjennetegnslikheten ble likevel problematisert.

EU-domstolen kom her til at det registrerte timeglasset med vinger ikke var innarbeidet. Kun Longines sitt ordmerke «LONGINES» var hadde blitt innarbeidet og nøt anseelse i omsetningskretsen. Det yngre varemerket var ikke forvekselbar med denne teksten, og dermed hadde ikke timeglassfiguren grunnlag for skjerpet beskyttelse grunnet renomme.

¹⁶⁹ F.eks T-243/08 (Memory) premiss 27 [2010] og de forente sakene T-5/08-T-7-08 (Golden Eagle) [2010], omtalt av Bøggild / Staunstrup s. 246-247

¹⁷⁰ Fhima, Denvir [2015]

¹⁷¹ T-505/12 Longines v WIPO [2015]

¹⁷² Longines premiss 39

For å vurdere om timeglasset med vingene var kjent innen omsetningskretsen, brukte EU-domstolene følgende kriterier:

1. Størrelsen på markedsandelen til varemerket.¹⁷³ Dette kriteriet forutsetter at et varemerke med stor markedsandel innenfor en omsetningskrets er mer kjent enn et varemerke med liten markedsandel.
2. Størrelsen på varemerkets geografiske utstrekning. Kriteriet etterspør opplysninger som hvor varemerket er synlig i næringsvirksomhet. Dette forutsetter at et merke med bred geografisk utstrekning har bedre forutsetninger for å bli ansett som kjent/renommert.
3. Intensitet i markedsføringen/etablering av varemerket. Dette er et spørsmål om hvor mye som er investert i markedsføring av varemerket på vareslaget. I Longines-saken kom domstolen til at markedsføringen hadde viet ordmerket LONGINES mye mer fokus enn timeglasset med vingene.
4. Tidsaspektet. Et merke som har vært brukt i næringsvirksomhet i lang tid blir mer kjent enn et nyetablert.
5. Kjennetegnet har stor individualiseringsevne.¹⁷⁴ Dette forutsetter at et kjennetegn som er mer distinkt har lettere for å bli kjent innen omsetningskretsen enn de med lavere distinktivitet.

¹⁷³ Longines premiss 100

¹⁷⁴ Longines premiss 17 samt henvisningen til Puma-dommen i premiss 24.

7. Avslutning

Selv om avgjørelsene i saker etter vml. § 4 beror på en helhetsvurdering av de momenter som er gjennomgått foran, er det vanskelig å komme bort fra at spørsmålet om krenkelse bygger på en studie av flere nyanser. At konkurrenter vil legge seg tett opp til et varemerke som selger er et stadig tilbakevendende fenomen. Om kampen har hardnet til er det vanskelig å si noe om, annet enn at interessen om de mest attraktive hylleplassene i det daglige konsum er skjerpet. I den kampen tåles ikke innpåslitne konkurrenter som i sin virkemiddelbruk er mer eller mindre sofistikerte. I den senere tid kan det vises til at Synnøve Finden markedsførte ost «Kongsgård» med undertekst «Jarlsbergost-type». I sak om midlertidig forføyning fant retten at dette var utillatelig og krenket vml. § 4 a. Retten pekte på at «ved å omtale varemerket som generisk som betegnelse for en ostetype vil det utnytte den goodwill og posisjon varemerket har i markedet».¹⁷⁵ For øvrig er avgjørelsen påanket og i stedet for å trekke produktet fra markedet utstyrte man emballasjen med sorte plastmerker. Deretter er den omstridte teksten tatt bort og ble erstattet med en annen betegnelse.

¹⁷⁵ Kjennelse av Follo Tingrett 26.02.2016 16-026392TVI-FOLL

8. Litteraturliste

Bøker

Arne Ringnes et. al.: Lov, sannhet, rett (Norges Høyesterett 200 år), 2015 , Universitetsforl.

Frank Bøggild; Kolja Staunstrup: EU-varemærkeret, 2015, Karnov.

Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 15. utg. 2014, Sweet & Maxwell.

Charlotte Waelde; Graeme Laurie et. al. : Contemporary Intellectual Property, 3. utg. 2013, Oxford University Press.

Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier: Immaterialret, 3. utg. 2013, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Birger Stuevold Lassen; Are Stenvik, Kjennetegnsrett 3. utg. 2011., Universitetsforl.

Charles Gielen, Verena v. Bomhard; Concise European Trade Mark and Design Law, 2011, Wolters Kluwer.

Amanda Michaels; Andrew Norris, A Practical Approach to Trade Mark Law, 4. utg. 2010, Oxford University Press.

Lionel Bently; Brad Sherman: Intellectual Property law, 2. utg. 2004, Oxford University Press.

Nicholas Caddick; Benjamin Longstaff, A User's Guide to Trade Marks and Passing Off, 2004, Bloomsbury Professional.

Richard Wessmann: Varumærkeskonflikter, 2002, Norsteds Juridik AB

Birger Stuevold Lassen: Oversikt over Norsk Varemerkerett, 2. utg. 1997, Universitetsforl.

Jan Kobbernagel: Konkurrencens retlige Regulering Bind II, 1961, Einar Harcks Forlag.

Mogens Kockvedgaard: Konkurrenceprægede immaterialretspositioner [...]1965, Juristforbundets forlag.

Hardy Andreasen: Varemærkeretten i Konkurrenceretlig Belysning [...], 1948, Ejnar Munksgaard.

Harry v.d. Hude; Julie Olsen: Haandbog i Varemærkeret [...], 1946, Reitzel.

Alfred Bryn: Varemerket. En orientering, 1927, Cammermeyers bogh.

Artikler

Ilanah Fhima; Catrina Denvir: Empirical Analysis of the Likelihood of Confusion Factors in European Trade Mark Law, International Review of Intellectual Property and Competition Law 2015

OHIM The Manual concerning Opposition Part 2, 2014

Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System', Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 15.02.2011

Jens Edvin Skoghøy; Nasjonal skjønnsmargin etter EMK, Lov og Rett 04 / 2011

Pål Standnes Hurlen, Kodakvern i varemerkeretten, Aktuell immaterialrett 2008.

P.A.E Frassi: The European Court of Justice rules on the likelihood of confusion concerning composite trademarks: moving towards an analytical approach", International review of intellectual property and competition law, 2006

Are Stenvik, 'Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og -metoder', Tidsskrift for Forretningsjus, 2002 s. 521

Avgjørelser

Høyesterett

Rt. 2008 s. 1268 Pascal Søtt Salt

Rt. 2005 s. 1601 Gule sider

Rt. 2002 s. 891 GOD MORGON

Rt. 1999 s. 1725 Lundetangen

Rt. 1998 s. 1988 Cosmica

Rt 1998 s. 1315 Iskremdommen

Rt. 1997 s. 1954 Løten-dommen

Rt. 1995 s. 1908 Mozell

Rt. 1971 s. 962 Teeni Teem

EU-domstolen

C-558/12 P - OHIM v riha WeserGold Getränke 2014

C-591/12 Bimbo Doughnuts 2014

C-655/11 Seven for all mankind 2013

C-278/08 BergSpechte 2010

C-234/06 P Bainbridge 2007

C-102/07 Adidas AG v Marca mode 2008

C-412/05 Alcon v. Biofarma 2007

C-145/05, Levi Strauss/Casucci 2006

C-206/04 P Mühlens v OHIM 2006

C-361/04 P Ruiz-Picasso and Others v OHIM 2006
C-120/04 Thomson Life 2005
C-218/01 Henkel 2004
C-106/03 Vedral 2004
C-273/00 Sieckman 2002
C-291/00 S.A. Societ  LTJ Diffusion v Sa Sadas 2003
C-206/01 Arsenal v Reed 2002
C-342/97 Lloyd v. Klijsen 1999
C-210/96 Gut Springenheide GmbH 1998
C-39/97 Canon v MGM 1998
C-251/95 Sabel v Puma 1997
C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik v Ideal Standard 1994
C-102/77 Hoffmann-La Roche & Co KG v. Centrafarm MBH 1978

Underretten

T-610/13 GREASECUTTER 2015
T-505/12 Longines v WIPO 2015
T-122/13 og T-123/13 Dodie 2014
T-66/11 Babidu 2013
T-424/10, 'Device of a rectangle with elephants', 2012
T-379/08 «Wavy line» 2012
T-552/10 Vitafit 2012
T-434/10 ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT 2011
T-321/07 Lufthansa AirPlus 2010
T-5/08 og T-7/08 Golden Eagle 2010
T-243/08 Memory 2010
T-434/07 Volvo Trademark v OHIM 2009
T-484/08 Kids Vits 2009
T-67/08 InvestHedge og HedgeInvest 2009
T-16/08 Center shock 2009
T-418/07 LIBRO 2009
T 48/06 Astex Therapeutics Ltd vs OHIM 2008
T-281/07 BLUE 2008
T-353/04 Curon 2007
T-57/03 OLLY GAN / HOOLIGAN 2005
T-211/03 Faber 2005
T-169/04 Arysta Lifescience v OHIM 2005
T-355/02 Muelhens 2004
T-185/02 Picasso v OHIM 2004
T-162/01 Laboratorios RTB v OHIM - Giorgio Beverly Hills 2003
T-6/01 Matratzen 2002
T-388/00 Institut f r Lernsysteme GmbH v OHIM 2002

Patentstyrets 2. avd.

- 2. avd. kj. 8042 (TOUCHSMART)
- 2. avd. kj. 8185 (PALLY BISCUITS)
- 2. avd. kj. 8177 (Natura)
- 2. avd. kj. 8055 (SPRELL LEVENDE)
- 2. avd. kj. 8039 (Vitafit)
- 2. avd. kj. 8038 (GE)
- 2. avd. kj. 7769 (Nutymax)
- 2. avd. kj. 6922 NO MORE TANGLES (NIR 2000 s. 293)
- 2. avd. kj. 6823 McMOON NIR 2001 s. 284

KFIR

- KFIR-2015-107 INTEL CORE 2 VPRO INSIDE
- KFIR-2015-88 HOUSEBOOK FACEBOOK avsnitt 15
- KFIR-2015-93
- KFIR-2014-69 BOSCO
- KFIR-2014-51 MAXPRO
- KFIR-2014-47 Sonic Software
- KFIR-2014-35 CRYSTAL SYMPHONY
- KFIR-2013-56 "Diamant"
- KFIR-2013-27 PICATO FIDATO
- KFIR-2013-25 FLORADIX FLORADUO