

Degenerasjon av varemerker

En analyse av varemerkeloven § 36 (b)

Kandidatnummer: 201

Antall ord: 14 947



JUS399 Masteroppgave

Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

1. Juni 2017

Innholdsfortegnelse

1	Innledende bemerkninger om tema og aktualitet.....	1
1.1	Presentasjon av tema	1
1.2	Metode og rettskildesituasjon	2
2	Historisk overblikk.....	4
2.1	Historisk utvikling av lovgivning på degenerasjonsområdet	4
3	Oversikt over rettsområdet.....	7
3.1	Særpreg.....	7
3.2	Tap av særpreg – degenerasjon.....	7
3.3	Den alminnelige betegnelsen	8
3.4	Forholdet til andre varemerkerettslige prinsipper	9
3.4.1	Innarbeidelse.....	9
3.4.2	Kodakvern	10
3.5	Singerdoktrinen.....	11
4	Degenerasjonsbestemmelsen i varemerkelovens § 36 b.....	13
4.1	Innledende bemerkninger	13
4.2	Degenerasjon av annet enn ordmerker	13
4.3	Bevistema.....	15
5	Det første vilkåret: Merket må ha blitt en «alminnelig betegnelse innen bransjen»	17
5.1	Vilkåret reiser flere problemstillinger	17
5.2	«Alminnelig betegnelse»	17
5.3	«Innen bransjen» - Den relevante personkretsen.....	21
5.4	Tidspunktet for degenerasjonsvurderingen	24
6	Det andre vilkåret: Degenerasjonen må være en «følge av merkehaverens handlinger eller passivitet».....	27
6.1	Innledning	27
6.2	Vilkårets begrunnelse	27
6.3	Aktive handlinger	29

6.4	Passiv opptreden.....	30
6.5	Vilkårets innhold	31
6.5.1	Årsakssammenheng eller aktsomhetsnorm	31
6.5.2	Nærmere om terskelen	33
7	Virknings av degenerasjon.....	37
7.1	Rettslige virkninger	37
7.2	Forholdet til markedsføringsretten	37
8	Sammendrag.....	39
9	Kilderegister.....	40
9.1	Litteraturliste	40
9.2	Domsregister	41

1 Innledende bemerkninger om tema og aktualitet

1.1 Presentasjon av tema

Tema for denne oppgaven er bortfall av rett til varemerker ved degenerasjon, dvs. spørsmålet om når et varemerke har blitt til en alminnelig betegnelse for varer eller tjenester det er registrert for, slik at det kan kreves slettet etter § 36 (b) i *Lov av 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker* (heretter «varemerkeloven»).

Det er ingen tvil om at varemerker hører til blant næringslivets aller viktigste ressurser og verktøy. Ved å bygge merkebevissthet kan selskaper påvirke forbrukere til konsekvent å velge deres produkter blant flere mulige, og i enkelte tilfeller også kreve betydelig høyere priser enn konkurrentene, selv om produktene er tilnærmet likeverdige.

Utstrakt bruk av fjernsyn og internett blant befolkningen har gitt produsentene gode muligheter til å gjøre forbrukere oppmerksomme på sine varemerker. Allerede i en undersøkelse fra 2002 anslo professor Flemming Hansen ved Handelshøyskolen i København at små barn som knapt behersker 1000 ord, i tillegg gjenkjenner 200-300 merkenavn.¹ På mange måter tydeliggjør dette den enorme mengden markedsføring vi utsettes for i hverdagen, og ikke minst hvor viktige sterke varemerker er for næringslivet.

I disse stadig mer effektive markedsføringsmetodene skjuler det seg imidlertid også en fare for nettopp de største varemerkene. Varemerker som blir så dominerende at de blir beskrivende for en hel produktgruppe, står i fare for å *degenerere* – å bli en alminnelig betegnelse for produktet eller tjenesten.² Varemerkeverdenen er full av eksempler på degenererte merker: primus, dynamitt, vaselin, linoleum, eller grammofon har alle blitt generiske betegnelser,³ og mange er ikke en gang klar over at de har vært registrerte varemerker. Mer kjent er kanskje at Estrella Maarud Brands AB nylig mistet eneretten til bruk av varemerket «potetgull», etter et søksmål fra konkurrenten Orkla Foods AS. Lagmannsretten fant etter en samlet vurdering at ordet «i alle fall i god tid før registreringstidspunktet i 2010 hadde mistet de nødvendige karakteristika av særpreg det tidligere hadde».⁴ Også andre store varemerker står i fare for å degenerere: «Seigmann» er

¹ <https://www.nrk.no/okonomi/merkebevisste-barn-styrer-innkjop-1.546126> (Besøkt 31/05/2017)

² Begrepet «degenerasjon» ble først brukt om denne prosessen av den sveitsiske juristen Bruno von Büren i artikkelen «De la dégénération de la marque en un nom de produit»; *La Propriété Industrielle* 1948, s. 98. Begrepet er idag etablert i nordisk rett, men fikk aldri fotfeste i andre land. Engelsk og amerikansk rett taler som regel om «loss of distinctiveness in a trade mark» eller en «transformation of a trade mark into a common noun», mens tysk rett bruker det presise, om enn noe omstendelige «Entwicklung der Marke zur Gattungsbezeichnung» (Forvandling av merket til en artsbetegnelse).

³ NOU 2001:8 s. 72; Primus ble kjent degenerert i Oslo byretts dom av 2. mars 2001 (uttrykt)

⁴ LB-2015-195012

fortsatt et registrert varemerke av Nidar AS, men er generisk definert i Språkrådets bokmålsordbok som et «seigt slikkeri formet som en mann».⁵

For merkehaveren kan slik degenerasjon ha dramatiske følger. Et degenerert varemerke har mistet distinktiviteten som i utgangspunktet begrunnet dets registrering og den medfølgende eneretten til bruk i næringsvirksomhet, og kan kreves slettet av merkehaverens konkurrenter. Skjer dette, har merkehaveren ikke bare mistet et svært verdifullt varemerke, men også de ofte omfattende investeringene som var nødvendige for å bygge merket.

Til tross for at det florerer av eksempler på degenererte merker, blir dette varemerkerettslige instituttet sjeldent viet nevneverdig oppmerksomhet. Den følgende oppgaven søker derfor å undersøke innholdet i og virkningene av degenerasjonsbestemmelsen i varemerkelovens § 36 (b), med særlig fokus på de to vilkårene bestemmelsen oppstiller for sletting: At varemerket må ha blitt «*den alminnelige betegnelsen innen bransjen*» for slike produkter eller tjenester som det er registrert for, og at dette må ha skjedd som en «*følge av merkehaverens handlinger eller passivitet*».

1.2 Metode og rettskildesituasjon

Fremstillingen gir uttrykk for et norsk perspektiv på degenerasjon, basert på vår nasjonale degenerasjonsbestemmelse i varemerkelovens § 36 b, og hovedsakelig i samsvar med tradisjonell juridisk metode. Dette kan synes merkelig med tanke på bestemmelsens EU-rettslige opprinnelse, men de metodiske utfordringene som kan følge av vår dualistiske tilnæringsmåte vil ikke komme på spissen. Den tynne rettskildesituasjonen gjør det uansett nødvendig å gå noe utenfor de rammene som vanligvis anses som legitime i juridisk argumentasjon.

Mangelen på nasjonale rettskilder er særlig påfallende i denne sammenhengen. Som en konsekvens av at degenerasjonsbestemmelsen er en nærmest ordrett gjennomføring av varemerkedirektivet artikkel 12 (2) (a), foreligger det kun sparsomme nasjonale forarbeider som bidrar lite av verdi for en analyse. Heller ikke Høyesterett har drøftet degenerasjon, hverken etter nåværende lov eller etter den tidligere varemerkeloven av 1961. Det nærmeste lagmannsretten har vært er en drøftelse av degenerasjonens betydning under den alminnelige særpregsvurderingen etter vml. § 14 (1) i «potetgullsaken».⁶ Relevant nasjonal praksis er begrenset til en håndfull avgjørelser av Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter, men også disse gjelder sjeldent degenerasjon i sin rene form. Man står dermed uten tungtveiende norsk praksis på området.

Ettersom varemerkeloven § 36 (b) gjennomfører et EU-direktiv, vil de typiske EU-relevante kildene spille en viktig rolle. Sentralt er selvfølgelig varemerkedirektivets tilsvarende bestemmelse i artikkel 12 (2) (a) og EU-domstolens tolkning av den. Ettersom domstolen kun

⁵http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=seigmann&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=be gge (Besøkt 31/05/2017)

⁶ LB-2015-195012

har tatt stilling til vilkårene i begrenset utstrekning, vil også forord og hensynsbetraktninger kunne kaste lys over innholdet.

Noe praksis foreligger også fra EUIPO, tidligere «OHIM», som er EUs organ for registrering og håndheving av varemerkerettigheter i det indre marked. EUIPOs kompetanse er begrenset til såkalte *EU-varemerker*, som reguleres av en egen forordning adskilt fra varemerkedirektivet.⁷ Praksisen gjelder dermed ikke direkte tolkningen av varemerkedirektivets § 12 (2) (a),⁸ men Høyesterett har uttalt at ettersom:

«(...) vilkårene er identiske og fordi det for begge regelsett er EF-domstolen som har det siste ord, finner jeg det klart at praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkning av varemerkeloven § 13 første ledd første punktum på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser»⁹

Uttalelsen gjelder daværende varemerkelovs § 13 om særpreg, men ettersom også degenerasjonsvilkårene er identiske etter forordningen og varemerkedirektivet, må den gjelde tilsvarende for den nåværende bestemmelsen i varemerkelovens § 36 (b).

Det er videre verd å merke seg at varemerkedirektivet tar sikte på fullstendig harmonisering på de områdene av varemerkeretten den regulerer.¹⁰ Dette innebærer at også andre EU-land operer med de samme degenerasjonsvilkårene som Norge, og kan være av interesse for en analyse. I den anledning skal jeg se nærmere på rettspraksis og -teori fra Tyskland, som synes å ha den mest omfattende praksisen på området.

Av juridisk teori er det mest omfattende arbeidet fortsatt Lars Holmqvists doktorarbeid fra 1971, *Degeneration of Trade Marks*. Avhandlingen ble utgitt før varemerkedirektivet eksisterte, men degenerasjon er i stor grad et faktisk fenomen i tillegg til et juridisk.¹¹ Selv om boken ikke tar stilling til de aktuelle degenerasjonsvilkårene i varemerkedirektivet eller varemerkeloven, kan den derfor fremdeles gi verdifull innsikt i varemerkernes degenerasjon.

⁷ Forordning EF nr. 207/2009 artikkel 51 (1) (b)

⁸ Felleskapsvaremerker reguleres av Forordning EF nr. 207/2009

⁹ Rt. 2002 s. 391, s. 396

¹⁰ Direktiv 08/95 EC, forordets punkt 8

¹¹ Ugglå (1955) s. 31

2 Historisk overblikk

2.1 Historisk utvikling av lovgivning på degenerasjonsområdet

Varemerkeretten slik vi kjenner den i dag oppsto mot slutten av 1800-tallet, som en nødvendig konsekvens av den industrielle tidsalders økte frihandel og vareproduksjon.¹² Det voksende antallet produsenter og fabrikker førte til hardere konkurranse og flere varer, og gjorde det enklere å fremstille plagiater. For å sikre en effektiv handel var det derfor nødvendig med et system som kunne garantere varers kommersielle opprinnelse ovenfor kjøpere. Dette krevde først og fremst regler mot misbruk av opprinnelsesangivende merker av andre enn originalprodusenten, slik at kjøpere kunne være trygg på at varer som bar en bestemt produsents merke, også stammet fra denne produsenten.

Løsningen på dette behovet ble en omfattende registreringsordning for varemerker, som raskt vokste frem i alle vestlige land. Ved å registrere sitt varemerke i registeret kunne en merkehaver få enerett til å anvende merket i næringsvirksomhet, og gripe inn mot andres uberettigede bruk av merket. Dermed sikret man varemerkets mest sentrale funksjon – *opprinnelsesgarantifunksjonen*.¹³

I tråd med dette fikk Norge sin første varemerkelov på slutten av 1800-tallet, med *Lov av 26. Mai 1884 om Beskyttelse for Varemærker*. Loven var sterkt inspirert i både form og innhold av den første tyske varemerkeloven fra 1874,¹⁴ som igjen hentet inspirasjon fra den franske *Loi sur les marques de fabrique et de commerce* fra 1857; den første loven som skapte et omfattende juridisk rammeverk for registrering av varemerker, og på mange måter forgjengeren til all moderne varemerkelovgivning.

På dette tidspunktet befant varemerkeretten seg fortsatt i sin spede barndom, og tilsvarende oversiktlig ble den norske loven med sine 19 paragrafer. Likevel kan en kjenne igjen flere bestemmelser som gir uttrykk for sentrale varemerkerettslige prinsipper som fortsatt gjelder i dag. Blant disse er lovens § 3, som blant annet angir at merker ikke kan registreres «(...) som ikke har en saa fremtrædende eiendommelig Form at det kan ansees som Figurmærke», og § 7, som begrenser eneretten til å gjelde de distinktive elementene av registrerte varemerker.

Disse to bestemmelsene er uttrykk for *friholdelsesbehovet*, et annet sentralt hensyn som har vært styrende for varemerkeretten siden begynnelsen. Helt fra starten var man klar over at enkelte ord er så alminnelige at de er umulig å ikke bruke i næringsvirksomhet, og bør holdes fri for allmenhetens bruk.

Noen uttrykkelig degenerasjonsbestemmelse leter man imidlertid forgjeves etter i denne første varemerkeloven, selv om ordlyden av ugyldighetsbestemmelsen i dens § 10 heller ikke *stenger* for sletting grunnet degenerasjon etter registreringen:

¹² Holmqvist (1971) s. 15

¹³ C-238-8 Google, premiss 77

¹⁴ Holmqvist (1971) s. 28

«Er et Varemerke blevet registreret, som utelukkende bestaar af Tegn eller Mærker, der almindelig benyttes i visse Klasser af Forretninger, kan det fordres utslettet af Enhver, der driver saadan Forretning».

Selv om tanken ikke hadde manifestert seg i et degenerasjonsinstitutt, var man altså allerede i 1884 av den oppfatning at merker som blir alminnelig benyttet, ikke bør kunne bestå som varemerker.

Denne oppfatningen sto seg da man 26 år senere innførte en ny varemerkelov, *Lov av 2. juli 1910 nr. 5 om Varemerker og om utilbørlige Varekjendetegn og Forretningsnavn*. Heller ikke denne loven hadde en spesifikk degenerasjonsbestemmelse, men den generelle ugyldighetsregelen i dens § 9 åpnet for sletting «forsåvidt vilkårene for varemerkevernet (...) ikke foreligger». Dette inkluderte tap av distinktivitet, og åpnet dermed også for sletting grunnet degenerasjon.¹⁵

Omtrent samtidig med lovens vedtakelse i Stortinget, avsa engelske High Court of Justice den 5. juli 1910 dom mot *The Gramophone Company*,¹⁶ i et av varemerkerettens første eksempler på degenerasjon.¹⁷ Under drøftelsen av om «gramophone» kunne registreres som varemerke for platespillere, uttalte retten at registrering måtte nektes ettersom:

«We find that the word in question, so far from losing its original signification, has become popularised, largely owing to the advertisements of the Company, as the name of that particular sort of article, (...)».¹⁸

«Gramophone» var et potensielt verdifullt varemerke som selskapet hadde ervervet fra oppfinneren selv, og det er dermed lite overraskende at ordet trekkes frem av Ragnar Knoph som ett av flere «skremmende eksempler» på degenerasjon da han offentliggjorde sitt verk *Åndsretten* i 1936.¹⁹

I 1961 fikk Norge igjen en ny varemerkelov, *Lov av 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker*, og denne gangen ble degenerasjon for første gang nevnt under lovforberedelsene. Under drøftelsen av 1910-lovens slettingsbestemmelse uttaler lovkomitéen således at denne:

«(...) må forstås og har også vært forstått derhen, at hvis et varemerke etter å være registrert, senere går over til å bli en alminnelig varebetegnelse, slik at det ikke lenger er egnet til å atskille merkehaverens varer fra andres, jfr. VI. § 2, første ledd, kan registreringen kjennes ugyldig ved dom, selv om den opprinnelig hadde vært fullt rettsgyldig. I teorien kalles dette at varemerket "degenererer".»²⁰

¹⁵ Thommesen (1964) s. 54

¹⁶ RPC (1910) 27 (27): 689-700

¹⁷ Tidligere ute var blant annet «Linoleum», «Singer» og «Vaseline»

¹⁸ Linjenummer 13 flg.

¹⁹ Knoph (1936) s. 467

²⁰ NUT 1958:1 avsnitt II, 18 (side 23 flg.)

Resultatet av disse betraktningene ble daværende § 25 (2), som for første gang uttrykkelig hjemlet sletting av varemerker som «etter registreringen åpenbart har mistet karakteren av særmerke».²¹

Denne formuleringen ble opprettholdt da Norge i 1992 som en konsekvens av EØS-avtalen gjennomførte varemerkedirektivet,²² til tross for at direktivets degenerasjonsbestemmelse hadde en vesentlig annerledes utforming. Mest påfallende var at direktivet i tillegg til selve degenerasjonen krevde at denne måtte være en «følge af indehaverens virksomhed eller passivitet», jf. artikkel 12 (2) (a).

Ved *Lov av 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker* ble denne forskjellen bevisst opphevet,²³ og vi fikk vår nåværende bestemmelse i varemerkeloven § 36 (b). Denne bestemmelsen tilsvarener nærmest ord for ord artikkel 12 (2) (a) i gjeldende varemerke-direktiv,²⁴ og er resultatet av en interesseavveining mellom næringsdrivendes interesse i å registrere varemerker, og friholdelsesbehovet til næringslivet for øvrig.²⁵ I sin helhet har den følgende ordlyd:

«En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter bestemmelsene i §§ 38 til 40 hvis (...) merket, som følge av merkehaverens handlinger eller passivitet, er blitt den alminnelige betegnelsen innen bransjen for slike varer eller tjenester som det er registrert for.»

²¹ Lov 3. Mars 1961 nr. 4 om varemerker § 25 (2)

²² Direktiv 89/104 EEC

²³ NOU 2001:8 s. 88

²⁴ Direktiv 2008/95/EC

²⁵ C-145/05 premiss 29

3 Oversikt over rettsområdet

3.1 Særpreg

For å sette degenerasjonsordningen i en rettslig kontekst, skal det her kort gjøres rede for noen relevante varemerkerettslige begreper.

Særpreg er det sentrale registreringsvilkåret for varemerker i Norge. Det er forankret i varemerkelovens § 14 (1), og innebærer at et varemerke må være «(...) egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres».²⁶ Som en konsekvens av dette stenger særpregskravet for registrering av alminnelige ord og uttrykk som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil assosiere med en bestemt produsent. Sammen med forbudet mot deskriptive merker i bestemmelsens annet ledd, utgjør dette kjernen i det som ofte omtales som distinktivitetsvilkåret i varemerkeretten.²⁷

Det er flere hensyn som begrunner dette særpregsvilkåret, men først og fremst sikrer det at det potensielle merket kan oppfylle sin grunnfunksjon, navnlig å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres.²⁸ Er merket ikke særpreget nok til å feste seg i forbrukernes erindring, er det per definisjon uegnet som varemerke,²⁹ og det foreligger dermed heller ingen grunn til å tillate en registrering.

Videre hindrer særpregskravet at det registreres vanlige ord eller generiske produktbetegnelser. Disse er ofte uunngåelige å bruke innen sine respektive bransjer, og dersom én aktør fikk enerett til å bruke dem i markedsføringen, ville det legge et hinder i veien for en redelig konkurransesituasjon i næringslivet. Det ville åpenbart være problematisk dersom for eksempel en leskedrikkprodusent fikk enerett til bruk av beskrivelser som «forfriskende» eller «appelsinsmak». På denne måten bidrar særpregskravet til å opprettholde en rimelig balanse mellom merkehaverens interesser og næringslivets friholdelsesbehov.³⁰

3.2 Tap av særpreg – degenerasjon

Som nevnt er enkelte ord så alminnelige at de ikke kan registreres etter gjeldende rett. Avgjørelsen av hvilke ord dette gjelder beror i stor grad på skjønn fra registreringsmyndighetenes side. Det er dermed ikke til å unngå at enkelte varemerkesøknader godkjennes, selv om de ikke bør gå klar av lovens krav til distinktivitet. Skjer dette, eller er registreringen skjedd i strid med registreringshindrene i varemerkeloven §§ 15 og 16, gir varemerkeloven § 35 en adgang til å sette registreringen til side som ugyldig ved dom eller administrativ overprøving. Slik sletting på grunn av opprinnelig manglende særpreg kan reise

²⁶ Varemerkeloven § 2

²⁷ Lassen/Stenvik (2011) s. 54, s. 57

²⁸ Direktiv 08/95 EC, fortalens punkt 11

²⁹ Rt. 2005 s. 1601 «Gule Sider», avsnitt 42; NOU 2001:8 s. 75

³⁰ C-102/07, premiss 24

problemstillinger, eksempelvis der varemerket etter registreringen har opparbeidet seg noe særpreg, men er likevel stort sett ukontroversiell.

Det motsatte inntreffer når et varemerke som opprinnelig har tilstrekkelig særpreg til å registreres, taper dette og blir til en generisk betegnelse på et produkt eller en tjeneste. I slike tilfeller taler man om at varemerket har degenerert, selv om en mer presis beskrivelse hadde vært at det er varemerkets *særpreg* eller *distinktivitet* som har degenerert. Det er mange grunner til at et varemerke kan tape sitt særpreg på denne måten; språket er ikke statisk, og over tid kan selv små påvirkninger føre til at ord og uttrykk får en helt annen betydning enn de opprinnelig hadde. Ikke minst vil merkehaveren ofte selv bidra til degenerasjonen, noe vi skal komme tilbake til senere.

Det er verd å nevne at degenerasjon ikke er den eneste måten et varemerke kan miste særpreg på. Innarbeidede varemerker kan for eksempel også tape særpreg gjennom ikke-bruk, men i slike tilfeller taler man ikke om degenerasjon.³¹ Degenerasjon dreier seg utelukkende om tap av særpreg på grunn av *generisk bruk av merket*, uavhengig av om merket er registrert eller ikke.³²

Har et varemerket først degenerert, har det mistet sitt opprinnelige særpreg. Det er dermed per definisjon ikke lenger i stand til å oppfylle sin grunnleggende opprinnelsesangivende funksjon. Som en konsekvens av dette foreligger det ikke lenger noen tungtveiende grunner som kan stå imot friholdelsesbehovet, og det kan virke urimelig at én aktør skal sitte med eneretten til bruk av merket. Dette er langt på vei de samme vurderingene som ligger til grunn for særpregskravet, og på mange måter er dermed degenerasjon som slettellesgrunn en logisk videreføring av særpregskravet ved registreringen.

Siden degenererte varemerker per definisjon var særpreget på registreringstidspunktet, får ikke ugyldighetsbestemmelsen i vml. § 35 anvendelse. Det er dermed nødvendig å ha et verktøy som kan anvendes etter registreringstidspunktet. I Norge er dette verktøyet varemerkelovens § 36 (b), som åpner for sletting av varemerker som «er blitt» alminnelige betegnelser, uavhengig av opprinnelig særpreg.

3.3 Den alminnelige betegnelsen

Et av vilkårene for sletting etter degenerasjonsbestemmelsen er at varemerket må ha blitt til en «alminnelig betegnelse» for slike produkter eller tjenester det er registrert for. En naturlig forståelse av dette vilkåret tilsier at det dreier seg om et begrep som brukes overordnet for en hel produktkategori, uten særskilte implikasjoner utover dette. Vi skal se i det følgende at dette også i stor grad samsvarer med vilkårets rettslige innhold.

En slik «alminnelig betegnelse» oppstår ikke som en rettslig følge av klanderverdig opptreden eller passivitet fra merkehavers side, men baseres på den rent faktiske omdannelsen av

³¹ Holmqvist (1971) s. 13

³² Ugglå (1955) s. 24, note 6

merket til en alminnelig betegnelse i omsetningskretsen.³³ Dette innebærer at alle merker i utgangspunktet kan bli til alminnelige betegnelser, forutsatt at de brukes slik innen de relevante personkretsene.³⁴

Vilkåret om en «alminnelig betegnelse» har store likhetstrekk med det absolutte registreringshinderet i varemerkelovens § 14 (2) (b). Etter denne skal registrering nektes dersom merket som søkes registrert «i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningskikk» utgjør en «sedvanlig betegnelse» for produktet eller tjenesten. Begge bestemmelsene hindrer næringsdrivende i å ha enerett til produktbetegnelser, og de har dermed i stor grad samme funksjon, selv om de operer med ulike forutsetninger. Dette fellesskapet i begrunnelse og funksjon åpner for spørsmålet om vilkårene «alminnelig betegnelse» og «sedvanlig betegnelse» er innholdsmessig like, noe vi skal komme tilbake til i punkt 5.2.

3.4 Forholdet til andre varemerkerettslige prinsipper

3.4.1 Innarbeidelse

Ettersom degenerasjonen dreier seg om endringer i varemerkers særpreg, skal det kort sies noe om hvordan den forholder seg til to andre varemerkerettslige størrelser som påvirkes av det samme. Disse er utvidet beskyttelse etter vml. § 4 (2) (kodakvern) og innarbeidelse av varemerker etter vml. § 3 (3), herunder degenerasjon av merker som kun er innarbeidet, og degenerasjon av merker som både er innarbeidet og registrert.

Innarbeidelse gir vern for varemerker uten registrering, og foreligger «når og så lenge» et merke er «godt kjent som noens særlige kjennetegn», jf. vml. § 3 (3). Formuleringen «når og så lenge» innebærer at retten til varemerket faller bort av seg selv når merket ikke lenger er kjent som noen særlige kjennetegn, dvs. også når merket blir en alminnelig betegnelse (degenererer). Innarbeidelsesinstituttet regulerer dermed selv bortfall av varemerkerett ved degenerasjon, uavhengig av bestemmelsen i varemerkelovens § 36 (b). Skulle varemerker som utelukkende er innarbeidet kunne kreves slettet etter denne, ville det dessuten by på store bevisproblemer, i det man ikke har noen håndfaste bevis på at varemerkerett forelå til å begynne med. Det er derfor hverken nødvendig eller hensiktsmessig å regulere degenerasjon av innarbeidede varemerker, og varemerkelovens § 36 (b) regulerer da også utelukkende «registrering av et varemerke».

Heller ikke ved degenerasjon av merker som er både registrert og innarbeidet, vil innarbeidelsen spille noen selvstendig rolle. På samme måte som nevnt ovenfor, vil forvandlingen av merket til en alminnelig betegnelse per definisjon medføre at innarbeidelsen

³³ Fezer (2009) § 8, avsnitt 517

³⁴ Forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler (FOR-2002-07-05-698) § 10 (3) nevner at «Beskyttede betegnelser kan ikke bli artsbetegnelser». Dette er imidlertid en egen registreringsordning, administrativt adskilt fra varemerkeregisteret, og regelen får ikke anvendelse for tradisjonelle varemerker. Ordningen er basert på Forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (Forordning (EU) Nr. 1151/2012).

går tapt. Slike merker må riktignok kreves slettet etter degenerasjonsbestemmelsen, men selve innarbeidelsen påvirker ikke denne prosessen.

Grunnet vårt tosporede system for varemerkerettslig vern, kan en innarbeidelse teknisk sett bestå selv om den tilhørende registreringen er slettet. I praksis er det riktignok vanskelig å tenke seg at et varemerke kan være en «alminnelig betegnelse» etter vml. § 36 (b), og på samme tid være «godt kjent som noens særlige kjennetegn» etter vml. § 3 (3), ettersom de har motstridende forutsetninger. Helt utenkelig er det likevel ikke. Vurderingstemaet for hvorvidt innarbeidelse foreligger er «om en så stor del av omsetningskretsen kjenner varemerket, at det derigjennom har fått en påtagelig goodwill-verdi.» Dette kan være tilfellet «selv om det prosentuellt er en heller liten del av vedkommende omsetningskrets som kjenner merket.»³⁵

Det kan dermed tenkes at et varemerke blir brukt som alminnelig betegnelse i stor nok grad til å kunne slettes etter vml. § 36 (b), men at den lille gruppen som enda anser merket som opprinnelsesangivende, fremdeles er stor nok til å gi innarbeidelsesvern. Dette gjelder særlig ettersom innarbeidelse kan foreligge lokalt i en «del av riket», jf. vml. § 3 (3) tredje punktum.

En praktisk mer relevant omstendighet er likevel at den største og viktigste gruppen av merker som mangler særpreg, og som dermed er avhengige av innarbeidelse for å kunne registreres, er de deskriptive merkene.³⁶ Selv om de oppnår tilstrekkelig særpreg og er prinsipielt likeverdige med andre varemerker, tilsier de opprinnelige beskrivende egenskapene at slike merker enklere vil degenerere enn de rene fantasimerkene. Dette gjelder imidlertid kun de faktiske prosessene som fører til degenerasjon; terskelen for at et varemerke skal slettes etter vml. § 36 (b) forblir den samme, uavhengig av opprinnelig særpreg.

3.4.2 Kodakvern

Av interesse er også forholdet mellom degenerasjon og utvidet beskyttelse etter varemerkeloven § 4 (2), ofte kalt kodakvern. Slik utvidet beskyttelse gis til varemerker som er «velkjent», dvs. merker som er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke».³⁷ Nettopp en stor grad av kjennskap i omsetningskretsen er også en logisk forutsetning for at merket skal kunne bli en alminnelig betegnelse for produktet. Det kan derfor virke som om det er en sammenheng mellom de to vilkårene, og det er fort gjort å si at degenerasjon er en naturlig følge av økende kjenthet. En slik påstand blir imidlertid for unyansert. Degenerasjon dreier seg i første rekke om endringer i *særpreg*, ikke om endringer i *kjenthetsgrad*. Det er ingen automatikk i at større kjenthetsgrad fører til svekkelse av merkets opprinnelsesangivende egenskaper. Merker som Coca Cola eller Telenor har for eksempel sannsynligvis en kjenthetsgrad i underkant av 100% i norske husholdninger, men står neppe i fare for å degenerere på grunn av dette.

³⁵ Ot.prp. 59 (1994-95) s. 94

³⁶ Lassen/Stenvik (2011) s. 55

³⁷ C-375/97 Chevy, premiss 26

Selv om det altså er «(...) incorrect to assume that degeneration is the ultimate result of a trade mark acquiring a reputation on the market»,³⁸ er det ikke slik at kjenthetsgrad ikke har noen som helst sammenheng med degenerasjon. En viss minstegrad av kjenthet må eksempelvis kreves for at et varemerke skal kunne bli en «alminnelig betegnelse» i lovens forstand, og jo flere mennesker som kjenner til et varemerke, jo flere er det som potensielt kan bruke dette generisk, og dermed bidra til å svekke dets særpreg. Større grad av kjenthet fører dermed ikke direkte til degenerasjon, men vil kunne legge større press på merkehaveren til å overvåke markedet og eventuelt å treffe antidegenerative tiltak.³⁹

3.5 Singerdoktrinen

I enkelte land praktiseres den såkalte Singerdoktrinen, som best beskrives som en form for automatisert degenerasjon. Doktrinen innebærer at varemerket til en patentert oppfinnelse går over til allmennheten ved patentbeskyttelsens utløp, med mindre merkehaveren kan bevise at varemerket i beskyttelsesperioden har fått en *secondary meaning*, en betydning ut over å være en betegnelse for den patenterte oppfinnelsen.⁴⁰ Det dreier seg med andre ord om en slags presumsjon for at varemerket har blitt til en alminnelig betegnelse for den nye produktgruppen. Grunnlaget for denne presumsjonen fremstår som klart: Kommer det en ny oppfinnelse på markedet, kan det ikke finnes et annet navn på denne, enn den oppfinneren selv har gitt den. Ved patentets opphør er det dermed en nærliggende antagelse at folk flest ikke oppfatter merkenavnet som oppfinnerens varemerke, men som en betegnelse for produktet selv.

Singerdoktrinen tar sitt navn fra rettssaken *Singer v. June* fra 1896.⁴¹ Symaskinprodusenten Singer hadde patentert og solgt den første moderne symaskinen under navnet «Singer». Maskinen var en salgssuksess, og betegnelsen «Singer» utviklet seg snart til et «household name» for denne typen nye symaskiner. Da patentet utløp i 1876 var derfor konkurrentene ivrige til å produsere egne varianter, som også ble solgt som «Singer sewing machines». Selskapet mislikte at andre slo profitt av deres suksess, og stevnet derfor hovedkonkurrenten, June Manufacturing Company, inn for retten. Supreme Court dømte imidlertid i favør av saksøkte, og uttalte i denne sammenheng at:

“Where, during the life of a monopoly created by a patent, a name, whether it be arbitrary or be that of the inventor, has become, by his consent, either express or tacit, the identifying and generic name of the thing patented, this name passes to the public with the cessation of the monopoly which the patent created.”⁴²

Singerdoktrinen praktiseres ikke som selvstendig rettslig fenomen i Norge, men baserer seg på synspunkter og naturlige språklige utviklinger som også gjør seg gjeldende her til lands. I løpet av monopolperioden som følger patentretten, kan befolkningen få inntrykk av at

³⁸ Holmqvist (1971) s. 166

³⁹ Se kapittel 6

⁴⁰ Lassen/Stenvik (2011) s. 124; om *secondary meaning* se Holmqvist (1971) s. 264 flg.

⁴¹ *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*; 163 US 169

⁴² *Ibid.* s. 199

varemerket er en «alminnelig betegnelse» på den nye produktgruppen, og ikke én enkelt leverandørs varemerke.

Lassen og Stenvik uttrykker det slik at «Finnes det ikke i språket noe annet ord for produktet enn den tidligere patenthaverens varemerke, må man også hos oss regne varemerket som tapt.»⁴³ Forskjellen mellom norsk rett og land som praktiserer Singerdoktrinen er dermed i første rekke hvem bevisbyrden påhviler. Singerdoktrinen er på mange måter en presumsjon for degenerasjon som merkehaveren kan redde seg fra ved å bevise eksistensen av en *secondary meaning*. Det er dermed opp til merkehaveren å bevise at varemerket *ikke* har degenerert.

I Norge kan konsekvensene av en monopolsituasjon være de samme, men andre næringsdrivende må altså gå veien om varemerkelovens § 36 b, og selv bevise at merket faktisk *har* degenerert.

⁴³ Lassen/Stenvik (2011) s. 124.

4 Degenerasjonsbestemmelsen i varemerkelovens § 36 b

4.1 Innledende bemerkninger

Varemerkeloven § 36 (b) inneholder to vilkår for degenerasjon: For det første må varemerket ha blitt «den alminnelige betegnelsen innen bransjen» for en relevant produkt- eller tjenestegruppe. For det andre må denne utviklingen være en følge av «merkehaverens handlinger eller passivitet». Det kreves altså som ytterlige kvalifiserende faktor for sletting, utover selve degenerasjonen, at denne står i relevant årsakssammenheng med merkehaverens opptreden. For den som søker et varemerke slettet på dette grunnlaget er det følgelig ikke nok å påvise utstrakt generisk bruk av merket, han må også kunne bevise at merkehaveren til en viss grad kan bebreides for dette.

Det skal bemerkes at bestemmelsen uttrykkelig åpner for degenerasjon av «tjenester». I praksis vil de fleste degenerasjonssaker gjelde varemerker for produkter, men det er prinsipielt ingen forskjell mellom disse og degenerasjon av varemerker for tjenester. «Spinning» var for eksempel opprinnelig et registrert felleskapsmerke for treningsutstyr, treningstjenester, og lyd- og videomateriale levert av Mad Dogg Athletics, Inc, men ble kjent degenerert av EUIPO.⁴⁴ Avgjørende var blant annet et utstrakt tilbud av generiske spinning-timer som ikke ble organisert av merkehaveren.⁴⁵

4.2 Degenerasjon av annet enn ordmerker

Varemerkelovens § 36 (b) retter seg mot alle «registrering[er] av et varemerke», og avgrensner ikke dette til å gjelde ordmerker. Selv om det er ordmerkene som ofte blir knyttet til degenerasjonsinstituttet, kan derfor i utgangspunktet også andre merketyper degenerere. At for eksempel figurmerker kan lide denne skjebnen har vært kjent lenge. *Knoph* skrev allerede i 1936 at «[billedlige] fritegn er kjent i mange land, og mange av dem er helt internasjonale. Således er en tyrk fritegn for tobakk, en gran for jernvarer o.s.v.»⁴⁶ *Knoph*s eksempler var riktignok ikke degenererte varemerker i dagens forstand, men ikke-registrerte figurer som opprinnelig var distinktive for sine respektive vareklasser. Gjennom utstrakt bruk i bransjen hadde de mistet særpreget, og kunne dermed ikke lenger registreres som varemerker. Dette samsvarte på tiden med den tyske definisjonen av «Freizeichen»,⁴⁷ og har mange likehetstrekk

⁴⁴ Sak R 2375/2014-5

⁴⁵ «Spinning» er fremdeles et registrert varemerke i Norge, og har vært det siden 1996. Registreringsnummer 177833 gjelder «Innspilte og uinnspilte video kassetter og -audio kassetter; videobånd, audiobånd» i klasse 9, og «Klær» i klasse 25.

⁴⁶ *Knoph* (1936) s. 422

⁴⁷ Fezer (2009) § 8 avsnitt 489

med dagens degenerasjonsordning.⁴⁸ Et moderne eksempel på fritegn er et grønt kors på hvit grunn for apoteker og helsekostbutikker.

Selv om det finnes mange eksempler på slike fritegn, er *degenerasjonssaker* om figurmerker svært sjeldne. I Tyskland ble det på 50-tallet forsøkt hevdet at det kjente Raiffeisen-symbolet var degenerert,⁴⁹ som viser to staver i kryss som hver ender i et hestehode. I Sveits prøvde man i 1974 det samme med Wella-merket for hårpleieprodukter, en svart silhuett av et hode med bølgende hår.⁵⁰ Begge disse sakene ble avgjort i merkehaverens favør av de vedkommende landenes høyesteretter, men de tjener likevel til å illustrere at degenerasjon av figurmerker er en mulighet.

28

514977

G 40006

3

894 504*

W 23569



Figur 1: Det omstridte merket, registreringsnummer 514977. Dagens merke ser vesentlig annerledes ut, men har beholdt de kryssede stavene som det fremtrede elementet. (Tysk registrering)

Figur 2: Wella-merket ble endret fem ganger i løpet av tiårene før rettssaken, men hovedelementet var alltid det samme. Dette var det aktuelle på domstidspunktet, registreringsnummer 894504. (Tysk registrering)

Vanskelighetene med å finne eksempler på degenerte figurmerker ligger i degenerasjonsinstituttets natur. Den overveldende største delen av hverdagslig kommunikasjon foregår gjennom ord og setninger, og det er følgelig vanskelig for annet enn ordmerker å utvikle seg til generiske betegnelser for en produktgruppe. Til en viss grad gjenspeiles dette i degenerasjonsbestemmelsens ordlyd, der det i tråd med direktivbestemmelsen kreves at merket må ha blitt til en «alminnelig betegnelse», en begrepsbruk som passer mest naturlig på ordmerker. Enda tydeligere er den engelske versjonen av varemerkedirektivet med tilsvarende lovbestemmelse, som krever at merket må ha blitt «the common name», en formulering som synes å nærmest utelukke degenerasjon av annet enn ordmerker.⁵¹ På grunn av dette argumenterer blant annet *Essig* for at kun ordmerker kan bli til alminnelige betegnelser.⁵²

⁴⁸ Forbud mot registrering av fritegn følger i dag av varemerkelovens § 14 (2) (b), som forbyr registrering av merker som "I alminnelig språkbruk" eller etter "etablert forretningsskikk" utgjør "sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten. Forbudet har først og fremst betydning for begreper som ikke opprinnelig er beskrivende for varen, og rammer dermed stort sett reklameuttrykk, se. Lassen/Stenvik s. 57.

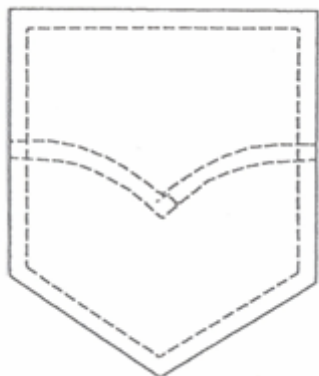
⁴⁹ BGH I ZR 93/55 «Raiffeisensymbol»

⁵⁰ BGE 100 II 411 E. 1 «Wella»

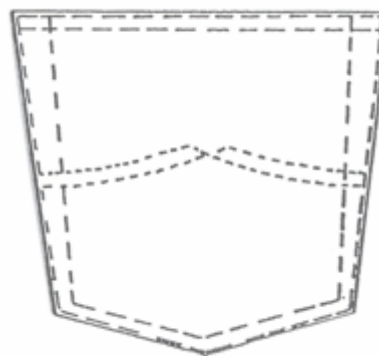
⁵¹ *Trade Marks Act 1994* Section 46 (1) c

⁵² *Essig* (2010) s. 91

At «alminnelig betegnelse» likevel ikke skal underlegges en slik snever tolkning, fremgår av EU-domstolens avgjørelse i saken Levi Strauss & Co. v Casucci SpA,⁵³ som gjaldt førstnevntes registrerte rett til en spesiell utforming av bukselommer, nærmere bestemt en «aftegning udformet som en dobbelt stikning, som buer nedad i midten, og som er placeret midt på et mønster, der er formet af en femkantet lommens syninger.»⁵⁴



Figur 2: Levi Strauss sitt registrerte figurmerke



Figur 1: Utformingen Casucci ga sine bukser

Levi Strauss gikk til inngrepssøksmål mot konkurrenten, som forsvarte seg med å anføre at merket måtte være degenerert. Domstolen foretok en grundig drøftelse av om direktivets artikkel 12 (2) (a) kunne fremmes i en inngrepssak, men problematiserte ikke forholdet mellom direktivbestemmelsens ordlyd og den foreliggende merketyper. Dette er riktignok ikke det samme som en eksplisitt tolkning i favør av andre merketyper, men er en god indikasjon på at EU-domstolen ikke så på ordlyden som problematisk i denne sammenheng.

Ordlyden i varemerkelovens § 36 (b) tar altså klart sikte på ordmerker, men utelukker ikke figurmerker. EU-domstolen har anvendt direktivets degenerasjonsbestemmelse på figurmerker, og de samme hensynene som begrunner degenerasjon av ordmerker, gjør seg også gjeldende for andre merketyper. Det er altså neppe noe grunnlag for å begrense varemerkelovens § 36 (b) til kun å gjelde ordmerker.

4.3 Bevistema

Bevistemaet for om et varemerke er degenerert er om varemerket *oppfattes* generisk av de relevante omsetningskretsene, ikke om det *brukes* generisk av disse.⁵⁵ Dette er en viktig nyansering, ettersom deler av befolkningen har en tendens til å bruke markedslederens varemerke når de refererer til produktgruppen, selv om de egentlig er klar over at det dreier seg om et varemerke.⁵⁶ Generisk bruk kan være sterk en indikator på degenerasjon, men det er ikke alltid en direkte sammenheng mellom disse to forholdene. Da «Google» nylig ble

⁵³ C-145/05 Levi Strauss

⁵⁴ Ibid, premiss 6

⁵⁵ Essig (2010) s. 18

⁵⁶ Ingerl/Rohnke (2015) § 49 avsnitt 34

påstått degenerert I USA, avviste retten for eksempel store deler av saksøkerens bevis ettersom disse kun beviste bruk av ordet «google», og ikke at «(...) the primary significance of the word 'google' to the relevant public is as a name for internet search engines generally and not as a mark identifying the Google search engine in particular.»⁵⁷

Bevistemaets art gjør markedsundersøkelser særlig egnet som beviser i degenerasjonssaker, men det må stilles strenge krav til utformingen av dem.⁵⁸ Som eksempel på et tilfelle der markedsundersøkelsen var mangelfull, kan nevnes Synnøve Findens undersøkelse som skulle bevise at «Jarlsberg» var degenerert for oster.⁵⁹ Stor uenighet om kvaliteten på et større antall markedsundersøkelser fremgår også blant de sakkyndige i Potetgull-saken.⁶⁰

⁵⁷ Elliott v. Google, Inc., 2017 WL 2112311

⁵⁸ Monica Viken gir en inngående drøftelse av temaet i boken *Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett*, Oslo, 2012

⁵⁹ LB-2016-56897

⁶⁰ LB-2015-195012

5 Det første vilkåret: Merket må ha blitt en «alminnelig betegnelse innen bransjen»

5.1 Vilkåret reiser flere problemstillinger

Det første av de to vilkårene for sletting av varemerkeregistrering etter varemerkelovens § 36 b, er at merket må ha blitt til den «alminnelige betegnelsen innen bransjen for slike produkter eller tjenester som det er registrert for». Ved å kreve en utvikling til en «alminnelig betegnelse» gir vilkåret uttrykk for den reduksjonen av særpreg og opprinnelsesangivende egenskaper som begrunner degenerasjon som slettellesgrunn, og som gir navn til bestemmelsen.

For rettsanvenderen reiser det seg flere problemstillinger i møte med vilkåret. For det første må det avklares på hvilken måte, og i hvor stor grad, et varemerke må brukes generisk, før det har blitt til en «alminnelig betegnelse» i degenerasjonsbestemmelsens forstand. For det andre må det avgjøres hvem som må bruke merket som alminnelig betegnelse. Ulike personkretser kan ha ulike oppfatninger av et varemerke, og det er derfor viktig å avklare hvilke grupper som er «innen bransjen», og dermed relevante for vurderingen.

I praksis vil de relevante personkretsene nødvendigvis måtte identifiseres først, før det er mulig å undersøke hvordan denne gruppen oppfatter det omstridte varemerket. Av hensyn til fremstillingen skal vi her likevel starte med vilkåret om en «alminnelig betegnelse», før vi går inn på de relevante omsetningskretsene. Til slutt skal vi se nærmere på skjærings-tidspunktet for degenerasjonsvurderingen.

5.2 «Alminnelig betegnelse»

Degenerasjon foreligger bare dersom et varemerke har blitt til en «alminnelig betegnelse» for slike varer eller tjenester som merket er registrert for, jf. vml. § 36 (b).

Dette reiser for det første spørsmålet om når et varemerke brukes som varemerke, og når det brukes som «alminnelig betegnelse». Vi er med andre ord på jakt etter den semantiske betydningen av begrepet. Er denne avklart, må det videre tas stilling til vilkårets materielle innhold: I hvor stor grad må varemerket brukes som alminnelig betegnelse, før lovens vilkår kan anses å være oppfylt?

Den første problemstillingen byr ikke på særlige utfordringer. Et varemerke brukes som «alminnelig betegnelse» når brukerens intensjon er å referere til en produktgruppe som helhet, i motsetning til å bruke merket som opprinnelsesangivende designasjon for en bestemt produsents produkt.⁶¹ Nettopp denne utviklingen begrunner degenerasjon som slettellesgrunn.

⁶¹ Essig (2010) s. 9 flg.

Vilkårets materielle innhold byr på atskillig mer tvil. Her blir spørsmålet i hvilken utstrekning et varemerke må benyttes generisk før det kan sies å være en «alminnelig betegnelse». Vi kan innledningsvis avfeie to ekstremer: Siden mange produkter henvender seg til store kundegrupper, er sannsynligheten stor for at enkelte av disse kundene oppfatter merket som generisk. Slik sporadisk oppfattning som generisk betegnelse kan selvfølgelig ikke være tilstrekkelig til å oppfylle lovens vilkår om en «alminnelig betegnelse». Det må stilles strenge krav både til omfanget av den generiske bruken og til bevisituasjonen, før et varemerke kan bli erklært degenerert.⁶²

Det samme argumentet gjør seg også gjeldende for det motsatte synspunktet. Blant varemerkets kundekrets vil det nærmest alltid være enkeltindivider som ikke bruker merket generisk, selv om de aller fleste andre skulle gjøre det. På samme måte som sporadisk bruk som generisk betegnelse ikke kan være nok for begrunne degenerasjon, kan slike enkelttilfeller av opprinnelsesangivende bruk neppe motbevise at varemerket har blitt til en «alminnelig betegnelse». Holmqvist uttrykker det slik at: «There is no such thing as a “complete” degeneration (...) since there are always varying opinions in the relevant circles».⁶³ Det er altså alltid helhetsbildet av bruken som må være avgjørende.

I den konkrete vurderingen av vilkårets innhold gir lovteksten selv ingen anvisninger på hvor terskelen for en «alminnelig betegnelse» skal ligge. Etersom heller ikke Høyesterett eller EU-domstolen har tatt stilling til spørsmålet, må veiledning søkes andre steder.

En tilnærming basert på bestemmelsens formål og underliggende hensyn, tilsier at et varemerke har blitt til en «alminnelig betegnelse» når det helt har mistet sitt registreringsbegrunnende særpreg. Degenerasjonsbestemmelsen er en naturlig følge av kravet til særpreg, og ved å knytte degenerasjonsvilkårene til den fortløpende eksistensen av registreringsvilkårene i varemerkelovens § 14, oppnås derfor en logisk sammenheng i lovverket.

Et naturlig utgangspunkt for denne tilnærmingen kan være det absolutte registreringshinderet i varemerkelovens § 14 (2) (b). Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivets artikkel 3 (1) (d), og forbyr registrering av merker som «(...) i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten». Dette forbudet mot registrering av fritegn er dermed svært lik varemerkelovens § 36 (b) i både språk og innhold.

Disse observasjonene ligger til grunn når enkelte tyske teoretikere argumenterer for at det ikke eksisterer noen materiell forskjell mellom registreringsvilkåret i Markengesetz § 8 (2) nr. 3 og slettingsvilkåret i Markengesetz § 49 (2) nr.1,⁶⁴ som henholdsvis tilsvarer den norske varemerkelovens §§ 14 (2) (b) og 36 (b).

I tråd med EU-domstolens avgjørelser rundt særpregsvurderingen, ville dette bety at en «alminnelig betegnelse» foreligger når en «almindeliglyt opplyst, rimeliglyt oppmærksom og

⁶² Holmqvist (1971) kap. 4.1.6; NUT 1958:1 s. 23

⁶³ *Ibid.* s. 167

⁶⁴ Kopacek (2015) § 49 avsnitt 40; Fezer (2009) § 49 avsnitt 28

velunderrettet gjennomsnittsforbruker»⁶⁵ ikke lenger oppfatter varemerket som opprinnelsesangivende. Dette konseptet av en gjennomsnittsforbruker legges alltid til grunn når et merke eller produkt retter seg mot allmennheten,⁶⁶ og egner seg dermed godt til å ivareta lovens indre koherens.

Selv om terskelen for særpreg kan være retningsgivende for vurderingen av om det foreligger en «alminnelig betegnelse», sier den likevel ingenting om den konkrete utbredelsen av generisk bruk som kreves. Her kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i terskelen for at et varemerke uten iboende distinktivitet kan oppnå vern gjennom innarbeidelse.⁶⁷ Spørsmålet om når særpreg er *oppnådd* gjennom endringer i språket, kan være av interesse også når det skal avgjøres om et merkes særpreg er *tapt* gjennom språklig utvikling.

Etter EU-domstolens avgjørelse i C-108/97 (Chiemsee) er det for innarbeidelsesvern både påkrevd og tilstrekkelig, at en «betydelig andel» av den relevante personkretsen anser merket som særpreget.⁶⁸ Dette kan motsetningsvis tilsi at en alminnelig betegnelse foreligger når en «betydelig andel» av omsetningskretsen ikke lenger oppfatter merket som særpreget.

Det må her likevel understrekes at et merke som mangler særpreg ikke nødvendigvis er ensbetydende med en alminnelig betegnelse for et produkt eller en produktgruppe. Av interesse er først og fremst EU-domstolens tilnærming til spørsmålet om hvor utbredt en språklig utvikling må være før det får konsekvenser for merkets rettslige status.

I samme premiss i Chiemsee-dommen uttaler domstolen videre at innarbeidelse «ikke [kan] godtgøres alene på grundlag af almindelige og abstrakte opplysninger, såsom bestemte procentforhold». Myndighetene må i stedet vurdere hver sak ut ifra de konkrete omstendighetene som gjør seg gjeldende. Disse betraktninger er hensiktsmessige også i spørsmålet om hvorvidt det foreligger en «alminnelig betegnelse» etter varemerkelovens § 36 (b).

Selv om det altså foreligger gode grunner for å anvende samme norm som ved særpregsvurderingen, kan tungtveiende hensyn tale for at vurderingen av om hvorvidt man har å gjøre med en «alminnelig betegnelse», skal være strengere etter degenerasjonsbestemmelsen i varemerkelovens § 36 (b), enn etter registreringsvilkårene i lovens § 14. Det er de største, mest kjente varemerkene som står i fare for å degenerere, og for merkehaveren kan enorme verdier stå på spill. Dette kan tale for å anvende en høyere terskel for å konstatere en alminnelig betegnelse etter vml. § 36 (b), enn når registrering allerede i utgangspunktet nektes etter vml. § 14 (2) b, før søkeren kan påvise konkrete verdier knyttet til varemerket.

I tysk rett er det derfor sikker rettsoppfatning at en rettslig relevant degenerasjon først foreligger når bare en helt ubetydelig del av handelen («ein völliig unbeachtlicher Teil des Verkehrs») fortsatt oppfatter varemerket som opprinnelsesangivende.⁶⁹ Dette ble først lagt

⁶⁵ C-363/99 Postkantoor, premiss 34

⁶⁶ Essig (2010) s. 19

⁶⁷ Varemerkeloven § 3 (3)

⁶⁸ C-108/97 Windsurfing Chiemsee, premiss 52

⁶⁹ Ingerl/Rohnke (2015) § 49 avsnitt 34, med henvisninger til omfattende praksis.

til grunn av Reichsgericht i 1923, og opprettholdt i tiårene som fulgte.⁷⁰ Årsaken til den strenge terskelen var et rettspolitisk mål om å ivareta de største og mest verdifulle varemerkene, og de økonomiske verdiene de representerer.⁷¹ Opp gjennom årene ble formuleringen en standardstørrelse i tysk varemerkerett, og den anvendes fortsatt på dagens degenerasjonsbestemmelse. Som konsekvens er det nærmest umulig («praktisch ausgeschlossen») å få slettet et varemerke grunnet degenerasjon i Tyskland,⁷² og ingen varemerker har blitt kjent degenerert siden landets nåværende varemerkelov trådte i kraft i 1995.⁷³

Et eksempel på den strenge terskelen er varemerket «flip-flop», som ble påstått degenerert for «tåskillesandaler». Under drøftelsen av vilkåret «alminnelig betegnelse», unnlot dommeren å gjennomgå klagerens betydelige dokumentasjon for at merket hadde degenerert. I stedet trakk hun frem enkeltteksempler på butikker som fremdeles brukte «flip-flop» som varemerke for merkehaverens sandaler. Disse selgerne var for henne neppe en ubetydelig del av handelen, og hun fant det dermed klart at det ikke forelå noen «alminnelig betegnelse» i lovens forstand.⁷⁴

Den tyske rettstilstanden synes å være strengere enn degenerasjonsbestemmelsens formål tilsier. Ved å tillate at enkeltteksempler kan være avgjørende for vurderingen fratras bestemmelsen nærmest enhver realitet, jf. det som er sagt ovenfor om at den totale degenerasjon ikke finnes. Den nevnte dommen er i tillegg i strid med avgjørelsen i C3-71/02 (Björnekulla), hvor det ble fastslått at det er forbrukernes, ikke mellomleddenes oppfatning som i hovedsak skal være avgjørende.⁷⁵

Det synes heller ikke å være noen grunn til å operere med en så streng terskel som tysk rett legger til grunn. Den er opprinnelig begrunnet i merkehaverens og samfunnets økonomiske interesser, noe som etter dagens bestemmelse faller mer naturlig inn under vurderingen av det subjektive årsakssammenhengsvilkåret. Det er med andre ord ingen grunn til å la hensynet til merkehaver spille inn på vurderingen av hvorvidt det foreligger en «alminnelig betegnelse», når merkehavers interesser i dag uttrykkelig blir ivaretatt gjennom degenerasjonsbestemmelsens andre vilkår.⁷⁶ Essig konkluderer følgelig i sin vurdering av den tyske rettstilstanden med at denne feilaktig («fälschlicherweise») vektlegger hensynet til merkehaveren dobbelt.⁷⁷

Når hensynet til merkehaver altså ikke bør tillegges nevneverdig betydning i vurderingen av om det foreligger en alminnelig betegnelse, er det lite som taler for å anvende en strengere norm enn den som legges til grunn ved særpregsvurderingen. Et merke som ikke oppfyller lovens krav til særpreg kan per definisjon ikke fungere som varemerke, og en registrering av

⁷⁰ RGZ 108, 8. Dom av 19.6.1923 (Saccharin)

⁷¹ Essig (2010) s. 74

⁷² *Ibid.* s. 2

⁷³ *Ibid.* s. 2

⁷⁴ OLG Düsseldorf, 30. 12. 2011 – I-20 U 95/10, særlig s. 471 flg.

⁷⁵ Se kapittel 5.3

⁷⁶ Se kapittel 6

⁷⁷ Essig (2010) s. 151

slike merker ville også stride mot friholdelsesbehovet. Etter gjeldene regelverk fortjener derfor ikke disse merkene registrering,⁷⁸ og disse betraktningene gjør seg ikke mindre gjeldende av at merket allerede er registrert. Systemhensyn taler dermed for at registrerte merker som ikke lenger oppfyller lovens krav til særpreg, bør kunne slettes ved dom eller administrativ overprøving. Tillates en merkehaver å beholde en registrering som av de fleste forbrukere oppfattes som en alminnelig betegnelse, innrømmes denne merkehaveren i praksis et monopol på en hel produktgruppe.⁷⁹

En liknende terskel fremgår også av EUIPOs interne retningslinjer. Her nevnes at et varemerke har blitt en «alminnelig betegnelse» når det oppfattes slik «(...) among the vast majority of the relevant public».⁸⁰ Dette er riktignok ingen konkret terskel, men kravet til en «vast majority» synes å stemme godt overens med særepregskravets krav til gjennomsnittsforbrukerens oppfattning.

Etter dette synes de beste grunner å tale for at en «alminnelig betegnelse» i degenerasjonsbestemmelsens forstand foreligger når et registrert merke ikke lenger har særpreg som noens særlige kjennetegn. Hvorvidt dette faktisk er tilfellet, må avgjøres konkret i hver sak ut ifra de aktuelle omstendighetene. Det er hverken mulig eller hensiktsmessig å oppstille en fast prosentuell terskel. Det er imidlertid viktig å huske på at friholdelsesbehovet er et sentralt hensyn i varemerkeretten, og at merkehaverens interesser blir ivaretatt av vilkåret om at degenerasjonen må være en «følge av» hans oppførsel. De bør dermed ikke spille inn på vurderingen av hvorvidt det foreligger en «alminnelig betegnelse» etter varemerkeloven § 36 (b).

Avslutningsvis skal det kort nevnes at det ikke kreves at varemerket har blitt til den *eneste* alminnelige betegnelsen for det aktuelle produktet. EU-domstolen uttrykte i C-409/12 at: «Når en sådan situation opstår, har en eventuel eksistens af alternative betegnelser for den omhandlede vare eller tjenesteydelse ingen betydning (...)»⁸¹

Dokumentasjon av bruk av alternative begreper kan fremdeles være relevant for å bevise utstrekningen av generisk bruk av varemerket, men selve eksistensen av alternative generiske produktbetegnelser er altså uten betydning for spørsmålet om et varemerke har blitt til en «alminnelig betegnelse».

5.3 «Innen bransjen» - Den relevante personkretsen

Etter ordlyden i vml. § 36 (b) er det i utgangspunktet klart hvem den relevante personkretsen for degnereasjonsvurderingen er: Det er hvordan varemerket oppfattes eller brukes «*innen bransjen*» som er avgjørende for degenerasjonsvurderingen. Legger man til grunn en naturlig forståelse av «innen bransjen», trekkes umiddelbart tanken bort til den profesjonelle delen av næringslivet. Det er vanlig å betegne håndverkere, advokater og kjøpmenn som aktører i

⁷⁸ NOU 2001:8 s. 75

⁷⁹ Essig (2010) utdyper om økonomiske følger av dette på sidene 34-36.

⁸⁰ Guidelines for Examination in the Office, Part D, Cancellation, punkt 2.3.3

⁸¹ C-409/12 Kornspitz, premiss 39

sine vedkommende bransjer, mens ordet tilsvarende sjeldent brukes til å beskrive kundene, forbrukerne og klientene som benytter seg av deres tjenester. Ordlyden tilsier dermed at det er en relativt liten, men kunnskapsrik gruppe som er relevant ved vurderingen av atferden knyttet til bruk av varemerket.

Denne forståelsen kan være hensiktsmessig med tanke på de høye kravene som må stilles til å erklære et varemerke degenerert, samt av bevis tekniske hensyn. Det kan hevdes at et varemerke som benyttes som alminnelig betegnelse av profesjonelle og opplyste aktører, *i alle fall* må være degenerert.

Et slikt fokus på de profesjonelle aktørene ville imidlertid samsvare dårlig med resten av loven. Det er for eksempel på det rene at særpregsvurderingen etter vml. § 14 (1) skal bedømmes ut ifra hvordan en «almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger» oppfatter det.⁸² Denne gjennomsnittsfbrukeren kan riktignok være mer eller mindre profesjonell, men det er noe som må avgjøres konkret med hensyn til hvilke produkter det aktuelle merket søkes registrert for.

Når gjennomsnittsfbrukeren er utgangspunktet ved den opprinnelige vurderingen av særpreg på registreringstidspunktet, ville det være merkelig å la avgjørelsen av når et varemerke har mistet dette særpreget bero på utelukkende profesjonelle aktørers oppfatning.

Den manglende koherensen kan forklares med et noe uheldig begrepsvalg fra lovgiversiden da den nye varemerkeloven skulle vedtas. Som nevnt innledningsvis var den norske degenerasjonsbestemmelsen opprinnelig svært ulik direktivbestemmelsen den skulle gjennomføre. Da dette skulle avhjelpes i 2010-loven, valgte lovgiver begrepet «innen bransjen» for å angi den relevante personkretsen, og la seg dermed på linje med den engelske og den finske lovgivningen. Disse bruker henholdsvis «in the trade»⁸³ og «elinkeinotoiminnassa»,⁸⁴ som begge kan oversettes med «i bransjen».

I kontrast til dette står blant annet de danske, tyske, svenske og italienske formuleringene, som alle bruker varianter av den mer vide formuleringen «i handelen», som også åpner for å ta i betraktning forbrukeres og mindre profesjonelle aktørers oppfatning.

Det er med andre ord en prinsipiell forskjell i innholdet av begrepene som de ulike medlemslandene valgte for å gjennomføre denne delen av bestemmelsen. Ettersom alle språkversjonene av EU-rettslig sekundærlovgivning er offisielle og autentiske, var det derfor lenge uavklart hvilken personkrets som skulle være avgjørende ved degenerasjonsvurderingen.

EU-domstolen fikk anledning til å uttale seg om forholdet mellom de to ulike formuleringene i saken mellom Björnekulla Fruktindustrier AB og Procordia Foods AB.⁸⁵ Saken gjaldt sistnevntes varemerke «Bostongurka», som var registrert for syltede, hakkede agurker. Björnekulla mente at varemerket hadde degenerert, og la til støtte for dette frem

⁸² C-363/99 Postkantoor, premiss 34

⁸³ Trade Marks Act 1994 article 46-(1) litra c

⁸⁴ Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7 § 1 (1)

⁸⁵ C-371/02

markedsundersøkelser rettet mot sluttforbrukere. Procordia på sin side motsatte seg degenerasjonspåstanden, og fremla markedsundersøkelser rettet mot bransjefolk.

Den svenske Varumärkeslag benyttet som nevnt uttrykket «i handelen», men i strid med dette antydet lovforarbeidene klart at det var den profesjonelle omsetningskretsen som skulle være avgjørende. I møte med denne uklarheten valgte Svea hovrätt å utsette forhandlingene, for å fremlegge EU-domstolen følgende spørsmål:

«(...) om direktivets artikkel 12, stk. 2, litra a), i de tilfælde, hvor en vare, der er omfattet af et registreret varemærke, distribueres gennem flere led til forbrugeren eller den endelige bruger, skal fortolkes således, at den relevante kundekreds ved vurderingen af, om et varemærke er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for den omhandlede vare, udgøres af samtlige forbrugere eller endelige brugere af varen og/eller af samtlige erhvervsdrivende, der forhandler den».⁸⁶

Domstolen innleder sin drøftelse med å vise til den prinsipielle forskjellen mellom formuleringene «i handelen» og «i bransjen», og fortsetter så med en karakteristisk, formålsoverordnet tolkning i det den fastslår at det første tolkningsalternativet «støttes af direktivets almindelige opbygning og formål», og at «i almindelighed er det opfattelsen hos forbrugerne eller de endelige brugere, der er afgørende. Hele handelsprocessen har nemlig til formål, at nogen inden for denne kreds skal købe varen»⁸⁷

Domstolen anerkjenner imidlertid også at den ervervsdrivende delen av handelen kan være relevant for degenerasjonsvurderingen, og oppsummerer på følgende måte:

«Den relevante kundekreds omfatter derfor først og fremmest alle forbrugere og endelige brugere. Alt efter de omstændigheder, der kendetegner markedet for den omhandlede vare, skal der imidlertid også tages hensyn til mellemlidene indflydelse på beslutninger om køb og dermed til deres opfattelse af varemærket.»⁸⁸

Etter EU-domstolens praksis er det dermed i hovedsak forbrukernes oppfatning av varemerket som skal tas i betraktning ved degenerasjonsvurderingen. De nevnte «omstændigheder» som kan aktualisere mellomleddenes oppfatninger av merket, må antas å hovedsakelig gjøre seg gjeldende i høyt spesialiserte bransjer, eller bransjer med en forholdsvis liten kundegruppe og høy grad av kundekontakt- og veiledning.

Den norske lovteksten, som altså stemmer dårlig overens med EU-domstolens tolkning av den relevante personkretsen, trådte i kraft seks år etter avgjørelsen i C3-71/02; etter en lovendring som bevisst tilsiktet å knytte den norske degenerasjonsbestemmelsen tettere opp til varemerkedirektivets artikkel 12 (2) (a). Det er dermed noe forunderlig at man valgte uttrykket «innen bransjen», og ikke det tilsynelatende mer korrekte «i handelen» for å angi den relevante personkretsen.

⁸⁶ *Ibid.* premiss 12

⁸⁷ *Ibid.* premiss 24

⁸⁸ *Ibid.* premiss 25

Likevel er det neppe slik at det her foreligger en så sterk motstrid at forholdet mellom norsk lov og internasjonale forpliktelser kommer på spissen, slik tilfellet var i f.eks. Rt. 2000 s. 1811 (Finanger). Ordlyden av «innen bransjen» er noe uheldig, men fleksibel nok til å bringes i overensstemmelse med resultatet i C3-71/02 (Björnekulla) gjennom en harmoniserende tolkning, i tråd med norske metodiske prinsipper. Det er heller ingen holdepunkter for at lovgiver bevisst valgte en annen løsning enn den EU-domstolen ga uttrykk for.

Dermed er regelen også i Norge at det er forbrukernes oppfatning av varemerket som er avgjørende for degenerasjonsvurderingen, med mindre særskilte forhold tilsier at de profesjonelle aktørenes meninger må få særskilt betydning.

Avslutningsvis skal det nevnes at det bare er omsetningskretsen i Norge som skal vurderes.⁸⁹ Fezer hevder riktignok at internasjonaliseringen og moderne kommunikasjonsmidler tilsier at også utlandets oppfatning av merket i økende grad bør få betydning for vurderingen, men dette strider mot det varemerkerettslige utgangspunktet om at særpreg skal vurderes nasjonalt.⁹⁰ Klagenemnda for Industrielle Rettigheter har også gitt uttrykk for at generisk bruk av «Hoover» for støvsugere i England, ikke indikerer at omsetningskretsen « (...) oppfatter at HOOVER har en generisk betydning i det norske språk.»⁹¹

5.4 Tidspunktet for degenerasjonsvurderingen

Ettersom degenerasjon i stor grad dreier seg om endringer i språkbruken over tid, blir det nødvendig å ha et skjæringspunkt å kunne forholde seg til. Dette er punktet i tiden hvor partene må bevise at degenerasjon enten forelå, eller ikke forelå. Tre slike skjæringspunkter kan i utgangspunktet tenkes for varemerkeloven § 36 (b): dagen den overprøvende myndighet fikk tilsendt slettingsbegjæringen, dagen for avgjørelse av slettingsbegjæringen, eller begge dager.

Bestemmelsen angir ikke selv noe avgjørende tidspunkt for degenerasjonsvurderingen, men nøyer seg med simpelthen å fastslå at merket må ha «blitt» til den alminnelige betegnelsen for et produkt. Tilsvarende banal er varemerkedirektivet og dens formulering om at degenerasjonen av merket må ha skjedd «etter den dato, på hvilken det blev registreret».⁹² Begge disse formuleringene er logiske selvfølgeligheter, og gir lite veiledning i spørsmålet om når degenerasjonen må foreligge. Uten avklaring fra Høyesterett eller EU-domstolen, står en dermed igjen uten tungtveiende holdepunkter for en løsning.

Veiledning kan nok en gang søkes i beslektede bestemmelser. Etter særpregsvurderingen i vml. § 14 må for eksempel distinktivitet foreligge både på søknads- og registrerings-tidspunktet. Dette ble slått fast av Høyesterett i 2005,⁹³ og følger nå direkte av bestemmelsen

⁸⁹ Fezer (2009) § 8 avsnitt 499

⁹⁰ Lassen/Stenvik (2011) s. 55

⁹¹ KFIR-2013-110

⁹² Varemerkedirektivet artikkel 12 (2)

⁹³ Rt. 2005 s. 1601 Gule Sider, avsnitt 41 og 82.

i vml. § 14 (3). Ved vurderingen av om særpreg foreligger, skal det videre tas hensyn til «alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen». Denne formuleringen stenger riktignok ikke direkte for å legge vekt på omstendigheter fra etter søknadsdagen, men Patentstyret har konsekvent avvist slik dokumentasjon.⁹⁴

Å begrense dokumentasjonen til omstendigheter på søknadsdagen synes velbegrunnet ut ifra bestemmelsens formål og prosessuelle hensyn. Ved å åpne for dokumentasjon datert etter søknadstidspunktet ville man risikere en uendelig strøm av bevis, i det søkeren stadig finner nye måter å underbygge sitt standpunkt på. Saksbehandlingen vil dermed kunne ta unødvendig lang tid.

Å bruke dagen for inngivelse av slettingsbegjæringen som skjæringspunkt underbygges også av varemerkelovens §§ 40 (c) og (d). Etter disse må krav om administrativ overprøving av om et varemerke er degenerert etter vml. § 36 (b), inneholde (c) «de grunner kravet bygger på», og (d) «nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet». Når allerede kravet om overprøving må inneholde dokumentasjon til støtte for degenerasjonspåstanden, ville det være lite formålstjenlig om merkehaveren skal kunne motbevise denne dokumentasjonen gjennom omstendigheter som inntrådte etter dette tidspunktet.

Et noe annerledes men beslektet hensyn gjør seg gjeldende ved vurderingen av om bruksplikten er overholdt etter varemerkelovens § 37. Etter bestemmelsens tredje ledd skal det ved vurderingen «ikke tas hensyn til bruk i de siste tre månedene før søksmål reises eller krav om administrativ overprøving fremsettes», dersom denne bruken må anses motivert av den forestående slettingsbegjæringen. Denne tanken virker fornuftig å overføre til degenerasjonsbestemmelsen. Har et varemerke først degenerert uten at merkehaveren prøvde å motvirke dette, bør han heller ikke få anledning til det etter at slettingsbegjæring er inngitt.

Spørsmålet om skjæringspunktet for brukspliktbestemmelsen ble for øvrig presisert av EU-domstolen i sak C-259/02, hvor et av spørsmålene var om bruk av merket etter slettingsbegjæringen skulle tillegges vekt ved vurderingen. Domstolen uttalte her at den relevante perioden som følger av direktivet er tidsrommet før «the filing of the application for revocation»,⁹⁵ men at senere omstendigheter kan få betydning dersom de er egnet til å belyse hvordan merket ble brukt i den relevante perioden. Overført til degenerasjonsbestemmelsen ville dette bety at degenerasjon må foreligge på tidspunktet for slettingsbegjæringen, men at senere dokumentasjon kan være relevant, så lenge den enten beviser eller motbeviser at varemerket var degenerert på dette punktet. Dette fremstår som en god løsning også for skjæringspunktet etter varemerkelovens § 36 (b).

For EU-varemerkene vedkommende er det sikker rett at tidspunktet for inngivelse av slettingsøknaden er skjæringspunktet for degenerasjonsvurderingen. Dette ble senest bekreftet av EUIPO i sak R 2375/2014-5, som gjaldt degenerasjon av EU-varemerket "Spinning" for treningsutstyr og treningsrelaterte tjenester i Tsjekkia. Ett av spørsmålene partene var uenige om var skjæringspunktet for degenerasjonsvurderingen.

⁹⁴ Lassen/Stenvik (2011) s. 63

⁹⁵ C-259/02 La Mer, premiss 33

Klageinstansen la vekt på mange av de nevnte hensynene, og uttalte blant annet at ettersom klageren må dokumentere degenerasjon i sin slettingsbegjæring, kan merkehaverens handlinger etter dette tidspunktet ikke være relevante, da de må anses å være direkte motivert av slettingsbegjæringen. Videre er det merkehaverens oppgave “to bring counter evidence to the evidence provided by the cancellation applicant, and that evidence concerns the past and not the future.”⁹⁶

Også det prosessuelle aspektet spilte en rolle for klageinstansen. Om et scenario som tillater dokumentasjon datert etter slettingsbegjæringen, uttales følgende:

«In such a case the process of correspondence could last for years even, allowing ample time for the proprietor to make up for past years of inactivity, not to mention that the proprietor would even be aided (in a very unjust manner) by the vigilance of the cancellation applicant, who collected the evidence which needs only to be followed to put things right (contact the publishers, hotel and sport facility managers etc.)»⁹⁷

Merkehaveren skal altså ikke målrettet kunne ettergå motpartens bevis for å motvirke tidligere passivitet, en argumentasjon som minner mye om hensynene bak varemerkelovens § 37. Klageinstansen former på dette grunnlaget sin endelige konklusjon om at «Therefore, the grounds for revocation of the EUTM shall be assessed at the filing date of the revocation request, as it was done by the Cancellation Division».⁹⁸

Ettersom degenerasjonsbestemmelsene i fellesskapsmerkeordningen og varemerke-direktivet er like, tilsier dette at løsningen for varemerkelovens § 36 (b) bør bli den samme. Dette støttes også av Wallberg og Ravn, som skriver at «tidspunktet for sagens opståen»⁹⁹ må være avgjørende (riktignok for spesialtilfellet der degenerasjon fremmes som innsigelse av saksøkte i en inngrepssak).

Konklusjonen må etter dette bli at skjæringspunktet for degenerasjonsvurderingen etter varemerkeloven § 36 (b) er dagen for inngivelse av slettingsbegjæring. Senere dokumentasjon bør kun få betydning i den grad den kan belyse situasjonen på dette tidspunktet.

⁹⁶ R 2375/2014-5 Spinning, premiss 25

⁹⁷ *Ibid.* premiss 26

⁹⁸ *Ibid.* premiss 27

⁹⁹ Wallberg/Ravn (2017) s. 414

6 Det andre vilkåret: Degenerasjonen må være en «følge av merkehaverens handlinger eller passivitet»

6.1 Innledning

At et varemerke har degenerert er ikke tilstrekkelig for sletting etter varemerkeloven § 36 (b). Det er kun når denne degenerasjonen er en «følge av merkehaverens handlinger eller passivitet» at det foreligger en slettellesgrunn. Den som begjærer et varemerke slettet etter varemerkelovens § 36 (b) må altså ikke bare påvise degenerasjon, han må også kunne dokumentere at det foreligger en relevant årsakssammenheng mellom degenerasjonen og merkehaverens opptreden.

En konsekvens av dette tovikårssystemet er at varemerker kan degenerere fullstendig, uten at de kan begjæres slettet av konkurrenter. Denne konstellasjonen var ikke mulig etter vår tidligere varemerkelov, slik den så ut før lovrevisjonen i 2010. Etter varemerkeloven av 1961 var det eneste vilkåret for degenerasjon at varemerket «åpenbart har mistet karakteren av særmerke».¹⁰⁰ Et krav til årsaken av degenerasjonen fantes ikke, og ble heller ikke innført etter gjennomførelsen av varemerkedirektivet av 1989,¹⁰¹ selv om denne i sin artikkel 12 (2) (a) klart krevde at degenerasjonen måtte være en «følge af indehaverens virksomhed eller passivitet». Direktivets formulering ble opprettholdt i gjeldende varemerkedirektiv av 2008,¹⁰² og ved den nye varemerkeloven av 2010 fant endelig årsaksvilkåret inntog også i den norske varemerkelovgivningen.

6.2 Vilkårets begrunnelse

Det kan virke noe merkelig å la degenererte merker forbli registrerte, selv om de har mistet ethvert særpreg. Den universelt aksepterte oppfatningen er at slike merker ikke fortjener beskyttelsen og fordelene av et registrert merke, og de ville neppe gå klar av registreringsvilkårene dersom søknad ble sendt på nåværende tidspunkt. Likevel åpner altså varemerkeloven § 36 (b) for at slike merker fortsatt vil nyte alle fordelene av et registrert varemerke, dersom ikke degenerasjonen er en følge av merkehaverens handlinger eller passivitet.¹⁰³

I realiteten vil betydningen av å la slike usærpregede merker forbli registrerte, begrenses av andre varemerkerettslige prinsipper. Selv om varemerkerregistreringen formelt består, vil for eksempel tapet av særpreg uansett få betydning for beskyttelsens omfang, i det merket blir til et svakt merke som yter atskillig mindre motstand mot konkurrerende merker.¹⁰⁴ Men også slike svake merker nyter en grunnleggende beskyttelse, og de vil blant annet kunne stenge for registrering av liknende merker, eller være grunnlag for inngrepsøksmål mot

¹⁰⁰ Lov av 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker, § 25 (2).

¹⁰¹ Direktiv 89/104 EEC

¹⁰² Direktiv 95/08 EEC

¹⁰³ Varemerkeloven § 60

¹⁰⁴ Om sterke og svake merker se Lassen/Stenvik (2011) s. 63 flg.

konkurrenter. Løsningen med to kumulative degenerasjonsvilkår innebærer dermed at en merkehaver potensielt kan ha monopol på bruken av en alminnelig produktbetegnelse.

Hvorfor denne løsningen ble valgt til tross for at friholdelsesbehovet med tyngde taler for at alminnelige betegnelser bør være tilgjengelig for alle næringsdrivende, uavhengig av om merkehaveren var involvert i degenerasjonsprosessen, er ikke helt klart. *Essig* skriver at rettsordenen godtar at merkehavere sitter med enerett til alminnelige betegnelser så lenge de ikke selv er skyld i degenerasjonen, men begrunner ikke dette nærmere.¹⁰⁵ Enkelte uttalelser fra EU-domstolen tilsier at det dreier det seg om en sikkerhetsventil til gode for merkehaveren; han bør ikke miste et verdifullt varemerke på grunn av forhold han ikke har kontroll over.¹⁰⁶

Lassen og Stenvik nevner varemerket Nylon som eksempel på tilfeller der merkehaveren står maktesløs overfor den språklige utviklingen. Nylon degenerte i Norge allerede før slutten av andre verdenskrig, før noe Nylon-produkt var markedsført i landet. "Store deler av det norske folk "visste" at fallskjermene ble laget av en ny type stofftype som het nylon og som egnet seg ypperlig til å sy undertøy av".¹⁰⁷ I slike tilfeller kan det være urimelig å frakjenne merkehaveren retten til varemerket sitt. Særlig mindre eller nyoppstartede selskaper kan tenkes å mangle den nødvendige økonomiske eller juridiske kapasiteten til å gripe inn mot utbredt misbruk av deres varemerke, og en slik sikkerhetsventil kan sikre at de ikke mister sentrale varemerkerettigheter.

Det kan også tenkes at et verdifullt varemerke bevisst brukes generisk av konkurrenter for å fremme en utvanning eller degenerasjon. Her kan riktignok merkehaveren benytte seg av rettsmidlene i varemerkelovens kapittel 8, men skaden på merkets særpreg kan være en realitet lenge før eventuelle sanksjoner er på plass. Degenerasjon er i stor grad et faktisk fenomen, og tar ikke hensyn til hverken hensikten eller lovligheten av konkurrentens generiske bruk av merket.¹⁰⁸ Dersom loven ikke stilte krav til årsaken av degenerasjonen, ville det derfor være av liten hjelp for merkehaver å påberope seg at bruken som førte til degenerasjonen ikke var rettmessig.

Som et siste moment kan det nevnes at å knytte tap av immaterialrettigheter til klanderverdig opptreden, neppe er noe nytt konsept. Knoph skrev om tap av åndsrettigheter og passivitetsbetraktninger allerede i 1939,¹⁰⁹ og forarbeidene til 1961-loven sier direkte at «Det er det regulære at omsorgen for at et merke ikke degenererer, påhviler merkehaveren».¹¹⁰ EU-domstolen har på sin side gitt uttrykk for at varemerkerettslig beskyttelse må være «(...) begrenset til de tilfælde, hvor den pågældende indehaver er tilstrækkelig agtpågivende».¹¹¹ Videre heter det at:

¹⁰⁵ *Essig* (2010) s. 156

¹⁰⁶ C-145/05 *Levi Strauss*, premiss 19 og C-409/12 *Kornspitz*, premiss 32

¹⁰⁷ *Lassen/Stenvik* (2011) s. 125

¹⁰⁸ Se f.eks *Fezer* (2009) § 8, avsnitt 517: «Die Widerrechtlichkeit der Benutzung der Marke durch Dritte hindert eine Veränderung der Verkehrsauffassung nicht.»

¹⁰⁹ *Knoph* (1939), særlig s. 240 flg.

¹¹⁰ Ot. Prp. nr. 68 (1959 1960) s. 11

¹¹¹ C-145/05 *Levi Strauss*, premiss 30

«Et sådant krav om en agtpågivende adfærd findes i øvrigt ikke blot inden for området for beskyttelse af varemærker, men kan også finde anvendelse på andre fællesskabsretlige områder, når et retssubjekt gør krav på en rettighed på grundlag af denne retsorden.»

Når en merkehaver får enerett til bruk av et varemerke, synes det altså å være en allmenn oppfatning at det kan kreves en rimelig innsats for å opprettholde denne rettstilstanden.

Begrunnelsen for vilkåret må etter dette sies å være todelt. For det første er det en sikkerhetsventil som hindrer sletting av degenererte varemerker i de helt urimelige tilfellene, og for det andre harmonerer det godt med kravet det synes å være allment akseptert å stille til innehavere av immaterialrettigheter. I det følgende skal det undersøkes nærmere hvilken innsats som er tilstrekkelig for at innehaveren får beholde varemerket, og hva slags passivitet eller opptreden fra merkehavers side som kan resultere i en degenerasjon som er en «følge av merkehaverens handlinger eller passivitet.»

6.3 Aktive handlinger

Den første kategorien relevante handlinger bestemmelsen nevner, er aktive handlinger. En merkehaver har mange verktøy til sin disposisjon for å styre hvordan offentligheten forholder seg til et varemerke, særlig ulike former for markedsføring og offisiell kommunikasjon. For det aktuelle temaet er det imidlertid lite interessant hva merkehaveren kan foreta seg for å styrke varemerket sitt; spørsmålet er hvilke av merkehaverens aktive handlinger som kan svekke varemerket.

Ettersom en merkehaver neppe bevisst vil foreta seg handlinger som svekker varemerkets særpreg, og bør ha betydelig frihet til å bruke varemerket sitt slik han ønsker, synes denne kategorien av relevant opptreden å være forbeholdt markedsføringsrelaterte feilskjær. Disse vil fort kunne få uheldige konsekvenser for merkets særpreg.

Som eksempel på et slikt feilskjær nevner Lassen og Stenvik varemerket ASPIRIN. Medikamentet ble markedsført i USA som «Bayer ASPIRIN», og ga dermed omsetningskretsen inntrykk av at Bayer var merkevaren, og ASPIRIN den generiske produktbetegnelsen. Degenerasjon kunne muligens ha blitt unngått dersom markedsføringen i stedet hadde kalt produktet «ASPIRIN hodepinetabletter».¹¹²

Fra svensk rett kan nevnes at varemerket «ADVENTURE» for reisebyråvirksomhet ble kjent degenerert blant annet som følge av at merkehaveren selv hadde reklamert med slagordet «Alt i rundreiser og adventure» og brukt ordet i kombinasjer som «adventurereiser» i en årrekke. Han hadde videre ikke i tilstrekkelig grad grepet inn mot andres generiske bruk av merket.¹¹³

Merkehaveren må videre sørge for å aldri bruke merket med liten forbokstav i sine pressemeldinger eller offisiell kommunikasjon. Dette kan gi omsetningskretsen inntrykk av at

¹¹² Lassen/Stenvik (2011) s. 125

¹¹³ SHD 10.4.2002 (V-15-00)

det ved varemerket ikke dreier seg om et egennavn, men en alminnelig betegnelse, og dermed betydelig svekke merkets særpreg.¹¹⁴

Også merkehaverens opptreden i forbindelse med forvaltning av varemerket kan åpenbart få konsekvenser for dets særpreg. Tillater for eksempel merkehaveren at det registreres flere liknende varemerker, kan omsetningskretsen komme til å forbinde hans merke med flere ulike produkter.¹¹⁵ Dermed styrkes formodningen om at det dreier seg om en alminnelig produktbetegnelse. Tilsvarende gjelder også for utstrakt lisensiering. Er det for mange produsenter som produserer et varemerkebeskyttet produkt, er det en nærliggende antagelse at varemerket er produktnavnet. Utstrakt lisensiering kan også gjør det vanskeligere å kontrollere om lisenstagerne bruker varemerket korrekt. Det kan derfor være i merkehaverens interesse å begrense lisensiering til enkelte produsenter.

6.4 Passiv opptreden

Også passivitet fra merkehaverens side er etter varemerkelovens § 36 (b) en relevant årsak ved degenerasjonsvurderingen. I motsetning til de aktive handlingene kan passivitet imidlertid ikke direkte påvirke omsetningskretsens oppfatning av et varemerke. Fra et varemerkerettslig perspektiv synes relevant passiv opptreden derfor i første rekke å dreie seg om unnlattelse av å gjøre bruk av tilgjengelige rettsmidler, for å stoppe urettmessig eller ukorrekt bruk av varemerket.

Et eksempel på en slik sak er C-145/05 «Levi Strauss», som gjaldt en inngrepssak i en varemerkebeskyttet utforming av bukselommer. I spørsmålet om utformingen hadde degenerert som følge av merkehaverens opptreden, uttalte domstolen at en relevant passivitet:

«(...) kan ligeledes bestå i varemærkeindehaverens unndladelser af i tide at gøre brug af artikel 5 med henblik på at anmode den kompetente myndighed om at forbyde tredjemand at benytte det tegn, i forbindelse med hvilket der er en risiko for forveksling med indehaverens varemærke, eftersom sådanne anmodninger netop har til formål at bevare nævnte varemærkes særpræg.»¹¹⁶

Relevant passivitet er likevel ikke begrenset til manglende bruk av sanksjonsbestemmelsene. I sak C-409/12 fastslo EU-domstolen at uttrykket «passivitet» i varemerkedirektivets § 12 (2) (1) «(...) omfatter alle de unndladelser, hvorved indehaveren af et varemærke ikke er tilstrækkeligt agtpågivende med hensyn til at bevare sit varemærkes fornødne særpræg».¹¹⁷ I den aktuelle saken kunne det dermed være relevant passivitet at innehaveren og leverandøren av bakeblandingen «kornspitz», ikke oppfordret bakere og selgere til å i større

¹¹⁴ Lassen/Stenvik (2011) s. 125

¹¹⁵ Se f.eks utdraget fra byrettens dom inntatt i Rt. 1973 s. 1033 «Bacongull»

¹¹⁶ C-145/05 Levi Strauss, premiss 34

¹¹⁷ C-409/12 Kornspitz, premiss 34

grad gjøre det klart for sluttkundene at «kornspitz» var et registrert varemerke, og ikke et generisk navn på tilspissede rundstykker.¹¹⁸

Til tross for at det altså er et vidt spekter av passivitet som kan tas i betraktning, vil de langt fleste tilfeller av relevant passivitet sannsynligvis gjelde unnlattelse av å gjøre bruk av sanksjonsbestemmelsene i varemerkelovens kapittel 8. Disse gir merkehaveren omfattende verktøy for å hindre misbruk av varemerket, blant annet ved å hjemle forebyggende forbudsdom mot den som «(...) har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep».¹¹⁹ Dersom disse verktøyene ikke benyttes, og konkurransen fritt både bruker og misbruker varemerket, er det klart at særpreget lider som en konsekvens av merkehaverens passivitet.

Også varemerkelovens § 11 gir merkehaveren et verktøy han bør benytte seg av i denne sammenheng. Bestemmelsen pålegger aktører som skriver eller utgir «leksikon, håndbok, lærebok eller lignende skrift av faglig innhold», å etterkomme merkehaverens krav om at «merket ikke blir gjengitt uten at det samtidig fremgår at det er beskyttet ved registrering». Bestemmelsen ble uttrykkelig vedtatt for å gi merkehaveren en mulighet til å motvirke degenerasjon, i det forarbeidene gir uttrykk for at:

«Bestemmelsen gjør det mulig å beskytte registrerte varemerker mot degenerasjon (...). Gjengivelse i lærebøker eller lignende uten angivelse av at det dreier seg om et registrert varemerke, kan etter omstendighetene gi en viss fare for dette.»¹²⁰

Godteriproduzenten Nidar tok for eksempel i 2014 kontakt med Språkrådet, og anmodet om at ordet «seigmann» i deres ordbok ikke ble generisk definert som et «seigt slikkeri formet som en mann», men at det skulle spesifiseres tydelig at det dreier seg om et registrert varemerke.¹²¹

6.5 Vilkårrets innhold

6.5.1 Årsakssammenheng eller aktsomhetsnorm

Foreligger det uheldig oppførsel fra merkehaverens side, vil det sjeldent være problematisk å påvise dette. Det vil ofte dreie seg om faktiske forhold som er enkle å dokumentere, for eksempel at et konkurrerende selskap brukte varemerket uten at merkehaveren grep inn, eller at merkehaver selv brukte merket generisk i sin markedsføring. Et langt vanskeligere spørsmål i tilknytning til dette vilkåret er hvilket krav man skal stille til årsakssammenhengen, før man sier at degenerasjonen er en «følge av merkehaverens handlinger eller passivitet». Spørsmålet er med andre ord hvor sentral merkehaverens opptreden må være i årsaksbildet, før varemerket kan kreves slettet etter varemerkelovens § 36 (b).

¹¹⁸ *Ibid.* premiss 36

¹¹⁹ Varemerkeloven § 57.

¹²⁰ Ot.prp. nr.98 (2008-2009) s. 47

¹²¹ <https://www.nrk.no/kultur/seigmann-blir-i-ordboka-1.11596902> (Besøkt 31/05/2017)

Etter ordlyden må degenerasjonen kunne spores direkte tilbake til merkehaverens opptreden; den må være «en følge» av denne. Dette er i tråd med bl.a de engelske, danske og tyske direktivbestemmelsene, som henholdsvis krever at varemerket må ha degenerert «in consequence», «infolge des», og «som følge av» merkehaverens opptreden. Samtlige formuleringer taler for at merkehaverens handlinger eller passivitet må ha vært den utløsende, eller iallfall den avgjørende, faktoren som førte til varemerkets degenerasjon. Dersom ordlyden følges på dette punktet, må merkehaverens opptreden altså ha vært en nødvendig betingelse i den forstand at degenerasjonen ikke hadde inntrådt dersom hans handlinger eller passivitet tenkes bort. En slik konsekvensialistisk tolkning er i tråd med klanderbetragtningene som delvis begrunner vilkåret, men vil i praksis kunne føre til uheldige konsekvenser.

For det første er ikke degenerasjon en kvantifiserbar størrelse, som uten videre kan spores tilbake til sin opprinnelse. Merkehaverens opptreden føyer seg inn i et større bilde av faktorer, og det vil være nærmest umulig å bevise hvilken av disse som var den avgjørende årsaken til degenerasjonen. Ettersom bevisbyrden ligger på klageren, ville denne tolkningen dermed kunne gjøre det urimelig vanskelig å vinne frem i en slettingssak, selv om merket er aldri så degenerert.

For det andre ville en slik tolkning legge større vekt på subjektive forhold enn degenerasjonsbestemmelsens formål og begrunnelse synes å åpne for. Det er viktig å ikke miste av syne at hovedformålet med varemerkelovens § 36 (b) er å gi et rettslig grunnlag for sletting av registrerte varemerker som har blitt til alminnelige betegnelser, ikke å knytte rettsvirkninger til merkehaverens forsømmelser. Kravet til årsakssammenheng er en sikkerhetsventil som skal forhindre de helt urimelige resultatene, og bør heller ikke tillegges større betydning enn dette. Med den nevnte tolkningen ville vilkåret derimot bli en sentral del av enhver degenerasjonssak, og kunne bli avgjørende for langt flere saker enn funksjonen som sikkerhetsventil skulle tilsi. Det virker derfor uhensiktsmessig å legge til grunn årsakssammenhengsbetraktninger ved vurderingen av om degenerasjonen er en følge av merkehaverens opptreden, selv om ordlyden skulle tilsi det.

En tilsynelatende bedre løsning er å løfte blikket fra den rene kausaliteten, og i stedet henvende seg til spørsmålet om merkehaveren gjorde det som med rimelighet kan forventes av ham for å forsvare varemerket sitt. Denne mer normative tilnærmingen er fortsatt i tråd med klanderbetragtningene, men er langt mer beviselig, og åpner også direkte for et rettsanvendelsesskjønn. Den er derfor godt egnet til å ivareta vilkårets funksjon som sikkerhetsventil.

Det virker også som om det er denne løsningen som legges til grunn i praksis, selv om det ikke foreligger noen dommer som uttrykkelig tar stilling til hvordan vilkåret skal tolkes. EU-domstolen uttaler således at vilkåret kan være oppfylt når merkehaveren ikke er «tilstrækkelig agtpågivende»,¹²² og heller ikke EUIPOs annenavdeling undersøkte faktisk årsakssammenheng i Spinningsaken. I stedet konkluderte de med at degenerasjonen måtte

¹²² C-409/12 Kornspitz, premiss 34

regnes som en følge av merkehaverens opptreden ettersom «(...) the EUTM proprietor has failed to vigilantly protect its mark when it could have done so, without unreasonable great efforts.»¹²³ Begge disse formuleringen taler for at det legges til grunn en rimelighetsstandard og helhetsvurdering, snarere enn et krav om faktisk årsakssammenheng. Enda mer direkte fremgår dette i EUIPOs interne retningslinjer, hvor det heter at sletting er utelukket i de tilfeller der «(...) the proprietor of the EUTM has done what could reasonably have been expected in the particular case».¹²⁴ Denne formuleringen finner man også i teorien, hvor blant annet *Keeling* skriver at merkehaveren må bevise at han tok «(...) all reasonable steps to defend its status as a trade mark».¹²⁵

Motsatt synspunkt finner man blant annet hos *Essig*, som uttrykkelig tar avstand fra at vilkåret kan tolkes som en aktsomhetsnorm.¹²⁶ Hans argumentasjon fremstår imidlertid ikke som overbevisende; I stedet for å knytte vurderingen til faktiske årsakssammenhenger, deler han merkehavers opptreden inn i handlinger som enten er i tråd eller i strid med varemerkets funksjoner, hvorav sistnevnte per definisjon anses å være kausale i en degenerasjon. Denne inndelingen fremstår som lite annet en en inndeling i aktsomme og uaktsomme handlinger, og strider dermed mot hans utgangspunkt om at vilkåret ikke gir uttrykk for en aktsomhetsnorm.

De beste grunner taler dermed for å legge til grunn en aktsomhetsnorm. Vurderingen av hvorvidt degenerasjonen er en «følge av» merkehaverens handlinger eller passivitet blir dermed ikke en vurdering av hvor mye av degenerasjonen som kan spores tilbake til merkehaverens opptreden, men en vurdering av om merkehaveren gjorde det som med rimelighet kan forventes av ham for å beskytte varemerket sitt, slik at det ville være urimelig å frata ham hans varemerkerett.

6.5.2 Nærmere om terskelen

Som et utgangspunkt for aktsomhetsvurderingen kan det nevnes at merkehaveren har effektive verktøy til disposisjon for å motvirke eller forebygge degenerasjon. Når merket til tross for dette degenererer, er denne omstendigheten i seg selv altså en sterk indikator på at merkehaveren ikke har fremvist en tilstrekkelig innsats for å forsvare eneretten sin. Dette synspunktet støttes av forarbeidene, som synes å forutsette at degenerasjon nesten alltid vil være en følge av merkehaverens opptreden. Til endringsforslaget som skulle innføre kravet om årsakssammenheng i norsk rett, heter det at:

«Den nye formuleringen innebærer prinsipielt en viss innskrenkning av slettingsadgangen, men hensett til de årsaker som praktisk kan føre til at et varemerke degenererer, antas den reelle begrensning av regelens slagvidde å være ganske ubetydelig.»¹²⁷

I *Varemerkeutredningen II* anså man altså den selvstendige betydningen av dette vilkåret som «ganske ubetydelig». Dette kan vanskelig forstås på annen måte enn at det ble ansett som

¹²³ R 2375/2014-5 Spinning, premiss 52

¹²⁴ Guidelines for Examination in the Office, Part D, Cancellation, punkt 2.3.5

¹²⁵ Keeling (2011) s. 157

¹²⁶ Essig (2010) s. 156

¹²⁷ NOU 2001:8 s. 89

svært usannsynlig at et varemerke kunne degenerere og bli til en alminnelig betegnelse, uten at dette samtidig var en «følge av merkehaverens handlinger eller passivitet.» Begrunnelsen var ikke at man anså vilkåret for å ha en lav terskel, men at degenerasjon er et språklig fenomen som vanskelig kan å uten klanderverdig oppførsel fra merkehaver, jf. formuleringen «hensett til de årsaker (...)». Et liknende, om enn mer moderat synspunkt finner man igjen noen år senere i Ot.prp.nr. 98:

«Normalt vil slik degenerasjon ha sammenheng med handlinger eller passivitet hos merkehaveren, for eksempel at han ikke har grepet inn mot andres ulovlige bruk av varemerket.»¹²⁸

Også andre steder finner man liknende uttalelser om årsakene til degenerasjon. Fezer skriver for eksempel at degenerasjon vil inntreffe særlig når («vor allem dann») merkehaveren ikke går til verks mot andres urettmessige bruk av merket.¹²⁹ Holmqvist, som drøfter temaet grundig, gir gjennomgående uttrykk for det samme.¹³⁰

Det er altså bred enighet om at degenerasjon ofte vil skyldes forsømmelser fra merkehaverens side. Dette gir ikke nødvendigvis grunnlag for å presumere at merkehaveren *alltid* vil være skyld i en foreliggende degenerasjon, men taler likevel for at det skal forholdsvis lite klanderverdig opptreden til før degenerasjonen anses å være en «følge av merkehaverens handlinger eller passivitet».

Merkehaveren stiller dermed særdeles dårlig i vurderingen av vilkåret dersom det foreligger urettmessig bruk av merket som han kjenner til, men unnlater å gripe inn mot. Hvorvidt en slik unnlattelse er tilstrekkelig til å oppfylle vilkåret, må bero på omfanget, og dermed det påregnelige skadepotensialet til den ulovlige bruken, samt hvor lenge merkehaveren unnlot å gripe inn mot den. Men også uavhengig av disse momentene vil en slik unnlattelse av merkehaver med styrke tale for at han kan klandres for degenerasjonen. Sanksjonsbestemmelsene i varemerkeloven er gitt med det formål å bevare merkets særpreg (sml. C-145/05 premiss 34, «Levi Strauss»), og det blir dermed uansett vanskelig å rettferdiggjøre å unnlate å gjøre bruk av dem.

Også urettmessig bruk som merkehaveren ikke visste noe om, kan etter omstendighetene legges ham til last. Spesifikt vil dette gjelde misbruk som han etter enkle undersøkelser og markedsobservasjoner både kunne og burde ha oppdaget.¹³¹ At han foretar slike forebyggende undersøkelser og i rimelig utstrekning våker over varemerket sitt, må kunne kreves av ham, jf. blant annet EU-domstolens uttalelser om at varemerkerett er begrenset til de tilfeller der merkehaveren er «tilstrækkelig agtpågivende»¹³². Den som har enerett til et varemerke kan dermed ikke gjemme seg bak uvitenhet når merket hans påstås degenerert.

¹²⁸ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 68

¹²⁹ Fezer (2009) § 8 avsnitt 517

¹³⁰ Se særlig Holmqvist (1971) kapittel 4 og 5

¹³¹ Fezer (2009) § 49 avsnitt 30

¹³² C-145/05 Levi Strauss, premiss 30

Tvert imot vil slik uvitenhet kunne være et bevis på at han ikke utviste tilstrekkelig «vigilance»¹³³ i å beskytte varemerket sitt.

Det er ikke et krav om at merkehaveren utviser subjektiv skyld for at vilkåret skal være oppfylt. Det er tilstrekkelig at utviklingen mot et degenerert merke var påregnelig for merkehaveren, ut ifra forhold han visste om.¹³⁴ Selv om merkehaver griper inn mot all misbruk av merket, og heller ikke bruker det på klanderverdig måte selv, kan degenerasjon være en utvikling han må regne med. Dette var tilfellet med varemerket «Walkman» fra Sony i Østerrike. Partene var enige om at innehaveren grep inn mot all urettmessig bruk og også ellers var tilstrekkelig aktpågivende ved bruk av merket. Landets høyeste domstol konkluderte likevel med at merkehaveren kunne bli frakjent varemerkeretten, ettersom han måtte ha vært klar over at omsetningskretsene ville bruke merket generisk, da det ikke forelå noen alternativ betegnelse å bruke for apparatet.¹³⁵ Denne argumentasjonen minner for øvrig mye om Singerdoktrinen, som ble omtalt i 3.5. Også *Ladas* gir uttrykk for at innehavere av patenter må være klar over risikoen for at merkenavnet blir brukt som produktbetegnelse, og at det må kunne forventes at er ekstra påpasselige med forebyggende varemerkepleie.¹³⁶

Selv om det altså kan stilles forholdsvis strenge krav til merkehaveren og de tiltakene han iverksetter for å ivareta varemerket sitt, er det samtidig klart at det er enkelte forhold han ikke kan gjøre noe med. Dette vil særlig være språklige utviklinger blant forbrukere og privatpersoner som ikke har noen konkret årsak, men som naturlig sprer seg i omsetningskretsen. De rettslige virkemidlene innehaveren har til sin disposisjon retter seg utelukkende mot næringsdrivende, og det er følgelig lite han kan gjøre for å motvirke en slik utvikling, med mindre det dreier seg om tilfeller som faller inn under vml. § 11. Uansett bør imidlertid merkehaver sende anmodninger om unnlattelse til alle som bruker merket generisk i offentligheten, selv om de ikke kan følges opp rettslig. Ikke bare vil mange trolig følge opp anmodningene, men de vil også være nyttige for å bevise at han har «exercised the necessary vigilance» i en senere rettssak.¹³⁷

Ingerl/Rohnke nevner at oppklaringskampanjer som klar hovedregel ikke kan kreves,¹³⁸ men det er usikkert om dette kan sies så bastant. Oppklaringskampanjer vil nemlig ofte være lite annet enn ordinær markedsføring, og som regel må det kunne kreves av merkehaver at han benytter merket sitt i en slik sammenheng.¹³⁹ Oppklaringskampanjer som går ut over alminnelig markedsføring ligger likevel etter all sannsynlighet utenfor det som kan kreves av merkehaveren.

Følgelig er det kun når degenerasjonen skyldes forhold helt utenfor merkehaverens kontroll at degenerasjon med rimelig sikkerhet kan sies å ikke være en «følge av merkehaverens handlinger eller passivitet». I de fleste tilfeller må det vurderes om hans handlinger eller

¹³³ R 2375/2014-5 Spinning, premiss 48

¹³⁴ Fezer (2009) § 49 avsnitt 30; Kopacec (2015) § 49 avsnitt 46.

¹³⁵ OGH 4Ob269/01i Sony Walkman

¹³⁶ *Ladas* (1964) s. 427

¹³⁷ Keeling (2011) s. 51

¹³⁸ *Ingerl/Rohnke* (2015) § 49 avsnitt 45

¹³⁹ Guidelines for Examination in the Office, Part D, Cancellation, punkt 2.3.5

6 Det andre vilkåret: Degenerasjonen må være en «følge av merkehaverens handlinger eller passivitet»

unnlaterrelser relatert til merket bærer preg av en slik innsats som kan forlanges av noen som ble tildelt en enerett, og om de samlet sett fremstår som tilstrekkelig aktpågivende.

7 Virkninger av degenerasjon

7.1 Rettslige virkninger

Vi har alt sett at virkningen av degenerasjon i første omgang kun fører til at varemerket blir til et svakt merke, og får tilsvarende innsnevret beskyttelsessfære. Selve registreringen blir imidlertid stående, og skal etter vml. § 60 regnes som gyldig frem til dom eller avgjørelse om sletting er avsagt. Dette innebærer at Patentstyret må motholde det degenererte merket mot registrering av liknende merker, og dersom merkehaveren bestemmer seg for å gå til inngrepssøksmål, må domstolene bygge på at registreringen er gyldig.¹⁴⁰ Den faktiske omstendigheten at et merke har degenerert medfører dermed ikke i seg selv at varemerkeretten går tapt. Varemerket «Frisbee» kan nevnes som et eksempel på et ordmerke som oppgis som en produktkategori av mange sportsbutikker, og som de fleste forbrukerne sannsynligvis ikke oppfatter som opprinnelsesangivende, men som fremdeles underligger eneretten til merkehaveren Wham-O.¹⁴¹

Kjennes et varemerke derimot degenerert etter vml. § 36 (b), er konsekvensen at registreringen «helt eller delvis» skal slettes. Formuleringen «helt eller delvis» er velvalgt, og sikter til den omstendighet at merker ofte er registrert for et mangfold av produkter. Det er imidlertid kun for de produktgruppene merket har blitt en alminnelig betegnelse at registreringen skal slettes. For disse mister merkehaver alle tilknyttede rettigheter. Han kan således ikke lenger gripe inn mot andres bruk av ordet, og heller ikke forsyne ordet med en «®» når han bruker det selv i tilknytning til de aktuelle produktgruppene. Vanligvis vil slik endelig avgjørelse om sletting få virkning fra den dagen søksmål ble reist, men etter krav fra en part i saken kan det likevel fastsettes at avgjørelsen skal få virkning fra «et tidligere tidspunkt da et grunnlag for sletting forelå», jf. vml. § 44 (2).

7.2 Forholdet til markedsføringsretten

Som hovedregel kan en merkehaver ikke anvende generalklausulen i markedsføringsloven § 25 til å sikre seg en enerett etter at han mistet denne etter immaterialrettens regler. I Rt. 1998 s. 1315 ga Høyesterett uttrykk for at immaterialrettens spesialbestemmelser kun bør suppleres av generalklausulen dersom det «foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av vedkommende spesialbestemmelse».¹⁴² Ettersom sletting av varemerkerett grunnet degenerasjon er begrunnet i bevisste interesseavveininger, vil slike elementer sjeldent foreligge i degenerasjonssaker. Som klar hovedregel vil det derfor ikke være i strid med god forretningskikk å ta i bruk et degenerert merke i egen markedsføring. Et tilfelle hvor dette

¹⁴⁰ I slike tilfeller kan den saksøkte imidlertid anføre degenerasjon defensivt, jf. C-145/05 premiss 33-36.

¹⁴¹ Norsk Reg. Nummer 76751, registrert for Klasse 28: Leketøy i form av flyvende tallerkener for kaste-spill

¹⁴² Rt. 1998 s. 1315, s.1323

muligens kan stille seg annerledes, er der den aktuelle konkurrenten i ond tro bidro til degenerasjonen.¹⁴³

En situasjon hvor markedsføringsretten oftere kan spille en rolle er ved bruk av produktbeskrivende karakteristika. Selv om et varemerke har blitt til en alminnelig betegnelse, gir ikke dette nødvendigvis konkurrenter rett til å sette det i sammenheng med adjektiver som «ekte» eller «original».¹⁴⁴ Sistnevnte ble drøftet i 1999 av østerrikske OGH i en sak om såkalte «Sacherwürstel», en spesiell type pølses først fremstilt av Hotel Sachers tilhørende restaurant i Wien. I saken var det enighet om at «Sacherwürstel» var en alminnelig betegnelse, men partene var uenige om saksøktets bruk av «Original» i sin markedsføring av pølsene.¹⁴⁵

Retten kom til at ordet «original» av forbrukerne ikke bare ble forstått til å angi ingredienser og fremstillingsmåte, men også vekket forventninger til hvem produsenten var. Bruk av «original» ga dermed «Sacherwürstel» tilbake den opprinnelsesangivende egenskapen det i utgangspunktet hadde tapt.¹⁴⁶ Det var følgelig kun Hotel Sacher som kunne markedsføre sine pølses som «Original Sacherwürstel», konkurrentens bruk av ordet var villedende og i strid med UGW § 2, tilsvarende markedsføringslovens § 26 om villedende forretningsmetoder. Tilsvarende gjelder i USA, der blant annet «thermos» ble kjent degenerert, men hvor konkurrentene ikke fikk rett til «labeling, advertising or publication of the words "genuine" or "original" in referring to the word "thermos".»¹⁴⁷

Også i Norge er det tvilsomt om en utvikling til en alminnelig betegnelse gir konkurrenter rett til å beskrive sine produkter som originalprodukter. Denne retten må sannsynligvis forbeholdes den opprinnelige merkehaveren, selv om han har tapt varemerkeretten. Ved å bruke betegnelser som «original» kan dermed en opprinnelig merkehaver forsøke å bevare det lille særpreget som ikke har degenerert, og slik legge til rette for en eventuell regenerasjon av merket i fremtiden.

¹⁴³ Essig (2010) s. 4

¹⁴⁴ Bruk av slike ord kan evt. også stride mot forbudet mot villedende varemerker i vml. § 10, og villedende forretningsmetoder i mfl. § 26, se NKU-2010-4 om ordet «ferskt».

¹⁴⁵ OGH 4Ob291/98t

¹⁴⁶ I tysk rett omtales dette som «relokalisierende tillegg» (Relokalisierende Zusätze), og har vært gjenstand for omfattende praksis, særlig i sammenheng med geografiske opprinnelsesangivelser som har blitt alminnelige betegnelser.

¹⁴⁷ *King-seeley Thermos Co., Plaintiff-appellant, v. Aladdin Industries, Incorporated*, 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963)

8 Sammendrag

Degenerasjon som varemerkerettslig konsept er nesten like gammelt som selve ideen om en registreringsordning for varemerker. Tanken om at en varemerkeregistrering skal kunne slettes når den har blitt til en alminnelig betegnelse, baserer seg i stor grad på den samme interesseavveiningen som ligger til grunn for særpregskravet: Alminnelige betegnelser bør ikke være underlagt noens enerett, heller ikke hvis de oppstår etter at de ble registrert som varemerker.

Et varemerke har blitt til en «alminnelig betegnelse» etter varemerkeloven § 36 (b) når det har tapt sitt særpreg, slik at omsetningskretsen(e) ikke lenger oppfatter det som opprinnelsesangivende. Vurderingen følger samme norm som særpregsvurderingen og er objektiv; den må baseres på den faktiske situasjonen i de nevnte omsetningskretsene. Det subjektive hensynet til merkehaverens økonomiske tap er ivaretatt gjennom degenerasjonsbestemmelsens andre vilkår, og bør ikke i nevneverdig grad spille inn på vurderingen av hvorvidt det foreligger en «alminnelig betegnelse».

Hensynet til merkehaveren er derimot sentralt for degenerasjonsbestemmelsens andre vilkår; at degenerasjonen må være en «følge av» merkehaverens handlinger. Dette vilkåret er utformet som et krav til årsakssammenheng, men gir i stedet uttrykk for en helhetsvurdering av merkehaverens handlinger relatert til varemerket. Degenerasjonen regnes som en følge av merkehaverens opptreden når denne ikke bærer preg av slik aktsomhet som kan kreves av noen som ble tildelt en enerett og verktøyene til å forsvare den. Vilkåret skal fungere som en sikkerhetsventil som skal hindre de helt urimelige tilfellene av degenerasjon. Ettersom klanderverdige handlinger fra merkehaveren ofte bidrar til at et merke taper særpreg, vil dette vilkåret sjeldent hindre sletting av varemerker på grunn av degenerasjon.

9 Kilderegister

9.1 Litteraturliste

Essig, Holger:

Die gattungsmäßige Verwendung von Marken, Mohr Siebeck, 2010

Fezer, Karl-Heinz:

Markenrecht, C.H. Beck, München, 2009

Holmqvist, Lars:

Degeneration of Trade Marks, Jurist-och samhällsvetareförbundets Förlags AB, Malmö, 1971

Ingerl, Reinhard og Rohnke, Christian:

Markengesetz, C.H. Beck, München, 2015

Keeling, David T. i Gielen/von Bombard:

Concise European Trade Mark and Design Law, Kluwer Law International, 2011

Knoph, Ragnar:

Åndsretten, Oslo, 1936

og

Rettslige standarder: særlig Grunnlovens § 97, Oslo, 1939

Kopacek, Ingrid:

Beckscher Online-Kommentar Markenrecht, C.H. Beck, München, 2015

Ladas, Stephen:

Die Entwicklung der Marke zur Gattungsbezeichnung, artikkel i *GRUR International 1964*, s. 418, New York

Stenvik, Are og Lassen, Birger Stuevold:

Kjennetegnsrett, Universitetsforlaget, Oslo, 2011

Thommessen, Ø:

Lovene om varemerker og fellesmerker av 3. mars 1961, Gyldendal, Oslo, 1961.

Uggla, Henrik

Degeneration av varumärken, artikkel i *NIR 1955* s. 31

Walleberg, Knut og Francke Ravn, Mikael:

Varemærkeret: varemærkeloven og fællesmerkeloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 2017

9.2 Domsregister

Norge

Rt. 1973 s. 1033 «Bacongull»

Rt. 1998 s. 1315 «Norsk Iskrem»

Rt. 2002 s.391 «God Morgon»

Rt. 2005 s. 1601 «Gule Sider»

LB-2015-195012 «Potetgull»

LB-2016-56897 «Jarlsbergost»

KFIR-2013-110 «HOOVER PROFESSIONAL»

EU-organer

C-108/97 «Windsurfing Chiemsee»

C-375/97 «Chevy»

C-363/99 «Postkantoor»

C-259/02 «La Mer»

C-371/02 «Björnekulla»

C-145/05 «Levi Strauss»

C-409/12 «Kornspitz»

R 2375/2014-5 «Spinning»

Utlandet

BGH I ZR 93/55 «Raiffeisensymbol» (Tyskland)

OLG Düsseldorf I-20 U 95/10 «Flip-flop» (Tyskland)

BGE 100 II 411 E. 1 «Wella» (Sveits)

SHD 10.4.2002 (V-15-00) «Adventure» (Sverige)

OGH 4Ob291/98t «Sacher» (Østerrike)

OGH 4Ob269/01i «Sony Walkman» (Østerrike)

Singer Mfg. Co.v. June Mfg. Co.; 163 US 169 «Singer» (USA)

Elliott v. Google, Inc., 2017 WL 2112311 (9th Cir. May 16, 2017) (USA)

RPC (1910) 27 (27): 689-700 «Gramophone» (England)