

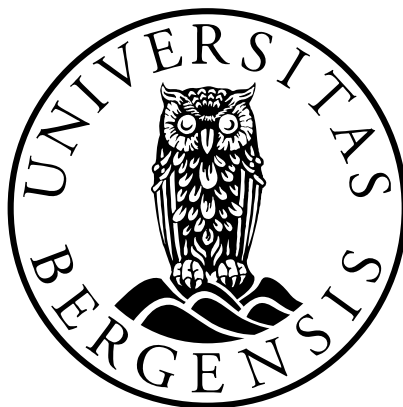
VAREMERKEINNEHAVERENS ADGANG TIL Å MOTSETTE SEG PARALLELLIMPORTØRENS BRUK AV VAREMERKET

*Inngrep mot ellers lovlig parallellimport; hva utgjør en
«rimelig grunn» til å motsette seg fortsatt omsetning av
varene, jfr. varemerkeloven § 6, 2. ledd?*

Kandidatnummer: 192225

Veileder: Tore Lunde

Antall ord: 14.996



JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

01.06.2013

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1
1 Innledning.....	3
1.1 Tema og problemstilling	3
1.2 Presentasjon av de motstridende hensyn.....	3
1.3 Begrepsavklaring: Parallellimport.....	6
1.4 Rettskildebildet.....	8
1.5 Avgrensning	11
1.6 Videre fremstilling	11
2 Hovedregel og unntak	13
2.1 Varemerkeinnhaverens enerett til bruk av varemerket.....	13
2.2 Begrensning i eneretten: Konsumpsjonsprinsippet.....	14
2.3 Forbehold: Varemerkeinnhaveren må ikke ha «rimelig grunn» til å motsette seg fortsatt omsetning av varene	15
3 Retningslinjer for vurderingen av hva som utgjør en «rimelig grunn».....	18
3.1 Bruk av varemerket i markedsføring.....	18
3.1.1 Bruk som medfører alvorlig skade på varemerkets omdømme.....	18
3.1.1.1 Christian Dior vs. Evora.....	18
3.1.1.2 Smart Club-dommen	23
3.1.1.3 Oppsummering: retningslinjer for bruk av varemerket i markedsføring som kan føre til alvorlig skade på varemerkets omdømme	25
3.1.2 Bruk som skaper uriktig oppfatning om kommersiell forbindelse:.....	26
3.1.2.1 BMW vs. Deenik.....	26
3.1.2.2 Volvoimport-dommen.....	28
3.1.2.3 Brand House vs. Nike.....	32
3.1.2.4 Tysk Høyesterett: Ferrari vs. Jägermeister.....	34
3.1.2.5 Oppsummering: retningslinjer for bruk av varemerket i markedsføring som kan skape en uriktig oppfatning om kommersiell forbindelse	35
3.2 Bruk av varemerket i en avvikende salgspresentasjon.....	35
3.2.1 Copad SA vs. Christian Dior couture SA.....	36
3.3 Bruk av varemerket etter at varenes tilstand er endret	38
3.3.1 L'Oréal vs. eBay	38
3.3.2 Kosan Gas vs. Viking Gas.....	44

3.3.2 Oppsummering: retningslinjer for bruk av varemerket etter at det er foretatt endring i varenes tilstand.....	47
4 Oppsummering og avsluttende refleksjoner.....	49
5 Litteraturliste.....	52
5.1 Norsk lov.....	52
5.2 Direktiv fra EU.....	52
5.3 Forarbeider.....	52
5.4 Domsregister.....	52
5.4.1 Norsk rettspraksis.....	52
5.4.2 EU-domstolen.....	52
5.4.3 Tysk rettspraksis.....	53
5.5 Litteratur.....	53
5.6 Internettsider.....	54

1 Innledning

1.1 Tema og problemstilling

Temaet for denne avhandlingen angår forholdet mellom parallellimport og varemerkerett, og problemstillingen grenser mot både reglene om frie varebevegelser innenfor EØS-området og reglene om beskyttelse av varemerker.¹ Temaet aktualiserer vanskelige grensedragninger som må foretas mellom de kryssende hensyn som gjør seg gjeldende innenfor disse rettsområdene. Det overordnede vurderingstemaet er hvilket vern varemerke innehaveren har mot parallellimportørens kommersielle utnyttelse av varemerket, herunder parallellimportørens videresalg og markedsføring av varene under varemerket. Den nærmere problemstilling er hva som utgjør en «rimelig grunn» for varemerke innehaveren til å motsette seg fortsatt omsetning av varene, jf. lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven, heretter vml.) § 6, 2. ledd.

Jeg vil foreta en undersøkelse av hvilke retningslinjer man i norsk rettspraksis, og i EU-domstolen, har lagt til grunn ved avgjørelsen av om varemerke innehaveren har en «rimelig grunn» til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket. Ytterligere vil det nærmere innholdet i disse retningslinjene søkes klarlagt.

Hovedvekten av oppgaven vil derfor ligge på en redegjørelse og analyse av rettspraksis, og da med tyngde på praksis fra EU-domstolen ettersom det foreligger lite relevant norsk rettspraksis. Formålet med avhandlingen er å trekke opp anvendelsesområdet for unntaksregelen i vml. § 6, 2. ledd, og utlede hva som er gjeldende rett vedrørende varemerke innehaverens adgang til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket.

1.2 Presentasjon av de motstridende hensyn

¹ Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte art. 34 og 36, EØS-loven art. 1 (2) bokstav a, EØS-avtalen art. 11 og 13, Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF artikkel 7 samt vml. § 6.

Tradisjonelt har man tilsiktet å gi varemerker et sterkt vern idet varemerkets hovedfunksjon har vært opprinnelsesgarantifunksjonen² som det har i møtet mellom produkt og forbruker, herunder at «forbrukeren eller den endelige bruker, ... dermed sættes i stand til uten risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en annen opprindelse» jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-206/01 ARSENAL³ (avsnitt 48).

Selv om varemerkets vesentligste funksjon fremdeles er å sikre at forbrukerne gjøres i stand til å identifisere varenes opphav, har man imidlertid i nyere tid erkjent at varemerker også har flere andre viktige funksjoner.⁴ I dette henseende uttalte EU-domstolen i forente saker C-236/08 til C-238/08 Google⁵ at varemerkets funksjoner som skal beskyttes ikke kun er opprinnelsesgarantifunksjonen «(...) men likeledes varemærkets øvrige funksjoner, særlig den funksjon, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller kommunikasjons-, investerings- eller reklamefunksjoner» (avsnitt 77). Dette har blitt fulgt opp konsekvent i senere avgjørelser.⁶

Det er med dette lagt til grunn at formålet med å beskytte varemerker også er å verne den innsats rettighetshaveren har nedlagt for å etablere, og styrke varemerkets posisjon på markedet. For at han skal sikres den økonomiske verdi som ligger i bruken av varemerket, har han som hovedregel og utgangspunkt eksklusiv rett til bruk av merket i næringsvirksomhet. På et marked med uinnskrenket konkurranse skal varemerkerettighetene verne vedkommende mot at hans varemerke er gjenstand for urimelig utnyttelse av konkurrentene.

På den annen siden står prinsippet om fri omsetning av varer og tjenester innenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) jf. EØS-avtalen art. 1 (2) bokstav a og b. Prinsippet tar sikte på å etablere et marked fritt for unødvendige restriksjoner på utveksling av varer og tjenester.⁷ Varemerkerettigheter vil kunne utgjøre en potensiell handelshindring som

² I fortalen til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF i 11.betraktning fremgår det at varemerkerettens særlige funksjon «navnlig er at sikre varemærkets funksjon som angivelse af oprindelse». Se også Stuevold Lassen, Birger og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Oslo, 2011, s. 25.

³ Sml. 2002 s. I-10273

⁴ Stuevold Lassen/Stenvik, s. 26.

⁵ Sml. 2010 s. I-02417

⁶ Se eksempelvis sak C-278/08, Bergspechte, Sml. 2010 s. I-02517, avsnitt 31, og sak C-558/08, Portakabin, Sml. 2010 s. I-06963, avsnitt 30.

⁷ Sejersted, Fredrik m.fl., *EØS-rett*, 2.utgave, Oslo, 2004, s. 261.

rettighetshaveren kan påberope seg, for å forhindre videresalg av parallellimporterte produkter som bærer hans varemerke.⁸

Som en konsekvens av dette har fellesskapslovgiverne, samt EU-domstolen, måttet trekke en balanse mellom henholdsvis vernet av varemerkerettighetene og prinsippet om fri flyt av varer og tjenester.⁹ Det har derfor blitt etablert regler som skal sikre at varemerke innehaveren får realisert den økonomiske gevinsten som ligger i første gangs omsetning av varene under varemerket.¹⁰ Deretter, når varen for første gang er satt i omsetning under varemerket innenfor EØS-området enten av produsenten selv, eller med dennes samtykke, konsumeres eneretten til å bruke varemerket. På den måten forhindrer man at varemerkerettighetene benyttes som en kunstig handelshindring.

At varemerkeretten *konsumeres* betyr at varen nå kan importeres, videreselges og markedsføres av andre enn rettighetens innehaver, med kjennetegnet på, uten at dette utgjør inngrep i varemerkerettighetene.¹¹ Varen kan derfor, som utgangspunkt, omsettes videre under varemerket av parallellimportøren uten at rettighetshaveren kan motsette seg dette.

Regelverket tilrettelegger følgelig for at bruk av varemerket på parallellimporterte varer innenfor EØS-området er lovlig, av hensyn til å sikre fri flyt av varer. Derigjennom sikres priskonkurransen, og det oppnås gunstige priser for forbrukerne. Det EØS-regionale konsumpsjonsprinsippet er i dag lovfestet i vml. § 6, 1. ledd som lyder:

«Varemerkeretten er ikke til hinder for bruk av varemerket for varer som av innehaveren eller med dennes samtykke er brakt i omsetning innenfor Det Europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) under varemerket».

Denne hovedregelen gjelder som allerede antydnet ikke unntaksfritt. Selv om vilkårene for konsumpsjon av varemerkeretten etter 1. ledd er innfridd, kan varemerke innehaveren

⁸ EØS-avtalen art. 13, 2. punktum.

⁹ Irene Calboli, «International Intellectual Property Scholars Series: Reviewing the (Shrinking) Principle of Trademark Exhaustion in the European Union (Ten Years Later) », *Marquette Intellectual Property Law Review*, Volume 16/Issue 2, s. 258-281 (s. 280).

¹⁰ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF artikkel 7. Se også sak C-16/03, Peak Holding, Sml. 2004 s. I-11313, avsnitt 42, hvor man uttaler at det avgjørende er at det har funnet sted et salg som gir mulighet for å realisere varemerkets iboende økonomiske verdi.

¹¹ Stuevold Lassen/Stenvik, s. 459.

påberope seg at det foreligger legitime grunner for han til å motsette seg parallellimportørens videresalg av de merkede varene jfr. vml. § 6, 2. ledd;

«Første ledd gjelder ikke hvis innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt omsetning av varene, for eksempel hvis varenes tilstand er endret eller forringet etter at de ble brakt i omsetning.»

Varemerkeinnhaveren kan slik komme i en posisjon hvor han kan motsette seg, og derigjennom kontrollere, den videre distribusjonen av de merkede varene.

Hensett til at konsumsjonsprinsippet hviler på en avveining mellom hensynet til prinsippet om fri flyt av varer, og hensynet til å verne varemerkerettigheter, skal varemerkerettighetene som et utgangspunkt naturligvis ikke kunne trekkes lenger enn det som er nødvendig for å beskytte eneretten. Som Irene Calboli uttrykker det:

«Trademark owners have always desired to control the distribution of their marked products after their first sale in the market, yet trademark law and policy have never intended to grant trademark owners this control. The principle of trademark exhaustion specifically opposes this control».¹²

Det har følgelig aldri vært intensjonen til fellesskapslovgiverne å tildele varemerkeinnhaverne en videre kontrollmulighet med varene enn den som ligger i adgangen til å bringe produktet på markedet for første gang. Uten konsumsjonsprinsippet ville varemerkeinnhaverne stått fritt til å isolere markedene, og redusere konkurransen, og det er nettopp et slikt resultat man tilsikter å unngå. Likevel har fellesskapslovgiverne innsett at et absolutt konsumsjonsprinsipp vil stå i fare for å krenke varemerkerettighetene, og det er derfor vedtatt en sikkerhetsventil for de tilfeller hvor konsumsjonsprinsippet vil resultere i et urimelig resultat.

Da parallellimport forekommer i et stort omfang, er det interessant å søke klarlagt hvor stor kontroll man i praksis har tilkjent varemerkeinnhaveren å føre med produktene etter første gangs omsetning.

1.3 Begrepsavklaring: Parallellimport

¹² Calboli, s. 280.

I motsetning til tilfeller av ordinær import, hvor produsenten oftest benytter seg av et etablert distribusjonsnettverk hvor hans autoriserte selgere etter avtale omsetter varene på de nasjonale markedene, sikter man med begrepet *parallellimport* til import av lovlig fremstilte varer uten samtykke fra produsenten eller den som sitter på rettighetene til produktene/varemerkene i importstaten.¹³

Det som særpreger parallellimport er følgelig at det konkrete varepartiet som er gjenstand for parallellimport, fra produsentens side aldri var planlagt å skulle havne på det aktuelle geografiske markedet.¹⁴ Parallellimporten skjer derfor utenfor varemerkeinnhaverens kontroll, og den finner sted - som navnet tilsier - parallelt med den regulære importen til varemerkeinnhaverens distribusjonsnettverk.

Gjennom parallellimport vil produsentens autoriserte forhandlere derfor bli møtt av konkurranse på markedet fra parallellimportører som tilbyr samme vare, men som har mulighet til å tilby varen til en lavere pris. Årsaken til dette er at parallellimportøren importerer sine varepartier fra et nasjonalt marked hvor produsenten tilbyr varene til en lavere pris enn på det aktuelle importmarkedet.

Det lavere prisnivået kan være et resultat av flere ulike faktorer, herunder bl.a. svakere kjøpekraft blant forbrukerne, valutasvingninger, offentlige prisreguleringer, realisasjonssalg eller konkurs som resulterer i salg av varelagre, eller at det er et lavere kostnadsnivå for markedsføring og andre utgifter i forbindelse med omsetningen av varene. Slik kan parallellimportøren dra nytte av prisforskjeller over landegrensene, og på den måten kan han selge varer billigere og/eller med større fortjenestemargin enn den autoriserte importør.¹⁵

Det er oftest varer under velkjente og velrenommerte varemerker som er gjenstand for parallellimport, idet slike varer i stor grad selger «seg selv», og derfor ikke forutsetter høye markedsføringsutgifter fra parallellimportørens side.¹⁶ Etersom varemerkeinnhaveren

¹³ Rognstad, Ole-Andreas, «Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring», *Tidsskrift for Forretningsjus*, 2000 s. 405-423 (s. 406).

¹⁴ Stothers, Christopher, *Parallell Trade In Europe*, 1. utgave, Oxford and Portland, Oregon 2007, s. 2.

¹⁵ Jf. Rognstad, 2000 (s. 406).

¹⁶ Rognstad, Ole-Andreas, «Parallellimport, «co-branding» og domenenavn. En analyse av Rt-2004-904 (Paranova) og Rt-2004/1474 (Volvoimport.no)», *Nordiskt immaterielt rättskydd*, nr. 1 2006, s. 23-46 (s. 44).

allerede har lagt ned arbeid i markedsføringen av produktet i importstaten, og slik gjort det velkjent for forbrukerne, vil parallellimportøren nyte godt av varemerkets verdi og goodwill. Sammenholdt med muligheten til å dra nytte av prisforskjellene på de ulike nasjonale markedene, medfører dette at parallellimport blir lukrativt.

1.4 Rettskildebildet

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av oppgavens problemstilling finnes i varemerkeloven, og da særlig dens § 6, 2. ledd. Bestemmelsen gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 «om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker» (heretter «Varemerkedirektivet») artikkel 7 i norsk rett, som nedfeller det EØS-regionale konsumsjonsprinsippet og som tok sikte på å kodifisere de prinsipper som EU-domstolen hadde utviklet med utgangspunkt i Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte (TEUF) art. 34 og 36 (tidligere EF-traktatens art. 28 og 30).¹⁷

Direktiv 2008/95/EF erstatter direktiv 89/104/EF som tidligere var inntatt i EØS-avtalen. Dette medfører imidlertid ingen endringer i rettsstilstanden ettersom det nye direktivet er vedtatt for å få en kodifisert versjon, som tar hensyn til endringer som har skjedd i det gamle direktivet.¹⁸ Rettspraksis som knytter seg til direktiv 89/104/EF vil derfor fremdeles være relevant for vurderingen av innholdet i artikkel 7.

Den 27. mars 2013 fremmet EU-kommisjonen forslag til revisjon av varemerkesystemet i Europa. I «Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om indbyrdes tilnærming af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (Omarbejdning)»¹⁹ er konsumsjonsprinsippet i Rådsdirektiv 2008/95 artikkel 7 foreslått videreført i artikkel 15 med uendret ordlyd. Imidlertid har EU-kommisjonen understreket konsumsjonsprinsippet ved å foreslå et nytt punkt (26) i fortalet:

¹⁷ Stuevold Lassen/Stenvik, s. 459.

¹⁸ Sammendrag av innhold i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF, se <http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2009/nov/varemerkedirektivet-kodifisert-versjon.html?id=585093> (01.06.2013)

¹⁹ Forslaget finner man her: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:DA:PDF> (01.06.2013)

«Det følger af princippet om fri bevægelighed for varer, at indehaveren af et varemærke ikke må have ret til at forbyde en tredjepart at anvende varemærket i forbindelse med varer, der af indehaver eller med dennes samtykke er bragt i omsætning i Unionen under dette varemærke, medmindre indehaveren har en rimelig grund til at modsætte sig fortsatt markedsføring af de pågældende varer».

Hensynet til rettsenhet innenfor EØS, jf. EØS-avtalens art. 1, og fortalens punkt 16, samt at varemerkedirektivet er bindende for Norge etter EØS-avtalen artikkel 7, medfører at varemerkedirektivet utgjør en viktig faktor ved tolkningen av vml. § 6. Som Lassen/Steinvik påpeker kan imidlertid:

«(...)direktivteksten komme til å spille en tilbaketrasket rolle, nærmest som det historiske utgangspunkt for mer detaljerte rettsnormer utviklet gjennom praksis. Et godt eksempel er de knappe bestemmelsene om såkalt *konsumpsjon* i direktivets art. 7 [...] som har dannet utgangspunktet for en omfattende rettsutvikling i EU-domstolens regi. Det er i slike tilfelle ikke så viktig hva det egentlig skulle bety, det som ble nedtegnet i [...] direktivet, det vesentlige er hva som faktisk blir lagt til grunn innenfor EØS».²⁰

Som nevnt innledningsvis foreligger det lite relevant norsk rettspraksis. Det finnes to aktuelle avgjørelser fra Høyesterett som vil trekkes inn. Videre finnes det noen underrettsavgjørelser som er av interesse, selv om den rettskildemessige vekten av disse i utgangspunktet er mer begrenset enn avgjørelser fra Høyesterett.²¹ Da omfanget av norsk rettspraksis er begrenset kunne det vært hensiktsmessig å se hen til forvaltningspraksis fra Patentstyret. Ettersom Patentstyrets hovedoppgave imidlertid er å behandle søknader om varemerkeregistreringer samt å drive informasjonsvirksomhet, jf. patentstyrelova § 1, foreligger det ingen praksis som er av særskilt relevans for oppgavens problemstilling.

Som følge av at det foreligger lite nasjonal rettspraksis vil det være av stor interesse å se hen til praksis fra EU-domstolens tolkning av varemerkedirektivet, og de retningslinjer som den har trukket opp ved tolkningen av artikkel 7.

Høyesterett har i flere avgjørelser understreket at den anser EU-domstolens prejudisielle avgjørelser om tolkningsspørsmål for å være en viktig rettskildefaktor ved anvendelsen av

²⁰ Stuevold Lassen/Stenvik, s. 31.

²¹ Eckhoff, Torstein, *Rettskildelære*, 5. utgave, Oslo 2011, s. 162.

varemerkedirektivet. Det fremgår av Rt. 2004 s. 904 (Paranova) at «[Varemerkedirektivet] Artikkel 7 må videre forstås og fortolkes på bakgrunn av EF-domstolens rettspraksis om konsumpsjon av varemerkerettigheter i EU-retten» (avsnitt 65). Dette synspunktet ble også fulgt opp i Rt. 2004. s. 1474 (Volvoimport) herunder at:

«Varemerkeloven § 4 [nå vml. § 6, min anm.] må etter dette tolkes på grunnlag av varemerkedirektivet artikkel 7, som i sin tur må tolkes på grunnlag av EF-domstolens rettspraksis» (avsnitt 39).

EU-domstolens praksis vil derfor i det følgende tillegges stor vekt i tolkningen av vml. § 6, 2. ledd. Det fremgår imidlertid av EØS-avtalen, artikkel 6, at bestemmelsene i avtalen som er materielt identiske med bestemmelser i EU-retten skal fortolkes i samsvar med de relevante rettsavgjørelser som er avsagt av EU-domstolen *før* undertegnelsen av EØS-avtalen (2. mai 1992).

Som følge av hensynet til ensartede regler i hele EØS følger det imidlertid av artikkel 6 at det gjøres «forbehold for den fremtidige utvikling i rettspraksis», og videre fremgår det av ODA art. 3 (2)²² at EFTA-domstolen er forpliktet til å ta «tilbørlig hensyn» til relevante rettsavgjørelser av EU-domstolen som er avsagt etter undertegningen av EØS-avtalen. Selv om det ikke påligger de nasjonale domstoler noen plikt i så henseende, har praksis vist at dette skjæringstidspunktet har liten betydning.²³ Det er lagt til grunn i flere høyesterettsavgjørelser, og deriblant Rt. 2002 s. 391 (God Morgon) som omhandlet en varemerkeregistrering, at selv om relevant praksis fra EU-domstolen som er yngre enn 2. mai 1992 ikke er formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalen artikkel 6 så er «(...)det på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov» (side 395).

Hensett til det faktum at de øvrige europeiske nasjonalstatene baserer sine drøftelser på varemerkedirektivet artikkel 7, sammenholdt med homogenitetsmålsetningen innenfor EØS, jf. EØS-avtalens art. 1, og fortalens punkt 16, så vil utenlandsk rettspraksis kunne være relevant i et felleseuropeisk perspektiv. Praksis fra andre nasjonale domstoler innenfor EØS-området vil imidlertid ikke kunne utgjøre primært rettsgrunnlag, men den kan fungere som

²² Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol, vedlegg til lov av 27.november 1992, nr. 109.

²³ Sejersted, s. 203.

bidrag ved tolkningen og avklaringen av det nærmere innholdet i vml. § 6, 2. ledd.²⁴

Realiseringen av varemerkedirektivets formål tilsier også at det bør legges vekt på hvordan det er blitt tolket av domstoler i de land hvor det er vedtatt.²⁵

1.5 Avgrensning

Det vil i denne avhandlingen kun fokuseres på varemerkerettigheter. Det vil derfor avgrenses mot andre potensielle beskyttelsesmuligheter som kan tenkes påberopt i forsøk på å forhindre videre omsetning av produktet under varemerket, herunder markedsføringsloven §§ 25 og 30, samt reglene i patentloven, åndsverkloven og designloven.

Under punkt 3.3 ser jeg på hvilke retningslinjer som er trukket opp hva angår bruk av varemerket etter at varenes tilstand er endret. Problemstillingen reiser flere likeartede spørsmål som de som reises ved ompakking av varer påført varemerker. Ompakking har vært gjenstand for grundig behandling i flere prejudisielle avgjørelser fra EU-domstolen. Særlig har dette vært en aktuell problemstilling for legemidler. En behandling av dette emnet vil imidlertid forde drøftelser som strekker seg for langt utenfor oppgavens rammer, og jeg avgrenser således mot de særstilte spørsmål som reises ved ompakking av produkter.

Det vil for den videre fremstillingen legges til grunn at vilkårene for konsumpsjon etter vml. § 6, 1. ledd er innfridd, og at selve parallellimporten følgelig er lovlig.

1.6 Videre fremstilling

I det følgende vil jeg under punkt 2.1 presentere hovedregelen om varemerkeinnhaverens eksklusive rett til bruk av varemerket i næringsvirksomhet. Deretter vil jeg i punkt 2.2 gå nærmere inn på begrensningen i varemerkeinnhaverens adgang til å påberope seg eneretten. Det vil bli gitt en presentasjon av det rettslige grunnlaget for det EØS-regionale

²⁴ Nygaard, Nils, *Rettsgrunnlag og standpunkt*, 2. utgave, Bergen, 2004, s. 51.

²⁵ Se tilsvarende betraktninger vedørende uniform lovgivning i Eckhoff, s. 290.

konsumsjonsprinsippet i punkt 2.3 før jeg i punkt 3 vil foreta en gjennomgang av rettspraksis fra EU-domstolen for å utlede retningslinjer, og deres nærmere innhold, ved vurderingen av hva som utgjør en «rimelig grunn» til å motsette seg den videre omsetning av varene, jf. vml. § 6, 2.ledd. Underveis i analysen vil jeg trekke inn nasjonale domsavgjørelser fra Norge samt en tysk avgjørelse for å se hvordan EU-domstolens retningslinjer har blitt anvendt. Avslutningsvis vil jeg i punkt 4 foreta en oppsummering med påfølgende vurderinger av de funn som er gjort.

2 Hovedregel og unntak

2.1 Varemerkeinnhaverens enerett til bruk av varemerket

Det fremgår av vml. § 1, 1. ledd, at varemerkeinnhaveren oppnår «enerett til å bruke et varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet». En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at varemerkeinnhaveren oppnår en eksklusiv rett til varemerket, som er uten unntak. Det fremgår imidlertid av Ot.prp.nr. 98 (2008–2009) s. 41 at uttrykket «enerett» kun angir hovedprinsippet for beskyttelsen, og at enerettens innhold er nærmere konkretisert i § 4.

Det følger av § 4, 1. ledd, at varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra varemerkeinnhaveren «i næringsvirksomhet kan bruke» identiske tegn, eller tegn som er egnet til å forveksles med varemerket, i forbindelse med varer eller tjenester. Eneretten gir derfor varemerkeinnhaveren rett til, på visse vilkår, å nekte andre å benytte tegn som kan forveksles med varemerket, uten hans samtykke, i næringsvirksomhet jf. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 42.

Begrepet «næringsvirksomhet» tilsier at den aktuelle bruken må skje innenfor rammene av en ervervsmessig aktivitet, og at det avgrenses mot tilfeller av rent privat bruk. Om det tilsvarende vilkåret «erhvervsmæssig brug» i varemerkedirektivet 2008/95/EF artikkel 5 nr. 1 har EU-domstolen i sak C-206/01 ARSENAL, uttalt «(...) at bruken af tegnet (...) klart finder sted erhvervsmæssigt, eftersom den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold» (avsnitt 40).

Som potensiell «bruk» rettighetshaveren kan motsette seg angir vml. § 4, 3. ledd, dette nærmere som blant annet det å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, å innføre eller utføre varer med merket på, eller å bruke tegnet på

forretningspapirer og i reklame.²⁶ Med utgangspunkt i hovedregelen om varemerkeinnhaverens enerett, ville parallellimportørens import, videre omsetning og markedsføring av en originalvare som var beskyttet av et varemerke alltid komme i konflikt med varemerkeinnhaverens interesser. Slike handlinger ville utgjort «bruk» av hans varemerke, og representert ulovlige inngrep jf. § 4.

2.2 Begrensning i eneretten: Konsumpsjonsprinsippet

Konsumpsjonsprinsippet representerer en begrensning i eneretten, og innebærer at varemerkeinnhaveren ikke kan påberope seg sin enerett for å forhindre at parallellimportøren gjør bruk av varemerket på varer som «av innehaveren eller med dennes samtykke» er «brakt i omsetning innenfor Det europeiske samarbeidsområdet (EØS)» under varemerket, jf. vml. § 6, 1. ledd.

Ettersom oppgavens problemstilling forutsetter at konsumpsjon av varemerkerettighetene er inntrådt, vil det være utenfor oppgavens tema å gi en fremstilling av de kumulative vilkårene som må være innfridd for at konsumpsjon av varemerkerettighetene skal foreligge.

Når vilkårene er innfridd kan varemerkeinnhaveren ikke påberope seg eneretten for å forhindre at produkter merket med hans varemerke blir *importert* til, og *videresolgt* innenfor EØS-området av en parallellimportør ettersom dette ikke vil representere ulovlige inngrep i varemerkerettighetene.²⁷

At eneretten til å bruke varemerket i *markedsføring* også omfattes av konsumpsjonsprinsippet fremgår ikke av ordlyden «motsette seg fortsatt omsetning» jfr. vml. § 6, 2. ledd. Det følger imidlertid av Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 46 at «Bestemmelsen i annet ledd er også utgangspunktet for vurderingen av parallellimportørens spillerom til å bruke varemerket i markedsføringen av sine varer». Dette ble også fastslått av EU-domstolen i sak C-337/95

²⁶ For en mer utførlig gjennomgang av vilkåret ”bruk” henvises det til Stuevold Lassen/Stenvik, s. 279 følgende.

²⁷ Jfr. Rogstad, Anne, «Parallellimport», *Tidsskrift for Forretningsjus*, 1997, s.29-54 (s. 33)

Dior²⁸ (avsnitt 38). EU-domstolen viste til at dersom retten til å bruke varemerket for å gjøre markedet kjent med videreforhandlingen ikke ble konsumert slik som retten til videresalg så ville dette vanskeliggjøre videresalget, og således undergrave formålet med konsumpsjonsregelen (avsnitt 37). EU-domstolen konkluderte derfor med at, såfremt vilkårene i artikkel 7 nr. 1 var innfridd, hadde en forhandler, utover retten til å foreta videresalg av de aktuelle varene, også rett til å gjøre offentligheten kjent med videresalget av varene gjennom markedsføring med bruk av varemerket (avsnitt 38).

Parallellimportøren har følgelig i utgangspunktet lov til å markedsføre de parallellimporterte varene han tilbyr, uten at varemerkeinnhaveren kan motsette seg dette. Unntaksregelen i § 6, 2. ledd, kan imidlertid føre til et annet resultat dersom den kommer til anvendelse.

2.3 Forbehold: Varemerkeinnhaveren må ikke ha «rimelig grunn» til å motsette seg fortsatt omsetning av varene

Det fremgår av vml. § 6, 2. ledd, at varemerkeinnhaveren kan motsette seg bruken av varemerket dersom vedkommende har «rimelig grunn» til det. Det er altså enkelte typer bruk av varemerket i den videre omsetningen som varemerkeinnhaveren kan motsette seg, og parallellimportøren står derfor ikke helt fritt selv om konsumpsjon har inntrådt.²⁹

I motsetning til ordlyden «rimelig grunn» er formuleringen i varemerkedirektivet «skellig grund», og det kunne derfor oppstått spørsmål om hvorvidt det var noen realitetsforskjell mellom disse. Dette spørsmålet er ikke berørt i forarbeidene til den norske lovteksten, men det fremgår av Ot.prp.nr. 98 (2008–2009) s. 44 at vml. § 6 lovfester EØS-regional konsumpsjon av varemerkeretten og at bestemmelsen «svarer til» varemerkedirektivet artikkel 7. Det må derfor legges til grunn at lovgiver ikke har tilsiktet noen realitetsforskjell ved valg av ordlyd, og at de ulike formuleringene derfor ikke medfører noen ulikheter.

²⁸ Sml. 1997 s. I-06013

²⁹ Jfr. Rognstad, 2006 (s. 24).

Begrepet «rimelig grunn» gir anvisning på en rettslig standard, og dets nærmere innhold beror på utviklingen i praksis. Ordlyden tilsier at varemerkeinnhaveren må ha en berettiget objektiv interesse i å motsette seg den videre omsetningen. Hensett til at vilkåret representerer et unntak fra konsumsjonsprinsippet, er det rimelig å legge til grunn at ordlyden skal tolkes snevert. Spørsmålet blir hva som utgjør en tilstrekkelig tungtveiende grunn til at varemerkeinnhaveren kan gripe inn overfor parallellimportørens bruk av varemerket.

Lovgiver har gitt en viss veiledning for hva som nærmere ligger i «rimelig grunn» ved å oppstille eksempler på tilfeller hvor vilkåret vil være oppfylt, og det vises til at «varenes tilstand er endret eller forringet etter at de ble brakt i omsetning» jf. vml. § 6, 2. ledd.

Eksempelene indikerer at terskelen er høy, og at det tilstrebes å gi varemerkeinnhaveren et vern i de mer alvorlige tilfeller hvor varemerket ikke lenger fungerer som en garanti for produktets kvalitet.

Videre viser lovgiver i forarbeidene til EU-domstolens praksis, og hvilke typetilfeller den har presisert at vil utgjøre en «rimelig grunn», herunder at:

«(...)parallellimportøren som utgangspunkt kan bruke varemerket for å markedsføre sine produkter i samsvar med de former for reklame som er sedvanlige i bransjen, såfremt bruken av varemerket ikke alvorlig skader dets anseelse, jf. EF-domstolens dom i sak C 337/95 *Dior* 4. november 1997. Merket må ikke brukes på en måte som gir inntrykk av at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom forhandleren og merkehaveren, jf. EF-domstolens dom 23. februar 1999 i sak C 63/97 *BMW*. Normalt vil parallellimportøren ikke kunne bruke varemerket som element i et domenenavn, jf. [Rt-2004-1474](#) *Volvoimport.*»³⁰

Hva som mer konkret er årsaken til at slike typetilfeller vil rammes, og hvilke hensyn som ligger bak disse avgjørelsene, er lovgiver imidlertid taus om. Det blir derfor nødvendig å se hen til rettspraksis hvor konsumsjonsprinsippet, og vilkåret i § 6, 2. ledd, har vært gjenstand for nærmere tolkning.

I Rt. 2004 s. 904 (Paranova) behandlet Høyesterett spørsmålet om en parallellimportør av legemidler hadde adgang til å bruke egen pakningsutforming på emballasje for ompakkede legemidler. Det konkrete spørsmålet gjaldt altså parallellimportørens adgang til å foreta

³⁰ Ot.prp.nr. 98 (2008–2009) s. 46

ompakking, og det er derfor utenfor oppgavens tema. Høyesteretts avgjørelse inneholder imidlertid uttalelser som gjelder *generelt* for tilfeller av parallellimport, og den er derfor likevel relevant.

I forbindelse med saksforberedelsen besluttet forberedende dommer i medhold av domstoloven § 51a å innhente en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. EFTA-domstolen uttalte at i vurderingen av om det forelå en «berettiget grunn», etter det dagjeldende varemerkedirektivet 89/104/EF artikkel 7 nr. 2, måtte den nasjonale domstolen «foreta en omfattende faktisk vurdering som gir en omhyggelig interesseavveining» (avsnitt 71). Førstvoterende viste til denne uttalelsen, og sa seg enig i at EFTA-domstolen her ga uttrykk for en riktig tolkning av bestemmelsen.

Høyesterett gikk deretter videre til å behandle de interesser som skulle avveies mot hverandre, og uttalte i så henseende at parallellimportøren representerer den interessen som ligger bak EØS-avtalen artikkel 13 in fine, jf. artikkel 11, jf. EF-traktaten artikkel 30 og 28 (Roma-traktaten artikkel 36 og 30) om hensynet til fri flyt av varer mellom EØS-landene (avsnitt 73).

Høyesteretts resonnement viser at hensynet til varemerkeinnhaverens interesse i å verne varemerkets omdømme, og sikre seg dets iboende økonomiske verdi, i ethvert tilfelle må veies mot hensynet som parallellimportøren representerer, herunder den generelle interessen i å opprettholde den frie konkurranse innenfor EØS-området. Det er følgelig en interesseavveining som etablerer grensene for hva som utgjør en «rimelig grunn», og dette forutsetter en konkret vurdering av faktum i hvert enkelt tilfelle.

Da vurderingen vil bero på det enkelte tilfelle vil det være vanskelig å si noe konkret om hva som er de nærmere fastsatte regler for varemerkeinnhaverens adgang til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket. Imidlertid vil det være mulig å utlede de grunnleggende prinsipper som anvendes i vurderingen fra den foreliggende rettspraksisen, for å etablere grensene for hva som vil representere en «rimelig grunn» jf. § 6, 2. ledd.

3 Retningslinjer for vurderingen av hva som utgjør en «rimelig grunn»

Som følge av konsumpsjonsprinsippet vil en parallellimportør som hovedregel lovlig kunne videreselge produktet i eksakt samme stand som det er brakt på markedet innenfor EØS av varemerkeinnhaveren selv, eller med hans samtykke, jf. vml. § 6, 1. ledd. Slikt videresalg av varene vil naturligvis ikke, i seg selv, gi varemerkeinnhaveren noen «rimelig grunn» til å motsette seg omsetningen, jf. vml. § 6, 2. ledd.

Det oppstår i praksis imidlertid situasjoner hvor parallellimportøren har foretatt endringer i varens tilstand, eller videresalget skjer under en annen presentasjon enn slik produktet fremstilles innenfor produsentens selektive distribusjonssystem, samt at det oppstår behov for å benytte varemerket i markedsføring. Det er i slike situasjoner at det kan oppstå konflikter, og hvor varemerkeinnhaveren vil påberope seg at det foreligger en «rimelig grunn» til å motsette seg den videre omsetningen.

Praksis ved EU-domstolen, samt nasjonale domstoler, viser at det er slike typetilfeller som gjennomgående har vært gjenstand for domstolsbehandling. Vurderingen av om det foreligger en «rimelig grunn» vil, som allerede nevnt, i ethvert tilfelle måtte bero på en konkret interesseavveiing av varemerkeinnhaverens og parallellimportørens interesser. Det vil likevel være hensiktsmessig å undersøke slike typetilfeller hvor «rimelig grunn» er funnet å foreligge, for å se hvordan de ulike interessene har blitt balansert og avveid mot hverandre.

3.1 Bruk av varemerket i markedsføring

3.1.1 Bruk som medfører alvorlig skade på varemerkets omdømme

3.1.1.1 Christian Dior vs. Evora

I sak C-337/05 Dior behandlet EU-domstolen flere prejudisielle spørsmål fra nederlandsk Høyesterett, Hoge Raad, vedrørende forståelsen og tolkningen av varemerkedirektivet 89/104/EF artikkel 7. Den bakenforliggende tvisten bestod mellom Parfums Christian Dior og en nederlandsk farmasibutikkjede, Evora.

Bakgrunnen for tvisten var at Evora lovlig hadde parallellimport Dior-produkter, og hadde avbildet noen av disse produktenes parfymeflakonger og deres emballasje som var påført varemerker (avsnitt 6). Bildene var benyttet i et reklamemagasin som ble utgitt i forbindelse med butikkenes julesalg. Dior gikk til søksmål for å få bruken av varemerkene i markedsføringen stanset. Etter Diors syn svarte ikke reklamen til Dior-merkens luksuriøse og prestisjefulle image. Dior anførte derfor at det forelå varemerkeinngrep da deres image kunne lide skade (avsnitt 6-9).

Hoge Raad anmodet EU-domstolen om å besvare spørsmålet om det fantes unntak fra regelen om at parallellimportøren hadde adgang til å gjøre offentligheten kjent med videresalget ved bruk av varemerket i markedsføring, og ytterligere mer konkret om bruk av varemerket i markedsføring som tilfører merkets luksuriøse og prestisjefulle image *skade* representerte et slikt mulig unntak (avsnitt 14).

EU-domstolen fulgte opp sin tidligere praksis, og bemerket innledningsvis at skade av varemerkets omdømme i prinsippet kan utgjøre en «skellig grund» etter artikkel 7 nr. 2 som varemerkeinnhaveren kan påberope seg for å motsette seg den fortsatte omsetningen.³¹ Hvorvidt så var tilfelle måtte bero på:

«en afvejning af varemærkeindehaverens legitime interesse i at blive beskyttet mod forhandlere, der anvender hans varemærke i reklameøjemed på en måde, som kan krænke varemærkets omdømme, og forhandlerens interesse i at kunne videresælge de pågældende varer under anvendelse af de former for reklamering, som er sædvanlige i hans branche.» (avsnitt 44).

At EU-domstolen viser til parallellimportørens interesse i å benytte seg av den type markedsføring som er «sædvanlig» tilsier at man søker en grensedragnings til beskyttelsen av varemerkerettighetene. Uttalelsen indikerer at parallellimportørens interesse i å bruke

³¹ EU-domstolen viste i avsnitt 43 til Forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb, Sml. 1996 s. I-03457.

varemerket, for å fremme videresalget, vil være mindre beskyttelsesverdig dersom hans markedsføring skiller seg fra det som er vanlig innenfor hans bransje. Sammenholdt med konstateringen av at konsumpsjonsprinsippet omfatter retten til bruk av varemerket i markedsføring, tilsier dette at EU-domstolen oppstilte et spillerom for parallellimportøren til å bruke varemerket i den utstrekning det er påkrevd for å oppnå en effektiv markedsadgang.

Man kan finne tilsvarende tendenser i senere praksis fra EU-domstolen. Synspunktet synes å være at man ikke tildeler parallellimportøren et større spillerom i sin markedsføring enn det som er en naturlig følge av selve det å tillate parallellimport, og som regnes for nødvendig for at han skal sikres en effektiv markedsadgang. I sak C-63/97 BMW uttalte EU-domstolen om en reklamefolder som kunne gi inntrykk av at det bestod en forretningsmessig forbindelse mellom forhandleren og varemerke innehaveren at:

«En sådan reklame er ikke *nødvendig* for at sikre fortsatt markedsføring af de varer, der er markedsført under mærket i Fællesskabet af indehaveren eller med hans samtykke, og således for at sikre, at formålet med konsumptionsregelen i direktivets artikel 7 nås.» (min kursivering, avsnitt 52).

Tilsvarende synspunkt ble fulgt opp i sak C-558/08 Portakabin hvor EU-domstolen gjentok den nettopp siterte uttalelsen da den konkluderte med at en reklameannonse som gir inntrykk av en slik forbindelse mellom parallellimportøren og varemerke innehaveren vil medføre at det foreligger en «skellig grund» for varemerke innehaveren til å motsette seg varemerkebruken (avsnitt 80).

Både BMW- og Portakabin-saken omhandlet bruk av varemerket i markedsføring som ga forbrukerne uriktig inntrykk av at det forelå en kommersiell forbindelse mellom forhandleren og varemerke innehaveren. Selv om vurderingen av om bruk av varemerket i markedsføring fører til «skade på omdømme» er annerledes, er begge vurderingskriteriene utviklet i tilknytning til spørsmålet om varemerke innehaveren har en «rimelig grunn» til å motsette seg markedsføringen. Dette tilsier at det ikke er grunn til å behandle typetilfellene ulikt, og at det derfor kan legges til grunn at det gjelder et nødvendighetskrav generelt for bruken av varemerket i markedsføring.³²

³² Se Rognstad, 2006, med videre henvisning, hvor han viser til BMW-saken og skriver «At et nødvendighetskrav gjelder generelt for produktpresentasjon (...) har en viss støtte i EF-domstolens praksis» (s. 30). Artikkelen ble utgitt før EU-domstolens avgjørelse i Portakabin.

EU-domstolen har følgelig lagt opp til at det må foretas en vurdering av parallellimportørens behov for bruk av varemerket i sin markedsføring. Adgangen EU-domstolen oppstilte i Dior-saken for parallellimportøren til å benytte varemerket i sin markedsføring synes med dette å ha blitt presisert, og man må nå foreta en nødvendighetsvurdering; er den aktuelle markedsføringsmetoden nødvendig for at parallellimportøren skal oppnå effektiv markedsadgang? Dersom slik nødvendighet ikke kan påvises, vil nok terskelen for varemerkeinnhaveren til å komme positivt ut av interesseavveiningen som artikkel 7 nr. 2 gir anvisning på være redusert, dersom bruken krenker varemerkeinnhaverens legitime interesse i å verne varemerkets omdømme.

Videre presiserte EU-domstolen i Dior-saken at i tilfeller hvor det dreier seg om prestisjefulle luksusvarer, så påhviler det parallellimportøren en særlig plikt til å handle på en måte som ikke er illojal i forhold til varemerkeinnhaverens legitime interesser. EU-domstolen bemerket at vedkommende skal bestrebe seg på å unngå at hans markedsføring påvirker varemerkets verdi ved å skade de aktuelle varenes stil, og prestisjefulle image samt deres luksuriøse utstråling (avsnitt 45).

Avslutningsvis understreket EU-domstolen at det faktum at en forhandler vanligvis omsetter artikler av *samme art* som de varemerkede varene, og at han anvender de former for markedsføring som er *vanlige* innenfor sin bransje ikke vil utgjøre en «skellig grund» for varemerkeinnhaveren til å motsette seg bruken av varemerket i markedsføringen (avsnitt 46). EU-domstolen påpekte at dette gjelder selv om varene ikke nødvendigvis er av samme kvalitet som de varemerkede varene, og selv om markedsføringen avviker fra den form for reklamering som varemerkeinnhaveren og hans godkjente distribusjonsnettverk anvender.

Dette betyr at i tilfeller hvor parallellimportøren forholder seg til sedvanlige former for markedsføring innenfor sin bransje av den samme type varer, så har EU-domstolen sett det slik at dette normalt ikke vil overskride terskelen for hva en parallellimportør kan tillate seg. Slik bruk vil derfor som hovedregel ikke føre til en skade av varemerkets omdømme, og varemerkeinnhaveren vil derfor ikke kunne motsette seg bruken.

En slik løsning er forstandig, idet bruken av varemerket i slike tilfeller av markedsføring vanskeligere vil resultere i en skade. Eksempelvis, dersom en parallellimportør av parfyme får tak i et parti av Dior-parfymen som den selger sammen med andre parallellimporterte parfymen, og fremstiller disse side om side i sitt annonsebilag, så vil presentasjonen vanskeligere kunne sies å kaste et dårlig lys over varemerket.

Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt denne uttalelsen kan tolkes antitetisk.³³ Dette slik at den innebærer at tilfeller hvor parallellimportører som *ikke fører artikler av samme art*, bruker varemerket i sin markedsføring alltid ville resultere i at varemerkeinnhaveren hadde en «rimelig grunn» til å motsette seg bruken. Dette ville medført at slike parallellimportører ikke ville hatt adgang til å bruke varemerket i sin markedsføring, og således fått vanskeligere tilgang til markedet. En slik favorisering av de markedsaktørene som kan utby tilsvarende varer for salg synes å være lite formålstjenlig, da det ville ekskludert mange parallellimportører fra markedet. Ettersom EU-domstolen i sin argumentasjon nettopp understreket viktigheten av å sikre parallellimportørene, som sådan, en reell markedsadgang er det tydelig at en slik tilnærming aldri har vært hensikten. Uttalelsen kan etter dette ikke forstås antitetisk.

Uttalelsen forstås derfor utelukkende for å være en presisering fra EU-domstolens side om at terskelen for å nå frem etter artikkel 7 nr. 2 blir høyere dersom parallellimportøren markedsfører artikler av samme art, enn om han ikke gjør det.³⁴

Fra utgangspunktet om at sedvanlig bruk av varemerket i markedsføring sammen med samme type varer ikke ville representere en «rimelig grunn», tok imidlertid EU-domstolen et forbehold. Dersom varemerkeinnhaveren kan godtgjøre at en slik bruk av varemerket alvorlig skader varemerkets omdømme, så vil det foreligge en «rimelig grunn» (avsnitt 46). Som eksempel på en slik alvorlig skade nevnte EU-domstolen at varemerket i reklamefolderen plasseres i omgivelser som kan risikere alvorlig å forringe det image som varemerkeinnhaveren har lyktes å bygge opp rundt varemerket sitt (avsnitt 47).

³³ Se Siri Lorentzen, med videre henvisninger, «Bruk av logo ved parallellimport», inntatt i *Aktuell Immaterialrett* av Aase Gundersen og Are Stenvik, 1. utg., Oslo 2008 s. 227-248 (s. 233).

³⁴ *Ibid.* s. 233 hvor Lorentzen konkluderer på tilsvarende vis.

EU-domstolen etablerte med dette en sikkerhetsventil idet den erkjente at det kan oppstå situasjoner hvor varemerkeinnhaveren har behov for beskyttelse mot parallellimportørens bruk av varemerket selv om han har produkter av samme art i sitt varesortiment, og hans markedsføring samsvarer med den vanlige fremgangsmåten innad i bransjen. At dette kun er ment å være en snever unntaksregel vises ved at det ikke vil være tilstrekkelig å påvise at bruken skader varemerkets omdømme; varemerkeinnhaveren må påvise at den *alvorlig* skader varemerkets omdømme.

Hva som nærmere ligger i kriteriet «alvorlig skade» tilligger den nasjonale domstolen å vurdere ettersom dette er et faktisk spørsmål. Det vil derfor være hensiktsmessig å undersøke hvordan kriteriet har blitt tolket i praksis, og i Smart Club-dommen finner man et eksempel på en slik vurdering.

3.1.1.2 Smart Club-dommen

I dom av 14. mai 1999 behandlet Oslo Byrett³⁵ et krav om at parallellimportøren, Smart Club, var pliktig til å avstå fra markedsføring og salg av L'Oréals eksklusive produktserier innen kosmetikk og parfyme.

Saksøker anførte at de hadde en «berettiget grunn» (ordlyden i den dagjeldende norske oversettelsen av direktiv 89/104/EF) til å motsette seg Smart Clubs salg og markedsføring da denne innebar en alvorlig skade på varemerkene eksklusive omdømme idet varene i annonser, brosjyrer osv. var sterkt eksponert gjennom fargebilder, de var lite tiltalende presentert samt at de vistes side om side med produkter som bilvaskmidler og hundemat (side 9). Saksøker hevdet følgelig at markedsføringen gikk utover det spillerom som en parallellimportør har, og viste til Dior-saken.

Til dette bemerket Oslo byrett at varene var markedsført på linje med Smart Clubs øvrige varer (side 24). Byretten uttalte at Smart Clubs reklamering derfor for så vidt tilfredstilte de krav som EU-domstolen har oppstilt til parallellimportørens markedsføring (side 24). Dette

³⁵ Sak nr.: 97/10298 A/25

tilsier at byretten tolket EU-domstolens henvisning, i Dior-saken, til sedvanlige markedsføringsformer innenfor den aktuelle bransje som en vurdering av hvorvidt markedsføringen samsvarte med hvordan parallellimportøren reklamerte for *sitt* øvrige varesortiment (side 24).

Ordlyden i byrettens begrunnelse kan derfor synes å gi uttrykk for at de la til grunn en for snever forståelse av hva som var de sedvanlige markedsføringsformer. Det er imidlertid meget sannsynlig at byretten også har sett hen til andre butikker innenfor samme bransje som Smart Club, og dommen må nok derfor ikke tolkes for bastant. EU-domstolen sørget i Dior-saken for å knytte begrepet sedvanlig markedsføring opp mot parallellimportørens bransje som sådan, og ikke parallellimportørens næringsvirksomhet isolert sett, og det er derfor viktig at man ikke anvender et for snevert utgangspunkt her. At dette vil slå uheldig ut viser seg særlig dersom parallellimportøren har en unik markedsføringsmetode i motsetning til andre butikker innenfor samme bransje.

Byretten la videre vekt på at andre produkter som var avbildet i reklamebrosjyrene syntes å være merkevarer av «god kvalitet» og at markedsføringen derfor vanskelig utgjorde en presentasjon som kunne være egnet til å tilføye varemerkene nevneverdig skade (side 24). Byretten synes med dette å legge til grunn en tolkning der EU-domstolens henvisning i Dior-saken til «artikler av samme art» betyr at man skal vurdere det parallellimporterte produktets *kvalitet* opp mot kvaliteten til de øvrige varene som fremgår av markedsføringen. Byrettens begrunnelse synes å være at alvorlig skade på varemerkets omdømme vanskeligere kan påvises dersom produktet er presentert sammen med produkter av tilsvarende kvalitet.

En slik tilnærming vil i mange tilfeller kunne være lite formålstjenlig all den tid det som oftest ikke er produktenes kvalitet som skiller dem fra hverandre, men deres image³⁶. Eksempelvis vil gjerne en gummistøvel av varemerket HUNTER kunne være av samme produktkvalitet som en Viking-støvel, men hensett til produktenes image vil førstnevnte gummistøvel være mer luksuriøs og det er dette som står i fokus når forbrukeren beslutter hvilken den foretrekker. At kvaliteten da skal være avgjørende i vurderingen av om varemerkets omdømme står i fare for å bli alvorlig skadet synes å være et utgangspunkt av redusert betydning. Byretten synes derfor å ha anvendt et for snevert kvalitetsbegrep i sin vurdering.

³⁶ Se tilsvarende synspunkt av Lorentzen (s. 235).

Hva som påvirker et produkts kvalitet har imidlertid vært gjenstand for vurdering av EU-domstolen i nyere praksis, og det er åpnet for en videre vurdering særlig i favør av innehavere av luksuriøse varemerker. I sak C-59/08 Copad, fastslo EU-domstolen at:

«(...) kvaliteten af prestigebetonede varer som de i hovedsagen omhandlede [er] imidlertid ikke udelukkende et resultat af deres materielle egenskaber, men ligeledes af deres fremtoning og af det prestigebetonede image, der forsyner dem med en luksuriøs udstråling» (avsnitt 24).

Dette betyr at når man skal foreta en vurdering av om varene er av samme kvalitet så må man nå foreta en bredere vurdering enn tidligere. Ved anvendelsen av dette videre kvalitetsbegrepet må man derfor ta hensyn til disse faktorene ettersom de direkte kan bidra til produktets kvalitet.³⁷ Med utgangspunkt i dette er det ikke gitt at byretten i dag kunne vektlagt at kosmetikkproduktene til L'Oreal var presentert ved siden av hundemat og bilvask som var av god *materiell* kvalitet.

3.1.1.3 Oppsummering: retningslinjer for bruk av varemerket i markedsføring som kan føre til alvorlig skade på varemerkets omdømme

Gjennomgangen av dommene viser at det avgjørende er å foreta en balansert avveining av parallellimportørens interesse i å kunne promotere varene på en hensiktsmessig måte, og varemerkeinnhaverens interesse i å forhindre at hans varemerke lider skade som følge av at det presenteres på en måte som er i strid med dets image. Idet man krever påvist en alvorlig skade for å forby markedsføring er det tydelig at man i stor grad tar hensyn til parallellimportørens interesser i markedsføringstilfellene ettersom terskelen er høy for at varemerkeinnhaveren skal kunne motsette seg bruken. Som Rognstad skriver: «Det skal rimeligvis en del til. Et eksempel er situasjoner der parallellimportøren opererer med sjuskete og lite forseggjort reklame».³⁸

³⁷ Calboli (s. 266).

³⁸ Se Rognstad, 2000 (s. 418).

Gjennomgangen viser at det i praksis søkes å ta hensyn til at det er viktig for varemerkeinnhaveren å bevare det luksuriøse preget han har lykket å tilføre varene. Man slår fast at parallellimportøren må kunne bruke de fremgangsmåter som er hensiktsmessige for å promotere salget av varen, og at varemerkeinnhaveren ikke kan kreve at de skal markedsføres på samme måte som han gjør selv. Samtidig understrekes det at varemerkeinnhaveren kan kreve lojal oppførsel, og at parallellimportøren derfor har en plikt til å søke å unngå at varemerket skades.

Oppsummert tilsier dette at terskelen for at varemerkeinnhaveren skal bli hørt med at markedsføring som skaper fare for alvorlig skade av varemerkets omdømme utgjør en «rimelig grunn» er meget høy. Hensynet til at parallellimportøren skal sikres en effektiv markedstilgang, hvilket er nødvendig nettopp for at formålet med konsumpsjonsregelen skal nås, er i så måte tillagt stor vekt.

3.1.2 Bruk som skaper uriktig oppfatning om kommersiell forbindelse:

3.1.2.1 BMW vs. Deenik

I sak C-63/97 BMW³⁹ behandlet EU-domstolen prejudisielle spørsmål vedrørende tolkningen av artikkel 7, men ikke spesifikt knyttet opp mot parallellimport. Likevel må de samme prinsipper antas å gjelde også her.⁴⁰ Dette fordi det er de samme interesser som er gjenstand for interesseavveiningen, herunder varemerkeinnhaverens interesse i vern av sitt varemerke mot parallellimportørens interesse, og derigjennom, den generelle interessen i frie varebevegelser.

Twisten knyttet seg til bruken av ord- og figurmerket BMW i markedsføringen til en uavhengig innehaver av et bilverksted som hadde spesialisert seg i salg, reparasjon og vedlikehold av brukte BMW-biler (avsnitt 8). Markedsføringen inneholdt blant annet beskrivelser av vedkommende som «spesialist i BMW», «spesialisert i BMW», samt at han tilbød «reparation og vedligeholdelse af BMW» (avsnitt 25).

³⁹ Sml. 1999 s. I-00905.

⁴⁰ Rognstad, 2000 (s. 416).

På bakgrunn av disse forhold anla BMW et søksmål hvor de gjorde gjeldende at deres varemerkerettigheter var krenket, og at bruken av varemerket i markedsføringen måtte stanses.

EU-domstolen uttalte at det kan representere en «skellig grund» at merket anvendes i forhandlerens markedsføring på en måte som kan gi inntrykk av at det består en forretningsmessig forbindelse mellom forhandleren og varemerke innehaveren, og særlig av at forhandlerens virksomhet tilhører varemerke innehaverens forhandlerorganisasjon, eller at det er en nær tilknytning mellom de to virksomhetene (avsnitt 51).

Som nevnt overfor uttalte EU-domstolen at en slik reklame ikke er nødvendig for å oppnå formålet med konsumpsjonsregelen som er å sikre den rett til videresalg som følger av artikkel 7 nr. 1. Hensynet som ligger bak EU-domstolens resonnement er varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti; dersom forbrukerne uriktig gis den oppfatning at parallellimportøren er autorisert av forhandleren til å omsette hans produkt, fungerer ikke lenger varemerket til å garantere produktets opprinnelse.

Videre presiserte EU-domstolen at slik markedsføring dessuten overtrer den lojalitetsplikt en forhandler har til å ivareta varemerke innehaverens legitime interesser, samt at den skader varemerkets verdi ved en utilbørlig utnyttelse av varemerkets særpreg eller renommé (avsnitt 52).

EU-domstolen understreket imidlertid at dersom markedsføringen ikke medførte noen risiko for at offentligheten uriktig får det inntrykk at det består en forretningsmessig forbindelse mellom varemerke innehaveren og forhandleren så vil ikke det faktum at bruken av varemerket i forhandlers markedsføring «giver hans egen virksomhed en aura af kvalitet» (avsnitt 53) utgjøre en «skellig grund» i henhold til artikkel 7 nr. 2. EU-domstolen bemerket at en forhandler som selger brukte BMW-biler, og som faktisk er spesialist i salg av slike biler, ikke ville kunne opplyse sine kunder om dette uten å gjøre bruk av varemerket BMW;

«En sådan oplysende brug af varemærket BMW er nødvendig for at sikre den ret til videreforhandling, der følger af direktivet artikel 7, og medfører ikke en utilbørlig udnyttelse af dette mærkes særpræg eller renommé» (avsnitt 54).

Resonnementet gir uttrykk for at det aksepteres en viss utnyttelse av varemerkets særpreget og renommé da dette ligger implisitt i ordningen med parallellimport. Samtidig forsikres det at parallellimportøren kun kan utnytte varemerkets goodwill i den grad dette er nødvendig, og skjer på en lojal måte slik at bruken ikke gir inntrykk av en forretningsmessig forbindelse.

EU-domstolens synspunkt viser derfor at selv om forhandleren nyter godt av varemerkeinnhaverens gode renommé, og med dette må sies å være gratispassasjer, så er ikke dette alene tilstrekkelig til at varemerkeinnhaveren kan motsette seg bruken. En slik løsning er forstandig ettersom det i motsatt tilfelle ville vært enkelt for varemerkeinnhaveren å påberope seg unntaket fra konsumpsjonsprinsippet; som Lassen Stuevold/Stenvik uttaler «En viss «free-riding» vil praktisk talt alltid forekomme ved parallellimport – den er et vesentlig bidrag til å gjøre parallellimporten attraktiv».⁴¹

All den tid slik bruk av varemerket i markedsføringen er nødvendig for at forhandleren skal få en effektiv markedstilgang, må hans interesser veie tyngre enn varemerkeinnhaverens. I motsatt tilfelle vil ikke formålet med konsumpsjonsregelen oppnås. Dette tilsier at så lenge bruken av varemerket i markedsføringen er nødvendig, så må det konstateres stor fare for at forbrukerne vil oppfatte markedsføringen som uttrykk for at det er forretningsmessig forbindelse mellom parallellimportøren og varemerkeinnhaveren.⁴²

Ettersom vurderingen av om det foreligger en «rimelig grunn» beror på en interesseavveining, er det naturlig at man foretar en avveining av parallellimportørens behov for slik bruk av varemerket i markedsføring, og varemerkeinnhaverens behov for å verne seg mot at hans varemerke anses som forbundet til parallellimportørens virksomhet. Da parallellimportøren er forpliktet til å ta lojalt hensyn til varemerkeinnhaverens berettigede interesser, må han bestrebe seg på å unngå en markedsføring som kan gi forbrukerne et slikt uriktig inntrykk.

3.1.2.2 Volvoimport-dommen

⁴¹ Lassen Stuevold/Stenvik, s. 473.

⁴² Se tilsvarende hos Lorentzen, s. 244.

Et eksempel på en vurdering av om parallellimportørens bruk av varemerket i markedsføring gir forbrukerne inntrykk av at det eksisterer en kommersiell forbindelse mellom han og varemerkeinnhaveren finner vi i Rt. 2004 s. 1474. Høyesterett behandlet her spørsmålet om bruk av domenenavnet «volvoimport.no» krenket varemerket Volvo. Bakgrunnen for tvisten var at en uautorisert importør av Volvo-personbiler fra Sverige til Norge hadde registrert domenenavnet volvoimport.no hvor han markedsførte bilene han hadde til salgs, og Volvo anførte at dette krenket deres varemerkerettigheter.

Førstvoterende viste til at bruken av domenenavnet isolert sett innebar en varemerkekrenkelse, og at det avgjørende derfor var om bruken av varemerket likevel var lovlig etter konsumpsjonsprinsippet.

Videre trakk førstvoterende fram Høyesteretts fremgangsmåte i Rt. 2004 s. 904 (Paranova), samt EU-domstolens avgjørelser i Dior- og BMW-saken, og la til grunn at det måtte foretas en «bred interesseavveining» mellom varemerkeinnhaverens interesse og parallellimportørens interesse i å drive import og salg. Sentrale momenter i vurderingen ville etter førstvoterendes syn være:

«(...) om bruken av «volvoimport» skaper et inntrykk av at det er tilhørighet eller en sentral forbindelse mellom [parallellimportørens] virksomhet og Volvokonsernet, om bruken er nødvendig av hensyn til formålet med artikkel 7, som er å sikre en effektiv konkurrerende import, og om bruken har preg av urimelig utnyttelse av varemerket Volvo» (avsnitt 43).

Førstvoterende viste til at det ikke var utbredt at Volvo-forhandlere benyttet varemerket som en del av sitt domenenavn, og at dette heller ikke var vanlig blant andre bilforhandlere. Bruken skapte derfor en sterk forventning hos publikum om at det var «tilhørighet eller i alle fall en forretningsmessig forbindelse» (avsnitt 45).

Videre ble det bemerket at det uttrykkelig fremgår av websiden at parallellimportøren er en uavhengig importør, hvoretter hun uttaler at dette er et forhold man først blir oppmerksom på når man har kommet inn på websiden og at det da «allerede [har] skjedd en utnyttelse av goodwill» (avsnitt 46).

Høyesterett stilte ikke spørsmål om informasjonen som fremgikk av hjemmesiden var tilstrekkelig til å snu det uriktige inntrykket som bruken av domenenavnet isolert sett ga, og fullførte således ikke vurderingen av hvorvidt bruken av varemerket skapte en forventning om forretningsmessig forbindelse.⁴³ Dette spørsmålet har vært sentralt for EU-domstolens behandling i likeartede saker, og det kan stilles spørsmål ved om Høyesterett i større grad burde problematisert dette. Sentralt i vurderingen ville vært spørsmålet om hva parallellimportøren hadde gjort for å forhindre at hans varemerkebruk skapte slikt inntrykk.

Ettersom bruken av «volvo» direkte i domenenavnet skapte en sterk forventning hos forbrukerne om at parallellimportøren var autorisert Volvo-forhandler, er det naturlig at det stilles strenge krav til de bestrebelsene han må foreta for å svekke et slikt inntrykk. Det skal mye til for at forveksling skal kunne hindres ved slik type varemerkebruk. Jeg mener derfor at opplysningen på websiden ikke var tilstrekkelig til å snu inntrykket av kommersiell forbindelse.

Videre anså førstvoterende det ikke for å være nødvendig å bruke varemerket i domenenavnet ettersom dette ikke var i tråd med noen utbredt bransjepraksis, og fordi parallellimportøren lovlig kunne opplyse at han drev med salg av Volvo-biler i eksempelvis annonser. Et slikt resonnement er i tråd med EU-domstolens praksis idet parallellimportørens spillerom ikke skal være videre enn det som er nødvendig for å få en effektiv markedstilgang.

Avslutningsvis bemerket imidlertid førstvoterende at:

«Etter min mening er det heller ikke rimelig at [parallellimportøren], ved å bruke et domenenavn hvor et varemerke med Kodak-vern er det sentrale element, blir spart for betydelige markedsføringsutgifter. Hovedimportøren og Volvokonsernet for øvrig har brukt store ressurser for å gjøre varemerket kjent og gi det kvalitetsstatus. Hoppestad er med som gratispassasjer» (avsnitt 49).

Førstvoterende synes her å vektlegge at varemerket nyter vern som velkjent varemerke jfr. vml. § 4, 2. ledd. Normalt vil kun varemerkeinngrep foreligge dersom det er vareslagslikhet mellom varemerkeinnhaverens produkt, og det produktet som er påført et identisk merke eller et merke som er egnet til å forveksles med varemerket jf. vml. § 4, 1. ledd. For velkjente varemerker utvides imidlertid vernet til også å omfatte bruk av slike merker på produkter som

⁴³ Se tilsvarende synspunkt hos Rognstad, 2006 (s. 42).

er av et annet slag enn varemerkeinnhaverens. Forutsetningen for at bruken skal innebære en krenkelse er ikke da det tradisjonelle kriteriet om at det må konstateres en forvekslingsfare mellom merkene. Derimot kreves det at bruken innebærer en «urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)» jf. vml. § 4, 2. ledd.

Det interessante er hvilken betydning det kan ha for vurderingen av om det foreligger en «rimelig grunn» etter vml. § 6, 2. ledd, at varemerket er velkjent, og at parallellimportørens bruk innebærer en «urimelig utnyttelse» av det?⁴⁴

Et argument mot å trekke dette inn er at utnyttelsen av det velkjente varemerkets goodwill som det vernes mot etter vml. § 4, 2. ledd er annerledes enn den utnyttelse av goodwill som finner sted ved parallellimport. De tilfeller § 4, 2. ledd er ment å fange opp er forhandlere som anvender et tegn på sine produkter som ligger så nært opp til det velkjente varemerket at de kan snylte på dette varemerkets goodwill. Bestemmelsen beskytter altså varemerkeinnhaverne mot at slike produkter uriktig assosieres med deres varemerke.

Eksempelvis skal bestemmelsen verne varemerkeinnhaveren av det velkjente merket Chanel mot at en uautorisert produsent starter opp salg av fargeblyanter påheftet dette merket hvoretter han vil nyte godt av anerkjennelsen Chanel har oppnådd. Dette i motsetning til parallellimport hvor parallellimportøren nettopp utnytter produsentens varemerke for å selge varer under dette varemerket, i konkurranse med varemerkeinnhaveren selv.⁴⁵ Utnyttelse av et varemerkes goodwill vil derfor ofte naturligvis kunne finne sted ved parallellimport uten at varemerkebruken skaper risiko for assosiasjon til varemerkeinnhaveren, og derigjennom fare for svekkelse av varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.⁴⁶

Ytterligere kan det stilles spørsmål ved vinningen av å etablere en slik regel. Som Rognstad påpeker er det svakt grunnlag i EU-domstolens praksis for å hevde at parallellimportørens spillerom er avhengig av hvor velrennomerte de varene som parallellimporteres er, og at det er lett å forestille seg at man fort vil komme opp i problemer ved en slik differensiert vurdering.⁴⁷

⁴⁴ Se Rognstad, 2006, (s. 42).

⁴⁵ *Ibid.* s. 43.

⁴⁶ *Ibid.* s. 43.

⁴⁷ *Ibid.* s. 44.

Det er derfor nærliggende å oppfatte førstvoterendes resonnering slik at hun trekker linjer fra EU-domstolens uttalelser i BMW-saken om at bruk av varemerke i markedsføring som gir inntrykk av kommersiell forbindelse ikke er nødvendig for å sikre formålet med artikkel 7. Som EU-domstolen har lagt til grunn skader slik bruk også varemerkets verdi ved at det finner sted en utilbørlig utnyttelse av varemerkets renommé da varemerkeinnhaveren går lenger enn det som er nødvendig for å få effektiv markedsstilgang.⁴⁸ Resultatet synes derfor å være at dersom parallellimportørens varemerkebruk skjer på en måte som urimelig utnytter varemerkets goodwill så vil dette være et *moment* som kan inntas i interesseavveilingen, men at det avgjørende er om opprinnelsesgarantifunksjonen svekkes.

På bakgrunn av disse argumentene konkluderte Høyesterett med at Volvo hadde ”berettiget grunn” til å motsette seg videre bruk av domenenavnet. Avgjørelsen viser at i tilfeller hvor (1) bruken av varemerket i markedsføringen skaper en stor fare for at forbrukerne uriktig oppfatter parallellimportøren for å være en autorisert forhandler, og (2) varemerkets vesentligste garanti som er opprinnelsesgarantifunksjonen svekkes samt når (3) den aktuelle markedsføringen ikke er nødvendig, så vil «rimelig grunn» enklere kunne konstateres til fordel for varemerkeinnhaveren.

3.1.2.3 Brand House vs. Nike

Et annet eksempel på en slik vurdering finner vi i dom av Oslo tingrett 30. desember 2009.⁴⁹ Bakgrunnen for saken var at forretningen Brand House hadde parallellimport Nike-sko som den solgte, og i den anledning brukte den Nike’s «swoosh» varemerke på en plakat utenfor butikken, samt på hyller under sko i skoutstilling som var plassert inne i butikken.

Nike mente at bruken av deres varemerke var uberettiget, og viste til BMW-saken, og hevdet at markedsføringen ga klart inntrykk av at Brand House representerer Nike. Brand House erkjente at bruken av varemerket på plakaten utenfor butikken representerte et

⁴⁸ BMW-saken avsnitt 51 og 52.

⁴⁹ Sak nr. 09-137325TVI-OTIR/02

varemerkeinnngrep, men mente at bruken på hyllene var innenfor rammene av hva de kunne gjøre uten å begå et varemerkeinnngrep (side 2).

Tingretten sa seg enig i Brand House sitt synspunkt om at det ikke var grunnlag for å konstatere varemerkebrudd. Retten vektla at Brand House i sin forretning også brukte andre produsenters varemerker under deres sko, og viste derfor indirekte til den vurdering EU-domstolen oppstilte i Dior-saken. Herunder at parallellimportøren kan anvende «de former for reklamer, som er sædvanlige i hans branche» som igjen Oslo Byrett i Smart Club-dommen tolket som en henvisning til hvordan parallellimportøren markedsførte sitt øvrige varesortiment.

Tingretten mente derfor at dette var innenfor parallellimportørens spillerom, og viste videre til at denne bruken av varemerket måtte anses som så sterkt bundet til presentasjonen av selve produktet, at Brand House sin bruk like mye måtte anses som uttrykk for Nikes egen bruk av varemerket. En slik bruk ga derfor ikke inntrykk av at det var en forretningsmessig forbindelse mellom dem, men snarere at Brand House promoterte Nikes egne varemerkerettigheter. Tingretten konkluderte derfor med at bruken ikke innebar noen alvorlig svekkelse av varemerkets omdømme.

Tingrettens resultat om at en slik bruk av varemerket i presentasjonen av Nike-skoene ikke innebar noen alvorlig svekkelse av varemerkets omdømme fremstår holdbart ettersom en presentasjon som samsvarer med den varemerkeinnhaveren anvender selv, vanskelig vil kunne skade varemerkets omdømme.

Derimot vil en presentasjon som samsvarer med varemerkeinnhaverens lett kunne lede forbrukerne til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse. Det som er spesielt er at i denne saken kom tingretten til at dette *ikke* var tilfelle fordi bruken av varemerket på denne måten var så sterkt bundet til selve presentasjonen av produktet at den ga inntrykk av at Brand House «promoterte Nikes egne varemerkerettigheter». Det bakenforliggende hensynet som synes å gjenspeiles i drøftelsen er at en slik bruk ikke innebar noen alvorlig skade på varemerkets omdømme. Dette er jeg enig med tingretten i, men da dette er to ulike vurderingskriterier er det påfallende at tingretten ikke i større grad problematiserte spørsmålet om bruken ga et uriktig inntrykk av kommersiell forbindelse. Tingrettens argumentasjon for

hvorfor bruken ikke ga forbrukeren et slikt uriktig inntrykk er vanskelig å få tak på, da jeg mener at nettopp en slik bruk skaper stor risiko for at det gis et slikt inntrykk.

3.1.2.4 Tysk Høyesterett: Ferrari vs. Jägermeister

Den 3. november 2005 avsa Bundesgerichtshof (Tysklands høyesterett) dom i saken mellom saksøkte, Jägermeister og saksøker Ferrari⁵⁰. Bakgrunnen for saken var at utgiverne av tv-magasinet «TV-Spielfilm», i samarbeid med Jägermeister som sponsor, organiserte en konkurranse for sine lesere hvor premien var en Ferrari. I annonsen, med tittelen «Vinn med TV-Spielfilm og Jägermeister en Ferrari og ½ million Mark», var en Ferrari avbildet med en prangende Jägermeister-logo på panseret. Det konkrete kjøretøyet, herunder selve premien, var på denne tiden eid av Jägermeister.

Spørsmålet var om det faktum at Jägermeister hadde påklistret sitt varemerke på bilens panser medførte at Ferrari hadde en «rimelig grunn» til å motsette seg bruken av deres varemerke i markedsføringen.

Bundesgerichtshof viste til EU-domstolens avgjørelse i BMW-saken, og uttalte at varemerkeinnhaveren kunne ha en «rimelig grunn» dersom opprinnelsesgarantifunksjonen var truet, og varemerkets særpreg og anseelse ble urettferdig utnyttet. Domstolen kom til at dette ikke var tilfelle i den foreliggende saken.

Dette fordi bruken av Ferrari ikke skapte inntrykk av at det var en kommersiell forbindelse mellom Jägermeister og Ferrari. Domstolen påpekte at forbrukerne forstår at disse to ikke lager et produkt sammen hensett til at de produserer svært ulike produkter. Det var derfor ingen risiko for at noen ville oppfatte varemerkebruken slik at Jägermeister hadde produsert bilen selv, og heller ikke i samarbeid med Ferrari, kun fordi deres varemerke var påklistret panseret. Denne vurderingen er isolert sett forståelig. Men avgjørelsens resultat synes å tilsi at Bundesgerichtshof, fra en norsk synsvinkel, anla en relativt snever forståelse av hva som utgjør en «rimelig grunn» for å motsette seg bruk av sitt varemerke. Varen (her en bil) og

⁵⁰ Bundesgerichtshof, Urt. V. 3. November 2005, I ZR 29/03.

varemerket FERRARI ble benyttet i markedsføring for en spritprodusent. Det er mulig at vurderingen av kulturelle årsaker kunne blitt annerledes i Norge. Særlig synes kombinasjonen av alkoholreklame og bilkjøring kunne utgjøre en «rimelig grunn» for en bilprodusent til å motsette seg slik varemerkebruk hensett til at dette trolig vil kunne alvorlig skade varemerkets omdømme.

3.1.2.5 Oppsummering: retningslinjer for bruk av varemerket i markedsføring som kan skape en uriktig oppfatning om kommersiell forbindelse

Avgjørelsene viser at dersom varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon står i fare for å svekkes vil varemerkeinnhaveren ha en «rimelig grunn» til å gripe inn. En bruk av varemerket i markedsføringen som resulterer i et slikt inntrykk er ikke nødvendig for at parallellimporten skal få en effektiv markedsadgang, og det medfører at han urimelig utnytter varemerkets goodwill.

Som nevnt overfor har man i praksis ikke tilsiktet å gi parallellimportøren et så vidt spillerom at han kan gå utenfor den bruk som er nødvendig, men det er akseptert at han til en viss grad vil være gratispassasjer som en naturlig følge av selve parallellimportordningen.

Konsumsjonsprinsippet er ikke ment å verne de parallellimportører som ser sitt snitt til å utnytte goodwillen i større grad enn det som er nødvendig.

Det avgjørende er følgelig å foreta en undersøkelse av den aktuelle varemerkebruken, og vurdere om den er egnet til å gi gjennomsnittsforbrukeren et feilaktig inntrykk om at det eksisterer en kommersiell forbindelse. Desto nærmere parallellimportøren legger seg til varemerkeinnhaverens egen markedsføringsmetode desto større risiko vil det foreligge, og da økes kravene til de bestrebelser parallellimportøren har foretatt for å motvirke risikoen.

3.2 Bruk av varemerket i en avvikende salgspresentasjon

3.2.1 Copad SA vs. Christian Dior couture SA

I sak C-59/08 Copad⁵¹ ble EU-domstolen forelagt tre prejudisielle spørsmål av franske Cour de Cassation hvorav et av spørsmålene angikk tolkningen av varemerkedirektivet 89/104/EF artikkel 7 nr. 2. Spørsmålet var ikke spesifikt knyttet opp mot forholdet mellom parallellimportør og varemerkeinnhaver, men da det er de samme hensyn som gjør seg gjeldende er avgjørelsen like fullt av interesse.

Bakgrunnen for tvisten var at Christian Dior Couture hadde inngått en avtale om varemerkelisens med Société industrielle lingerie (SIL) vedrørende fremstilling og forhandling av luksus-korsett merket med varemerket Christian Dior. Avtalen forbød SIL eksplisitt å foreta videresalg til selgere som drev med utsalg av rabatterte varer, av hensyn til varemerkets prestisje. Som følge av økonomiske vanskeligheter opptrådte imidlertid SIL i strid med forbudet, og videresolgte varer til Copad som er en slik virksomhet. Da Dior oppdaget forholdet påberopte de seg at det forelå krenkelse av deres varemerkerettigheter.

Spørsmålet den nasjonale domstolen ønsket besvart var om varemerkeinnhaveren kunne påberope seg en kontraktsbestemmelse, som innebar et slikt forbud mot videresalg, med henblikk på å motsette seg den videre omsetningen av varene på grunnlag av artikkel 7 nr. 2. Dior anførte i så måte at salget av varene til en slik virksomhet utenfor det selektive distribusjonsnettverket utgjorde en forringelse av varemerkets renommé.

EU-domstolen viste til sine tidligere avgjørelser, henholdsvis Dior- og BMW-saken, og gjentok at skade på varemerkets omdømme – i dette tilfelle potensielt den skade som oppstår idet luksusvarer selges i en billigforretning - i prinsippet kan utgjøre en «skellig grund» i henhold til artikkel 7 nr. 2.

Videre presiserte EU-domstolen at det måtte foretas en avveining av henholdsvis:

«(...) den legitime interesse, som indehaveren af det varemærke, der er genstand for licensaftalen, har i at blive beskyttet mod en sælger af udsalgsvarer, der ikke indgår i det selektive distributionsnätverk, og som anvender varemærket i kommercielt øjemed på en måde, som kan krænke dettes omdømme, og på den anden side sælgeren af

⁵¹ Sml. 2009 s. I-03421

udsalgsvarens interesse i at kunne videresælge de pågældende varer under anvendelse af de fremgangsmåder, der er sædvanlige i hans branche» (avsnitt 56).

Det tilkom derfor den nasjonale rett å foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfellet om tredjemanns videresalg av de prestisjefulle varene skader varemerkets renommé dersom vedkommende benyttet de fremgangsmåter som var sedvanlige innenfor dens bransje. EU-domstolen anga imidlertid en veiledning for hva den nasjonale domstolen måtte ta hensyn til; kundesegmentet for videresalget, samt de spesifikke vilkår for markedsføring av prestisjefulle varer (avsnitt 58).

Først og fremst viser den oppstilte veiledningen at EU-domstolen ikke har tillagt det faktum at varemerkeinnhaveren hadde inntatt et slikt forbud, mot videresalg, noen selvstendig betydning i interesseavveilingen. At tredjeparten, herunder parallellimportøren, har fått tak i varene på grunn av at lisenstakeren har brutt sin kontrakt med produsenten, medfører altså ikke at varemerkeinnhaveren automatisk kan påberope seg en «rimelig grunn» og slik motsette seg den videre omsetningen.

Dette er en fornuftig løsning ettersom det i vurderingen av om det foreligger en «rimelig grunn» bør være av underordnet betydning hvorvidt man har forsøkt å sikre seg mot slikt videresalg, og altså forsøkt å forhindre parallellimport. Ytterligere, dersom dette skulle vært avgjørende, ville man også måttet sondre mellom de varemerkeinnhavere som hadde inntatt et slikt forbud, og de som ikke hadde gjort det. En slik tilnærming ville vært lite formålstjenlig da det avgjørende er om varemerkeinnhaveren, uavhengig av slike forhåndstiltak, i den situasjonen som nå har oppstått har en «rimelig grunn» til å motsette seg omsetningen.

Det avgjørende er altså at parallellimportøren alvorlig skader varemerkets omdømme på grunn av forhandlingens karakter. Hva EU-domstolen sikter til med de anførte vurderingsmomentene er imidlertid noe vanskelig å få tak på da dette ikke utdypes videre. Hvis man ser hen til Generaladvokatens uttalelse blir dette imidlertid tydeligere.

Generaladvokaten viser til at det ikke kan utelukkes at billigforretningen ikke selv selger varene til forbrukerne, men at varene leveres til eksklusive butikker som videreselger dem

under en presentasjon som ikke er til skade for varenes image og luksuriøse utstråling.⁵² Generaladvokaten viser til at dette kan være tilfelle dersom butikken ikke er en del av det selektive distribusjonsnettverket, og derfor ikke har hatt tilgang på varene før nå. Slikt videresalg vil ikke gi forbrukerne noen grunn til å oppfatte varene som mindre eksklusive, enn om de kjøpte dem hos autoriserte forhandlere.

Dette resonnementet gir inntrykk av at det er stor tilbøyelighet til å verne innehavere av luksuriøse merker. At billigforretningen videreselger varene til andre forhandlere, og ikke til sine kunder, synes å være et noe anstrengt eksempel. Motsetningsvis gir eksempelet uttrykk for at dersom billigforretningen nettopp skal selge til sine *egne* kunder så vil dette kunne skade varemerkets image og omdømme.

Generaladvokaten uttaler seg ikke om hva som ligger i «de spesifikke vilkår for markedsføring av prestisjefulle varer», men også dette vurderingsmomentet synes å ta sikte på å verne innehavere av luksusvaremerker. Ettersom de fleste billigforretninger vanskelig vil innfri de vilkår varemerke innehaveren oppstiller i sine eksklusive distribusjonsavtaler tilsier dette at det er tilbøyelighet til å veie varemerke innehaverens interesser tyngst.

At EU-domstolen stadfester at en varemerke innehaver potensielt kan motsette seg uautorisert salg av luksusvarer til rabattbutikker fra en av deres autoriserte distributører, hvis slikt uautorisert salg i billigbutikken alvorlig kan skade varemerkets renommé, tilsier at det er åpnet for å gi ordlyden «skellig grund» et temmelig vidt anvendelsesområde til fordel for innehavere av luksuriøse varemerker.

3.3 Bruk av varemerket etter at varenes tilstand er endret

3.3.1 L'Oréal vs. eBay

⁵² Forslag til avgjørelse fra generaladvokat J. Kokott fremsatt den 3. desember 2008, avsnitt 64.

I sak C-324/09, eBay⁵³ behandlet EU-domstolen en anmodning fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om prejudisiell avgjørelse vedrørende fortolkningen av art. 5 og 7 i varemerkedirektivet 89/104/EF. Saken omhandlet ikke parallellimport som sådan, men ettersom det er de samme hensyn som gjør seg gjeldende vil EU-domstolens synspunkter være av interesse.

Bakgrunnen for anmodningen var en tvist vedrørende salg av L'Oréal's varer på eBay. L'Oréal anførte at det forelå krenkelse av deres varemerkerettigheter fordi produktene var varer som ikke var beregnet for salg idet dette var demonstrasjonseksemplarer og prøver, samt varer som var beregnet for utenfor EØS. Enkelte av produktene var også blitt solgt uten innpakning (avsnitt 34-36).

Det er særlig det prejudisielle spørsmålet vedrørende de varemerkede kosmetiske produktene som var solgt uten innpakning som er interessant i dette henseende. Spørsmålet den nasjonale domstolen stilte var:

«Såfremt [den ydre innpakning] er fjernet fra parfumer og kosmetiske præparater uden varemærkeindehaverens samtykke, udgør dette da en «skellig grund» for varemærkeindehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af de uindpakkede varer, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 2, i [direktiv 89/104/EF] (...)?» (avsnitt 50).

Før retten behandlet dette spørsmålet tok den stilling til det prejudisielle spørsmålet som angikk tolkningen av vilkåret ”af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette varemærke” jf. artikkel 7 nr. 1. Retten måtte da vurdere om de varemerkede demonstrasjonseksemplarene og vareprøvene som var merket med «Not for Sale», og som var tildelt gratis til de autoriserte distributørene, var å regne som «markedsført» innenfor EU med L'Oréal's samtykke. Retten konkluderte med at dersom man ikke hadde holdepunkter for en annen løsning så tilsa disse momentene at varene ikke var «markedsført», og at varemerkerettighetene således ikke var konsumert.

Deretter gikk domstolen over til behandlingen av spørsmålet «Om markedsføringen af varer uden innpakning» (avsnitt 74). Det som fremstår pussig er at domstolen i det følgende tar

⁵³ Ennå ikke i Sml.

utgangspunkt i at «Som anført (...) er visse *vareprøver* med L'Oréals varemærke blevet solgt uden indpakning af erhvervsdrivende på eBays markedsplads.» (min kursivering, avsnitt 75). Når man leser avgjørelsen av High Court of Justice⁵⁴ ser man at varene som selges uten innpakning ikke er de samme varene som vareprøvene og demonstrasjonsvarene idet retten oppstiller «the main issues»;

1. i) Were the goods sold by the Fourth to Tenth Defendants infringing goods? This issue divides into four sub-issues concerning (a) counterfeits, (b) non-EEA goods, (c) tester and dramming products and **(d) unboxed products** (min utheving).⁵⁵

Den nasjonale domstolens prejudisielle spørsmål vedrørende unntaksregelen til konsumpsjonsprinsippet i artikkel 7 nr. 2 er følgelig et selvstendig spørsmål som ikke er knyttet til vareprøvene. Dette synes EU-domstolen å ha oversett når den skriver at det er «visse vareprøver» som er solgt uten innpakning. Derfor, som en konsekvens av at EU-domstolen i det foregående har konkludert med at varemerkerettighetene til *vareprøvene* ikke er konsumert, så tar ikke EU-domstolen klart utgangspunkt i å besvare det prejudisielle spørsmålet basert på vilkårene i artikkel 7 nr. 2, hvilket jo nettopp er det den nasjonale domstolen har anmodet om ettersom konsumpsjon faktisk har inntrådt for disse produktene.

Derimot går EU-domstolen videre i sin vurdering uten å presisere om den nå behandler det prejudisielle spørsmålet med utgangspunkt i artikkel 5 eller 7, og deres uttalelser er i så henseende veldig generelle. Ordlyden i EU-domstolens vurderinger tilsier at vurderingen meget vel kan være knyttet mot konsumpsjonsprinsippet og artikkel 7, herunder bl.a. uttalelsen om at spørsmålet er om fjernelsen av innpakningen

«(...) krænker den eneret som er tildelt innehaveren af det varemærke, der er anbragt på varerne, og dermed giver den pågældende ret til at *modsætte sig markedsføringen* af de således uindpakkede varer» (min kursivering, avsnitt 75).

Det faktum at den påfølgende vurderingen som retten foretar også er sammenfallende med, og til og med henviser til (EU-domstolen viser til denne i avsnitt 78), den vurdering Generaladvokaten foretok i sitt forslag til avgjørelse taler for at de retningslinjene EU-

⁵⁴ [2009] EWHC 1094 (Ch), Case No: HC07C01978

⁵⁵ *Ibid.* Avsnitt 32

domstolen utleder er relevant for vurderingen av hva som utgjør en «skellig grund» ettersom Generaladvokatens uttalelser uttrykkelig er knyttet opp til artikkel 7.⁵⁶

Det er først avslutningsvis at domstolen uttaler «Henset til det ovenstående, skal spørsmål 1-4 besvares med, at **artikkel 5 i direktiv 89/104** og artikkel 9 i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således (...)» (min utheving, avsnitt 83). Denne setningen, sammenholdt med mine ovenstående vurderinger, gjør at det fremstår som uklart hvorvidt domstolens vurderinger vedrørende den kategorien varer som er uten innpakning angår «skellig grund» jf. artikkel 7 nr. 2 eller rent faktisk gjelder generelt for artikkel 5. Det kan nesten synes som om domstolen her har angitt feil artikkelnummer da alt det øvrige tilsier at vurderingen er knyttet til artikkel 7 nr. 2. Flere som har knyttet kommentarer til dommen synes å være av samme oppfatning fordi de uten å problematisere dette har lagt til grunn at EU-domstolens vurderinger angår konsumpsjonsprinsippet og unntaksregelen i artikkel 7 nr. 2.⁵⁷

På bakgrunn av de nevnte argumenter mener jeg det er forstandig å ta utgangspunkt i at EU-domstolens uttalelser er av relevans for vurderingen av «skellig grund» etter artikkel 7 nr. 2. Det kan således utledes to vurderingskriterier for hvilke tilfeller av fjerning av produktets innpakning som berettiger bruk av unntaksregelen fra konsumpsjonsprinsippet.

For det første bemerker EU-domstolen at fjerning av innpakning på parfymen og kosmetiske produkter som resulterer i skade av varens, og følgelig varemerkets, renommé vil kunne utgjøre en ”skellig grund”. Domstolen presiserer at hvorvidt så er tilfelle skal etterprøves fra sak til sak, og man kan følgelig ikke basere seg på at det er noen hovedregel om at varemerkeinnhaveren automatisk vil kunne motsette seg videresalg i alle tilfeller hvor slike produkter videreselges uten innpakning. Domstolen uttalte i så måte at:

«(...) uindpakket parfume eller kosmetiske midler [har] nogle gange et mer prestigefyldt og luksuriøst image, mens det i andre tilfælde derimod skader varenes image, at indpakningen er fjernet» (avsnitt 78).

For parfymen og kosmetiske produkter som hører under et luksuriøst varemerke er ofte den ytre innpakningen en viktig nøkkelfaktor for at presentasjonen av produktet skal tilføre det en

⁵⁶ Se Forslag til avgjørelse fra generaladvokat N. Jääskinen fremsatt den 9. desember 2010, avsnitt 68-82.

⁵⁷ Se bl.a det engelske advokatfirmaet Marks&Clerk UK sin artikkel om dommen under punktet «Exhaustion of rights defence»: <http://www.marks-clerk.com/uk/attorneys/news/newsitem.aspx?item=386> (01.06.2013).

aura av luksus og prestisje. Hensett til dette kan det fremstå som noe selvsagt at fjerning av innpakningen i slike tilfelle nettopp vil resultere i en skade på varemerkets image. EU-domstolen valgte likevel å avstå fra å etablere en slik presumsjon, og det blir derfor nødvendig å foreta en konkret vurdering i den enkelte sak.

EU-domstolen oppstilte noen retningslinjer for hva som er av betydning når den nasjonale domstolen skal ta stilling til hvorvidt varens image, og følgelig varemerkets renommé, har blitt skadet, herunder at:

«En sådan skade kan ske, når indpakningen i lige stor eller større udstrækning end flasken eller beholderen bidrager til fremkaldelsen af det image, som varemærkeindehaveren og dennes autoriserede distributører ønsker, at varen skal have. Det kan også tænkes, at det skader varens renommé, at visse eller alle de oplysninger, som kræves i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 76/768 [Rådets direktiv av 27. juli 1976 om innbyrdes tilnærmede av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske midler] ikke er angivet.» (avsnitt 79).

Domstolen stadfestet derfor at også fjerning av innpakning som resulterer i at viktig informasjon mangler kan tenkes å skade varens renommé. Direktiv 76/768/EF er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1995-10-26 nr. 871 (kosmetikkforskriften) og i dens §§ 8 – 16 angis slik informasjon for å være bl.a. produsenten av produktet, informasjon om produktets innhold, dets funksjon og fremgangsmåte ved anvendelse.

EU-domstolen viste til at varemerkets vesentligste funksjon er opprinnelsesgarantifunksjonen, og at varemerket utgjør en garanti for at alle de produkter som det er påført «(...) er blevet fremstillet eller leveret under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet» (avsnitt 80). EU-domstolen mente derfor at dersom viktige opplysninger manglet som følge av fjerningen av innpakningen så krenket dette varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon idet varemerket ikke lenger utgjorde en slik garanti (avsnitt 81).

EU-domstolen viser her at i tilfeller hvor fjerning av innpakningen griper inn i varemerkets mest essensielle funksjon så må varemerkeinnhaveren ha mulighet til å gripe inn. Det er naturlig at varemerkeinnhaverens interesser må veie tyngst i slike tilfeller ettersom mangel på slik informasjon i ytterste konsekvens kan få et fatalt utfall.

Et enkelt eksempel kan illustrere dette. Det fremgår av kosmetikkforskriftens § 12 at et produkts emballasje skal inneholde fabrikkseriens nummer. De fleste produsenter påfører sine produkters emballasje slike serienummer for å forbeholde seg muligheten til å tilbakekalle varepartier som det har oppstått en feil med. Eksempelvis kan et parti med shampoo være tilsatt uriktige kjemikalier som kan utgjøre en risiko ved bruk. Dersom varemerkeinnhaveren da ikke kan motsette seg den videre omsetningen av produktet uten emballasjen, og produktet gir forbrukerne skadevirkninger, vil dette påvirke varemerkets renommé svært negativt. EU-domstolen har derfor sikret at varemerkeinnhaveren skal beskyttes mot slike tilfeller.

I den ovenfor nevnte Smart Club-dommen, som også gjaldt kosmetiske produkter, uttalte imidlertid byretten at varemerkeinnhaveren måtte finne seg i at Smart Clubs leverandører hadde fjernet slike koder på en del av varene. Dette fordi kodene åpenbart var påført av produsenten for å kunne etterspore lekkasjer i det selektive salgssystemet, og derved hindre parallellhandel utenfor systemet (side 22). Byretten viste til EU-domstolens avgjørelse i sak C-349/95, *Ballantine*,⁵⁸ avsnitt 43 om at dette må de som deltar i parallellhandelen kunne beskytte seg mot ved å fjerne kodene.

Det kan fra dette slutes at dersom produsentens *eneste* formål med å anvende et slikt serienummer på produktets emballasje er å etterspore lekkasjer i sitt selektive distribusjonssystem så vil ikke varemerkeinnhaveren kunne høres med at fjerningen av emballasjen utgjør en «rimelig grunn», jf. vml. § 6, 2. ledd.

Derimot, hvis varemerkeinnhaveren påviser at serienummeret er påført av legitime årsaker, vil varemerkeinnhaveren potensielt kunne motsette seg videresalg av produktet uten dets emballasje. På denne bakgrunn er det klart at når varemerkeinnhaveren har påført produktets emballasje et serienummer for å tilfredsstille kravene til kosmetikkforskriften så vil fjerning av emballasjen utgjøre en «skellig grund» til å motsette seg videresalget, dersom dette skader varemerkets renommé.

Når det gjaldt det andre tilfellet hvor fjerning av produktets emballasje ville føre til skade på varemerkets renommé oppstilte EU-domstolen i eBay-saken ikke noen eksempler på tilfeller

⁵⁸ Sml. 1997 s. I-06227

hvor fjerning av varens innpakking som ikke resulterte i at viktig informasjon manglet, men hvor dette mest sannsynligvis ville resultere i skade på varemerkets image, forelå. Man kan imidlertid trekke noen hovedlinjer for vurderingen som må gjøres, og slik få frem hvilke tilfeller som trolig vil utgjøre en «rimelig grunn» for varemerke innehaveren til å motsette seg videresalget.

Som tidligere nevnt er konsumpsjon hovedregelen, og unntaket i artikkel 7 nr. 2 må derfor som utgangspunkt tolkes snevert. Unntaket skal ramme de kvalifiserte tilfeller hvor fjerningen av innpakningen faktisk medfører en skade slik at varemerke innehaveren rimeligvis har grunn til å motsette seg parallellimportørens disposisjoner over varene. På bakgrunn av EU-domstolens drøftelser er det grunn til å tro at det er formålstjenlig å se hen til to faktorer; hvorvidt det aktuelle produktet faller innenfor luksussegmentet for denne kategorien varer, og hva slags utforming pakningen faktisk har.

Det er naturlig å legge til grunn at som hovedregel vil ikke varemerke innehaveren være berettiget til å motsette seg videresalget av varen uten innpakning dersom innpakningen kun er utformet av transportmessige formål. Det er de tilfeller hvor utformingen av innpakningen har til formål å fremkalle den aura av luksus og prestisje varemerke innehaveren tilsikter at produktet skal ha, som vil kunne gjøre vedkommende berettiget til å forhindre videresalget.

Når det gjelder utformingen av innpakningen er det variabelt hvor mye tid og kostnader de ulike produsentene nedlegger. For enkelte produkter er emballasjen en integrerende del av produktet, og således viktig for å fremheve varemerkens eksklusive karakter.⁵⁹ I enkelte tilfeller benyttes derimot kun en enkel generisk pappeske, mens det er selve produktet som sådan som fremhever eksklusiviteten. Som eksempel på dette kan nevnes Marc Jacobs parfymen hvor flakongen fremstår som et lite kunstverk, mens emballasjen kommer i skyggen.

3.3.2 Kosan Gas vs. Viking Gas

⁵⁹ Se saksøkers anførsel s. 8, dom av Oslo byrett 14. mai 1999 (Smart Club)

I sak C-46/10, Kosan Gas,⁶⁰ behandlet EU-domstolen en anmodning fra den danske Højesteret om tolkning av varemerkedirektivet 89/104/EF artikkel 7. Bakgrunnen for anmodningen var at Kosan Gas mente at Viking Gas' påfylling, og salg, av gas på Kosan Gas' komposittflasker representerte en krenkelse av deres varemerkerettigheter som de hadde eksklusiv lisens til å bruke. Viking Gas solgte ikke egen-produsert gas, og de hadde en fyllestasjon hvor slike komposittflasker, etter påfylling med gas, ble distribuert til selvstendige forhandlere som Viking samarbeider med.⁶¹

Den danske Højesteret ønsket opplyst om:

«(...)innehaveren af en eksklusiv licens til at anvende kompositflasker til gas, der skal genbruges, og hvis form er beskyttet som tredimensionelt varemærke, og hvorpå innehaveren har anbragt sit navn og logo, som er registrerede som ord- og figurmærker, i henhold til artikel 5 og 7 i direktiv 89/104 kan modsætte sig, at disse flasker – efter at være blevet købt af forbrugerne, som efterfølgende har opbrugt den gas, der oprindeligt var indeholdt deri – af en tredjemand mod betaling ombyttes med kompositflasker, der er påfyldt gas, som ikke hidrører fra denne indehaver» (avsnitt 15).

Spørsmålet var ikke knyttet opp mot parallellimport, men saken er like fullt av interesse da den tar for seg det nærmere innholdet i vilkåret «skellig grund» jf. artikkel 7 nr. 2.

EU-domstolen fastslo at salget av komposittflaskene medfører at varemerkerettighetene, herunder varemerkerettigheten til flaskens form og varemerkene som var påført flasken, konsumeres, med den effekt at kjøperen får fri råderett over flasken med en korresponderende rett for Kosan Gas' konkurrenter til å påfylle og ombytte tomme flasker innenfor de grenser som følger av artikkel 7 nr. 2 (avsnitt 35). EU-domstolen gikk deretter videre til den nærmere fastleggingen av grensen for anvendelsesområdet for unntaksbestemmelsen i artikkel 7 nr. 2.

EU-domstolen viste til sin tidligere praksis, og uttalte at den alminnelig opplyste, rimelig oppmerksomme og velunderrettede gjennomsnittsforbrukeren ikke måtte foranlediges til å tro at det var en forbindelse mellom Kosan- og Viking Gas, eller at gassen som ble brukt til påfylling av flaskene stammet fra Kosan Gas.

⁶⁰ Ennå ikke i Sml.

⁶¹ Forslag til avgjørelse fra Generaladvokat J. Kokott fremsatt den 7. april 2011, avsnitt 11.

I vurderingen av om videresalget av komposittflaskene var forekommet på en slik måte at det ga forbrukerne slikt feilaktig inntrykk presiserte EU-domstolen at det måtte «(...) tages hensyn til disse flaskers mærkning og de omstændigheder hvorunder de ombyttes» (avsnitt 39). Merkingen EU-domstolen viste til var bl.a. Viking Gas sin påføring av et klistermerke på flasken hvor selskapets navn og fyllestasjonsnummer fremgikk (avsnitt 11).

I vurderingen måtte det også tas hensyn til bransjepraksis på området, herunder om det var vanlig at andre enn den opprinnelige gassleverandøren solgte gass ved å påfylle den opprinnelige leverandørens flasker, og særlig til om forbrukerne var vant til at gassflaskene ble gjenoppfyllet av andre distributører (avsnitt 40).

EU-domstolen gir anvisning på en vurdering av om det foreligger faktorer som er egnet til å forhindre at forbrukerne uriktig får inntrykk av at det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom varemerke innehaveren og tredjemannen. Det fremgår imidlertid av EU-domstolens argumentasjon at vurderingen av forvekslingsfare tilspisses på grunn av produktets art, og dette mener jeg er en hensiktsmessig tilnærming. Det faktum at formålet med flaskene nettopp er at de skal gjenbrukes, og derigjennom videreselges, medfører at varemerke innehaveren må over en høyere terskel for å bli hørt med at det foreligger en «rimelig grunn». Forvekslingsfaren vil i slike tilfeller naturligvis være mindre ettersom forbrukerne er vant til at de som påfyller gass ikke nødvendigvis er autoriserte forhandlere.

EU-domstolen bemerket at det var rimelig å anta at en forbruker som henvendte seg *direkte* til Viking Gas, enten for å få ombyttet sin tomme gassflaske med en påfylt flaske, eller for å få påfylt sin flaske, lett var i stand til å se at det ikke eksisterer noen forbindelse mellom virksomheten og Kosan Gas (avsnitt 40).

Sammenholdt med EU-domstolens tidligere bemerkning om at flaskenes merking måtte inntas i vurderingen, tilsier dette at det trolig stilles lavere krav til Viking Gas-forhandlerens *merking* av produktet dersom forbrukeren handler direkte hos han ettersom risikoen for at forbrukerne ledes til å tro at utsalget er autorisert av Kosan Gas da er mindre. I forlengelsen av dette er det naturlig at også dersom Viking Gas' distributører klart og tydelig markerer ved sine

utsalgssted at de tilhører Viking Gas, så vil ikke forbrukerne ledes til å tro at utsalget er autorisert av Kosan Gas.⁶²

Ytterligere uttalte EU-domstolen at det faktum at komposittflaskene var forsynet med ord- og figurmerker som utgjorde Kosan Gas' navn og logo, som forble synlige til tross for det påklistrede merke «Fylt af Viking Gas»:

«(...) udgør en relevant oplysning, for så vidt som den synes at udelukke, at nævnte mærkning [Viking Gas sitt klistermerke] ændrer flaskernes tilstand ved at skjule deres oprindelse» (avsnitt 41).

EU-domstolen viser at så lenge forhandleren sørger for at merkingen ikke svekker flaskens opprinnelsesgarantifunksjon, og tydelig viser at de ikke er autoriserte, så skal det mye til for at varemerkeinnhaveren skal kunne motsette seg den videre omsetningen av produktet jfr. vml. § 6, 2. ledd.

Avgjørelsen viser at det legges opp til en streng vurdering av hvorvidt det er risiko for forveksling, og at dersom det foreligger faktorer som er egnet til å forhindre slik forveksling vil varemerkeinnhaveren vanskelig kunne motsette seg den videre omsetningen av produktet under varemerket. Hensynet som gjenspeiles er interessen i fri flyt av varer, og ønsket om å opprettholde konkurransen på markedet. Dersom varemerkeinnhaveren kan påberope seg unntaket fra konsumpsjonsprinsippet i et slikt tilfelle, hvor varene er ment for gjenbruk, ville det «(...) begrense konkurransen urimelig på markedet i etterfølgende omsætningsled for påfylling av gasflasker, og ville endda medføre en risiko for en opdeling af dette marked (...)» (avsnitt 34).

3.3.2 Oppsummering: retningslinjer for bruk av varemerket etter at det er foretatt endring i varenes tilstand

Igjen ser man av EU-domstolens praksis at det er de tilfeller hvor varemerkeinnhaveren risikerer skade på varemerkets renommé, og hvor opprinnelsesgarantifunksjonen svekkes på

⁶² Se tilsvarende i Advokatfirma Dahl (representant for Viking Gas) sin artikkel om EU-domstolens avgjørelse, s. 5: <http://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-rights-give-way-to-free-compet-63894/> (01.06.2013)

grunn av et uriktig inntrykk om kommersiell forbindelse, at det vil konstateres en «rimelig grunn» for han til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket i videresalget.

eBay-saken illustrerer at det kun er tilfeller hvor varemerke innehaveren rent faktisk risikerer skade på omdømme at parallellimportørens bruk kan stanses. Videre illustrerer eBay-saken at «rimelig grunn» lettere vil konstateres hvor varemerke innehaveren selv har utvist en beskyttelsesverdig innsats. Dette tilsier etter min vurdering at varemerke innehavere som har brukt ressurser på å utvikle særpregete og glamorøse emballasjer, samt sørget for at produktene påføres informasjon som skal garantere for produktets kvalitet og sikkerhet lettere vil kunne motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket.

Det samme viser avgjørelsen i Kosan Gas; som en konsekvens av at ønsket om fri flyt av varer står sterkt tilstreber EU-domstolen en løsning som muliggjør gjenbruk av produktet, selv etter at det er oppbrukt, under den forutsetning at den videre omsetningen ikke resulterer i skade på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.

4 Oppsummering og avsluttende refleksjoner

Gjennomgangen av avgjørelsene illustrerer at hva som utgjør en «rimelig grunn» for varemerkeinnhaveren til å motsette seg den videre omsetning av varene under varemerket jfr. vml. § 6, 2. ledd, beror på en balansering og avveining av interessen i å verne varemerkerettighetene, og interessen i å sikre fri flyt av varer.

Som det følger av den praksis som er gjennomgått i oppgaven vil varemerkeinnhaveren ofte ha “rimelig grunn” til å motsette seg den videre omsetningen dersom han forfølger et legitimt formål. Med dette mener jeg at det i praksis er oppstilt kriterier som skal forhindre at varemerkeinnhaveren kan påberope seg unntaksregelen i vml. § 6, 2. ledd i tilfeller hvor hans egentlige formål er å sikre seg kontroll med den videre distribusjonen av produktene.

Som legitime grunner har EU-domstolen særlig trukket frem bruk av varemerket i markedsføring som tilfører varemerkets omdømme alvorlig skade, eller som skaper uriktig inntrykk av at det foreligger en kommersiell forbindelse.

Ytterligere vil videresalg i uautoriserte butikker, under en presentasjon som ikke samsvarer med varemerkeinnhaverens spesifikke krav, kunne utgjøre en «rimelig grunn» såfremt varemerkeinnhaveren kan påvise at videresalget innebærer en skade av varemerkets omdømme.

Også fjerning av produktets innpakning som kan resultere i skade på varemerkets omdømme, eller at viktige opplysninger mangler slik at opprinnelsesgarantifunksjonen svekkes, vil kunne utgjøre en «rimelig grunn».

Det understrekes gjentatte ganger av både EU-domstolen og i den nasjonale rettspraksisen at parallellimportøren skal gis adgang til å bruke varemerket i den grad det er nødvendig for å sikre at formålet med konsumpsjonsregelen nås, men samtidig kreves det at parallellimportøren tilstreber å benytte en fremgangsmåte som ivaretar varemerkeinnhaverens interesser.

Det stilles i så måte strenge krav til hva som skal utgjøre en ”rimelig grunn”, og det er kun i de mer kvalifiserte tilfeller at interesseavveiningen slår ut i varemerkeinnhaverens favør. Samtidig er dette tilfeller hvor varemerket kan lide skade. Når parallellimportørens bruk av varemerket medfører en risiko for at det gjøres inngrep i varemerkets viktigste funksjoner, og de forhold som er med på å gjøre dets omdømme sterkt er det naturlig at varemerkeinnhaverens interesser må veie tyngst.

Det synes likevel å være en tendens i EU-domstolens praksis til at domstolen strekker unntaket fra konsumsjonsprinsippet langt for å tilkjenne innehavere av eksklusive varemerker et sterkt vern. Særlig avgjørelsen i sak C-59/08 Copad indikerer tilbøyeligheten til å verne varemerkeinnhaverens interesser fremfor den generelle interessen i fri flyt av varer.

Å etablere et vidt anvendelsesområde for hva som utgjør en «rimelig grunn» i tilfeller hvor det er tale om luksuriøse varemerker kan umiddelbart synes å være en uheldig løsning. Dette fordi innehavere av slike varemerker gis adgang til å isolere nasjonale markeder fra hverandre, hvilket kan gi uheldige utslag på konkurransen og prisene. Hvis unntaket fra konsumsjonsprinsippet blir for vidtgående, slik at varemerkerettighetene ikke konsumeres, vil dette fullstendig undergrave formålet med konsumsjonsprinsippet, og prinsippet om frie varebevegelser som utgjør selve fundamentet for etableringen av Den europeiske union.

Samtidig er det grunn til å presisere at flere innehavere av luksuriøse varemerker nettopp har europeisk opphav, deriblant Chanel og Christian Dior. Dersom det EØS-regionale konsumsjonsprinsippet gis et for vidt anvendelsesområde, med en korresponderende redusert adgang for varemerkeinnhaveren til å påberope seg en «rimelig grunn», så står disse varemerkene i fare for å bli møtt av hindringer som ikke nødvendigvis deres konkurrenter på det internasjonale markedet møter. Verdien av slike varemerker ligger nettopp i det luksuriøse preget varemerkeinnhaveren har lyktes i å skape ved å begrense tilgangen på produktene ved å etablere eksklusive distribusjonsnettverk som kun får selge produktet under nærmere spesifiserte krav. Dersom produkter under europeiske varemerker kan videreselges innenfor EØS av parallellimportører, uten begrensninger, så vil det kunne være vanskelig å etablere slike luksusvaremerker, og da vil slike varemerker kunne stå svakere i konkurransen med konkurrenter som ikke har et tilsvarende vidt konsumsjonsprinsipp. Dette skulle tilsi at

europiske myndigheter har interesse i at unntaksregelen er tilstrekkelig vid til at europeiske varemerker styrkes, og slik blir konkurransedyktige på den internasjonale handelsarenaen.

Resonnementet understreker, igjen, at konsumpsjonsprinsippet og dets unntaksbestemmelse beror på en balansering av to ytterpunkter; interessen i å etablere et marked fritt for unødvendige restriksjoner på utveksling av varer og tjenester, og interessen i å verne varemerkerrettigheter. Det essensielle blir derfor for rettsanvenderen å søke et balansepunkt i hvert enkelt tilfelle, som ivaretar begge interessene uten å gå unødvendig på bekostning av den ene.

5 Litteraturliste

5.1 Norsk lov

Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven, vml.)

5.2 Direktiv fra EU

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95 av 22. oktober 2008 «om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker» (“Varemerkedirektivet”).

5.3 Forarbeider

Ot.prp.nr. 98 (2008–2009)

5.4 Domsregister

5.4.1 Norsk rettspraksis

Rt. 2004 s. 904, Paranova

Rt. 2004 s. 1474, Volvoimport

Rt. 2002 s. 391, God Morgon

Oslo byretts dom av 14. mai 1999, Smart Club, Sak nr.: 97/10298 A/25

Oslo byretts dom av 30. desember 2009, Brand House, Sak nr.: 09/137325TVI-OTIR/02

5.4.2 EU-domstolen

Sak C-206/01, ARSENAL, Sml. 2002-I s. 10273

Forente saker C-236/08 til C-238/08, Google, Sml. 2010 s. I-02417.

Sak C-337/95, Dior, Sml. 1997 s. I-6013

Sak C-63/97, BMW, Sml. 1999 s. I-905

Sak C-558/08, Portakabin, Sml. 2010 s. I-06963.

Sak C-59/08, Copad, Sml. 2009 s. I-03421

Sak C-324/09, eBay (ennå ikke i Sml.) (og

Sak, C-46/10, Kosan Gas (ennå ikke i Sml.)

Forslag til avgjørelse fra generaladvokat J. Kokott fremsatt den 3. desember 2008 i sak C-59/08 Copad

Forslag til avgjørelse fra generaladvokat N. Jääskinen fremsatt den 9. desember 2010 i sak C-324/09, eBay

Forslag til avgjørelse fra Generaladvokat J. Kokott fremsatt den 7. april 2011 i sak C-46/10, Kosan Gas

5.4.3 Tysk rettspraksis

Bundesgerichtshof, Urt. V. 3. November 2005, I ZR 29/03.

5.5 Litteratur

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

Sejersted Sejersted, Fredrik mfl., *EØS-rett*, 2.utgave (Oslo 2004)

Calboli Calboli, Irene, «International Intellectual Property Scholars Series: Reviewing the (Shrinking) Principle of Trademark Exhaustion in the European Union (Ten Years Later)», *Marquette Intellectual Property Law Review*, Volume 16/Issue 2, side 258-281.

- Rognstad 2000 Rognstad, Ole-Andreas, «Om forholdet mellom retten til parallellimport og nasjonale regler om markedsføring», *Tidsskrift for Forretningsjus*, 2000, s. 405-423.
- Rognstad 2006 Rognstad, Ole-Andreas, «Parallellimport, «co-branding» og domenenavn. En analyse av Rt-2004-904 (Paranova) og Rt-2004/1474 (Volvoimport.no) », *Nordiskt immateriellt rättsskydd*, nr. 1 2006, s. 23-46.
- Stothers Stothers, Christopher, *Parallell Trade In Europe*, 1. utgave (Oxford and Portland, Oregon 2007)
- Eckhoff Eckhoff, Torstein, *Rettskildelære*, 5. utgave (Oslo 2011)
- Nygaard Nygaard, Nils, *Rettsgrunnlag og standpunkt*, 2. utgave (Bergen 2004)
- Rogstad Rogstad, Anne, «Parallellimport», *Tidsskrift for Forretningsjus*, 1997, s. 29-54.
- Lorentzen Lorentzen, Siri, «Bruk av logo ved parallellimport», inntatt i *Aktuell Immaterialrett* av Gundersen, Aase og Are Stenvik, 1. utgave (Oslo 2008) s. 227-248

5.6 Internettider

Sammendrag av innhold i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF, se <http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2009/nov/varemerkedirektivet-kodifisert-versjon.html?id=585093> (01.06.2013)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (Omarbejdning): <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:DA:PDF> (01.06.2013)

Det engelske advokatfirmaet Marks&Clerk UK sin artikel om eBay-saken: <http://www.marks-clerk.com/uk/attorneys/news/newsitem.aspx?item=386> (01.06.2013).

Advokatfirma Dahl (representant for Viking Gas) sin artikel om EU-domstolens avgjørelse: <http://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-rights-give-way-to-free-compet-63894/> (01.06.2013)