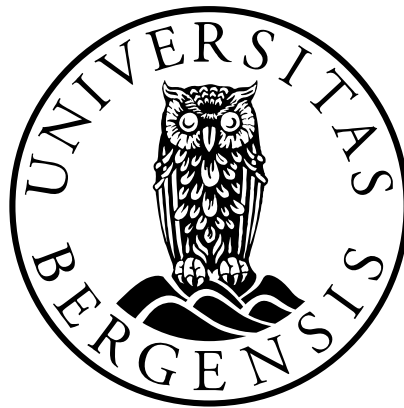


Bruksplikten for registrerte varemerker

Særlig om kravet til reell bruk

Kandidatnummer: 81

Antall ord: 11626



JUS399 Masteroppgave

Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

10. mai 2022

Innholdsfortegnelse

1 Innledning.....	1
1.1 Emnet.....	1
1.2 Rettslig plassering, bakgrunn og formål.....	1
1.3 Rettskildebilde og juridisk metode.....	4
1.4 Begrepsbruk.....	6
1.5 Presisering og avgrensning.....	7
1.6 Fremstillingen videre.....	7
2 Varemerkeloven § 37.....	9
2.1 Fremstillingen av brukspliktregelelen.....	9
2.2 Tidsberegning.....	11
2.3 Reell bruk må påvises «i riket».....	11
2.4 Bruk for «de registrerte varer eller tjenester».....	13
3 Vilkåret «reell bruk».....	16
3.1 Det rettslige utgangspunkt.....	16
3.2 Bruksmåten.....	19
3.3 Bruken av merket må angi opprinnelsegarantifunksjonen.....	21
3.4 Krav til salg og omsetning.....	23
3.5 Markedsføringsaktivitet.....	26
3.6 Selskapets størrelse, produksjonskapasitet og markedsandel.....	27
3.7 Helhetsvurderingen.....	28
4 Hvem kan oppfylle bruksplikten.....	29
4.1 Merkehaber selv.....	29
4.2 Samtykke til bruk.....	29
4.2.1 Lisensavtale.....	29
4.2.2 Selskaper med økonomiske forbindelser.....	30
5 Bevis og dokumentasjon.....	31
6 Avsluttende bemerkninger.....	33
Kildeliste.....	34
Norske lover.....	34
Lovforarbeid.....	34
Folkerettslige traktater og avtaler.....	34
Internasjonale direktiver og forordninger.....	34
Norske rettsavgjørelser.....	35
Praksis fra EU-domstolen.....	36

Praksis fra Underretten	38
Praksis fra EUIPO (og OHIM) og appeal board.....	39
Litteraturliste	40
Nettsider.....	40

1 Innledning

1.1 Emnet

Denne masteroppgaven skal være en rettsdogmatisk fremstilling av vilkåret «reell bruk» i varemerkeloven § 37.¹ Mer konkret hvilke krav som stilles til bruken for å oppfylle vilkåret om «reell bruk».

En registrering av et varemerke kan helt eller delvis gå tapt dersom varemerket ikke er tatt i «reell bruk» innen fem år fra endelig avgjørelse om registrering er truffet, eller bruken har vært avbrutt i fem år sammenhengende. Det vil i noen tilfeller være helt klart at et varemerke ikke har vært i bruk i en femårsperiode, mens det i andre tilfeller kan være noe bruk der det vil være tvil om bruken oppfyller lovens krav om «reell bruk». Holder det med omfattende markedsføring av produktet og ett salg i femårsperioden? Eller kreves det ti salg? Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven er å forsøke å klargjøre de retningslinjer og krav til omfang av bruken i kravet, og på hvilken måte varemerket må være brukt for å oppfylle kravet i «reell bruk».

Selve lovbestemmelsen er knapp hva angår innholdet i «reell bruk». Forarbeidene er også nokså knappe om den konkrete vurderingen. Følgelig må en se til praksis for å hente veiledning til de mange ulike konkrete tilfellene som kan komme opp i en «reell bruk»-vurdering. Formålet med masteroppgaven er å sammenfatte de faktorene og retningslinjene som er oppstått gjennom rettspraksis i relasjon til «reell bruk»-vurderingen.

1.2 Rettslig plassering, bakgrunn og formål

Varemerkeretten er en del av immaterialretten, sammen med patent-, design, og opphavsrett. Felles for disse områdene er at de ønsker å hindre at noen snylter på andres arbeid. Patent-, design og opphavsrett har som primærformål å bidra til kreativitet og skapelse for å gjøre verden bedre.² Dette gjelder ikke for varemerkeretten. Varemerkeretten er mer en overordnet beskytter for å sikre rettferdig konkurranse mellom næringsdrivende, og skal beskytte forbrukere.³ Varemerkeretten er også en del av den noe snevrere betegnelsen kjennetegnsrett som inneholder varemerker og andre varekjennetegn, foretaksnavn og andre forretningskjennetegn.⁴

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

² Kur/Senftleben, *European Trade Mark Law* (2017) s. 3.

³ Kur/Senftleben, *European Trade Mark Law* (2017) s. 3-4.

⁴ Lassen/Stenvik (2011) s. 17.

Et varemerke har til hensikt å skille dine varer og tjenester fra andres. Opprinnelig var et varemerke kun et merke til å sette på en vare, og skulle være flate.⁵ I dag inneholder varemerkeretten et langt bredere spekter av varemerker. Et varemerke kan bestå av ord, slagord, navn, bokstaver, tall, lyd, figurer og avbildninger eller en vares form, utstyr eller emballasje.⁶ I varemerkeloven § 2 defineres et varemerke som «alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres». En varemerkeregistrering gir innehaveren enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet etter bestemmelsene i varemerkeloven.⁷ Registreringen gir merkehaveren rett til å forby andre å bruke varemerket i tråd med varemerkeloven § 4. Rettighetene og beskyttelsen som en varemerkeregistrering gir gjør det derfor attraktivt å registrere sitt varemerke.

Et varemerke har ulike funksjoner, både sett fra forbrukerens side og merkehavers side. Den sentrale hensikten bak et varemerke er å markere produktenes kommersielle opprinnelse, den såkalte opprinnelsegarantifunksjonen.⁸ Funksjonen er omtalt i varemerkedirektivets⁹ fortale punkt 11 og nevnes av EU-domstolen som varemerkerettens «essential function».¹⁰ Det at forbrukere er i stand til å identifisere et varemerke på markedet gjør at tilbydere kan bygge seg opp en kundekrets, og forbrukere kan knytte ulike forventninger til kvalitet og egenskaper i varene basert på varemerker.¹¹ Det at forbrukere knytter visse forventninger om en vares- eller tjenestes kvalitet kalles varemerkets kvalitetsgarantifunksjon, som består i å «guaranteeing the quality of the goods or services in question».¹² Kvalitets- og opprinnelsegarantifunksjonen har et særlig fokus på forbrukerne. I nyere tid har det vært en utvikling av varemerkets funksjoner med særlig fokus på merkehavernes rettigheter, særlig med bruk av lisensavtaler for varemerker slik at varemerkets funksjoner nå har utvidet seg.¹³ EU-domstolen introduserte med avgjørelsen C-487/07 L'Oréal også kommunikasjons-, investerings- og reklamefunksjonen. Investerings- og reklamefunksjonen får varemerker når de brukes gjennom ulike forretningsmessige teknikker til reklameformål med henblikk på å informere eller overbevise forbrukeren.¹⁴

⁵ Lassen/Stenvik (2011) s. 17.

⁶ Jf. Vml. § 2 første ledd.

⁷ Jf. Vml. § 1 første ledd.

⁸ Lassen/Stenvik (2011) s. 25.

⁹ Direktiv 2008/95/EF fortale punkt 11.

¹⁰ C-40/01 MINIMAX avsnitt 36 og C-236/08 til C238/08 Google, avsnitt 82.

¹¹ C-206/01 ARSENAL, avsnitt 47.

¹² C-487/07 L'Oréal, avsnitt 58.

¹³ Lassen/Stenvik (2011) s. 26.

¹⁴ Se Mitsubishi C-129/17, avsnitt 37.

Kommunikasjonsfunksjonen til et varemerke innebærer formidling av ulike opplysninger omkring varenes egenskaper.

En kan oppnå en varemerkerett på tre ulike måter, enten ved registrering ved det norske varemerkeregisteret, ved internasjonal registrering eller når merket er innarbeidet.¹⁵ Ved registrering oppnås rettigheten i hele riket, mens ved innarbeidelse gjelder kun varemerkeretten i det området varemerke er innarbeidet.

I norsk rett har man anledning til å registrere et varemerke selv uten faktisk eller reell bruk ved registrering, i motsetning til for eksempel USA som krever «use in commerce» eller «intent to use» ved registrering.¹⁶ Dette skaper en del defensive registreringer, med andre ord registreringer som kan ha liten intensjon eller sannsynlighet for å bli tatt i bruk. I 2021 mottok Patentstyret 18 142 varemerkesøknader.¹⁷ Det kan være bedrifter som registrerer med tanke om å utvide sin virksomhet, eller det kan være endring og utvikling av en bedrifts virksomhetsområde, fusjoner, oppkjøp eller en naturlig modernisering¹⁸ av varemerkets utforming.¹⁹ Det kan være disse ulike registreringene ikke har en intensjon om å bli tatt i bruk, de kan kun være defensive og laget for å hindre konkurrenter. Likefult kan det være en sterk intensjon og en plan fra en virksomhet om å ta et varemerke i bruk. Mange ulike forhold kan imidlertid gå galt på veien til lansering av et produkt, for eksempel problemer i markedet, i produksjonen eller hos distributør som gjør at produktet aldri når ut i butikkhyllene i løpet av de fem første årene. Uavhengig av intensjonen til merkeinnhaver må varemerket bli tatt i reell bruk i løpet av fem år fra registrering. Formålet bak bruksplikten kommer blant annet til uttrykk i fortalet til varemerkedirektivet punkt 9 første setning: «In order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Community and, consequently, the number of conflicts which arise between them, it is essential to require that registered trade marks must actually be use or, if not used, be subject to revocation.»²⁰ Følgelig er formålet med brukspliktregelen å redusere antallet defensive registreringer samt fjerne registreringer som ikke blir brukt. Det kan også være varemerker som er registrert for flere vareslag eller for en

¹⁵ Jf. Vml. § 3.

¹⁶ Beebe, *Trademark Law* versjon 8 (2021) s. 240.

¹⁷ Se Patentstyrets hjemmeside: <https://www.patentstyret.no/om-oss/nyheter/2022/rekordmange-varemerkesoknader-i-2021/> (lest 2. mai 2022).

¹⁸ Som går utenfor virkeområde til vml. § 34.

¹⁹ Aakre, «Registrerte varemerker og bruksplikt», i *Aktuell immaterialrett* 2008 s. 418-438.

²⁰ Direktiv 2008/95/EF fortalet punkt 9.

langt bredere varegruppe enn hva som er nødvendig for å sikre rettighetshaverens kommersielle interesser. Dersom bruksplikten ikke hadde vært på plass kunne bedrifter spekulert i å registrere varemerker bevisst for å hindre konkurranse og stikke kjepper i hjulene for konkurrenter. En varemerkeregistrering kan hindre andre i å registrere tilsvarende eller lignende varemerker. Derfor er bruksplikten et viktig verktøy for å bidra til fri og åpen konkurranse i næringslivet.²¹ Bruksplikten vil bidra til å redusere antallet varemerker som ikke er i bruk slik at de kan benyttes av andre. Defensive registreringer er fortsatt mulig, men de er i hvert fall tidsbegrensede.

1.3 Rettskildebilde og juridisk metode

Denne oppgaven skal være en rettsdogmatisk analyse av «reell bruk» etter varemerkeloven § 37. Med andre ord skal det søkes å fastlegge innholdet av norsk rett i samsvar med alminnelig juridisk metodelære, som det ikke behøves å gi en generell innføring i her. Det er imidlertid en særlig stor innvirkning fra EU-retten som vil påvirke rettsanvendelsen og gjør at det er naturlig å drøfte noen rettskildemessige problemstillinger innledningsvis.

Varemerkeloven § 37 viderefører § 25 a i den gamle varemerkeloven fra 1961.²² Rettskilder fra den forrige utgaven av varemerkeloven er derfor relevant ved tolkningen av § 37. Forarbeidene til § 37 er derimot knappe og lite utfyllende om de mange vurderingene knyttet til § 37. Av høyesterettspraksis er det kun én dom om brukspliktregele. Følgelig må det søkes til andre rettskilder ved tolkningen av vml. § 37, særlig får rettspraksis fra EU-domstolen en sentral rolle. Juridisk teori, underrettspraksis og avgjørelser fra KFIR får også betydning i vurderingen, selv om de i utgangspunktet har begrenset rettskildemessig vekt.

Varemerkeretten er en del av EØS-avtalen.²³ Varemerkeloven gjennomfører Norges forpliktelser fra EØS-avtalen og gjennomfører EUs varemerkedirektiv 2008/95/EF.²⁴ Varemerkedirektivet 2008/95/EF artikkel 10 tilsvarer varemerkeloven § 37 der det kreves «genuine use» av et varemerke. Det er laget et omarbeidet varemerkedirektiv fra EU som enda ikke er implementert i EØS-avtalen, direktiv 2015/2436, men det inneholder ikke endringer av gjeldende rett om bruksplikten.²⁵

²¹ C-149/11, Leno Merken avsnitt 32.

²² Lov 03. mars 1961 nr. 4 (opphevet).

²³ Tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 146/2009.

²⁴ Jf. HR-2020-1142-A Apple, avsnitt 24 med videre henvisninger.

²⁵ Endringene er foreløpig ikke trådt i kraft ved levering av denne oppgaven 10.05.22.

Hensynet til harmonisering og rettsenhet tilsier at en skal legge vesentlig vekt på tolkningen av varemerkedirektivet ved anvendelsen av de norske varemerkebestemmelsene.²⁶ Den juridiske metodebruken i tolkningen av EU-retten tar utgangspunkt i en selvstendig og ensartet fortolkning av EU-rettslige bestemmelser – uavhengig av nasjonal begrepsbruk, nasjonal juridisk metode og nasjonal rettskultur.²⁷ Utgangspunktet er, som i norsk rett, en naturlig språklig forståelse av ordlyden ved tolkning i EU-retten.²⁸ På grunn av EU-rettens flerspråklighet reduseres likevel betydningen av ordlyden i forhold til andre tolkningsmomenter.²⁹ Særlig betyr dette at bestemmelsens formål og kontekst får særlig stor betydning i EU-retten.³⁰

Det viktigste er ikke selve direktivet, men praktiseringen av den.³¹ Etter EØS-avtalens artikkel 6 er rettspraksis fra EU-domstolen *etter* undertegningen av avtalen 2. mai 1992, ikke formelt bindende for Norge. Høyesterett har likevel blant annet i RT-2002-391 God Morgon slått fast at avgjørelser også etter undertegningen har stor vekt ved tolkningen av norsk lov.³² Følgelig vil praksis fra EU-domstolen og dens underinstanser bli tatt i bruk for å klarlegge innholdet av «reell bruk». Tolkning av EU-domstolens rettspraksis er ikke vesensforskjellig fra tolkning av norsk høyesterettspraksis.³³

I tillegg til nevnte direktiv finnes det også en varemerkeforordning i EU. Forordningen 2017/1001 om EU varemerker er ikke en del av EØS-avtalen. Det følger likevel av avgjørelsen til Høyesterett i HR-2016-1993-A Pangea avsnitt 43 at de «materielle bestemmelsene i dette regelsettet har sitt motstykke i varemerkedirektivet, slik at praksis etter forordningen vil ha tilsvarende betydning for forståelsen av direktivet». ³⁴ Pangea-saken gjelder den gamle varemerkeforordningen fra 2009. Det må likevel legges til grunn at samme forståelse gjelder ved den nye varemerkeforordningen fra 2017 der bestemmelser er tilsvarende som i varemerkedirektiv 2008/95/EF.

²⁶ Lassen/Stenvik (2011) s. 30-31 med videre henvisning til C-40/01 MINIMAX avsnitt 26.

²⁷ Fredriksen/Mathisen, *EØS-rett* (2014) s. 218.

²⁸ Fredriksen/Mathisen, *EØS-rett* (2014) s. 219.

²⁹ Fredriksen/Mathisen, *EØS-rett* (2014) s. 221.

³⁰ Arnesen/Stenvik, *Internasjonalisering og juridisk metode* (2015) s. 29.

³¹ Lassen/Stenvik (2011) s. 31.

³² Se også HR-2021-2479-A Bank Norwegian, avsnitt 51 med videre henvisninger.

³³ Fredriksen/Mathisen, *EØS-rett* (2014) s. 239.

³⁴ HR-2016-1993-A, Pangea avsnitt 43.

Fra EU-retten er det også en del praksis fra Den europeiske unions kontor for intellektuell eiendomsrett (EUIPO) som er relevant. Høyesterett la til grunn at i Rt-2006-1473 (livbøye) at varemerkeloven § 14 nr. 7 måtte tolkes «i lys av den forståelse som kommer til uttrykk i praksisen fra OHIM».³⁵ Det synspunktet er fulgt opp i Pangea-saken der det også legges til at:

«Selv om EØS-avtalen artikkel 6 og ODA artikkel 3 nr. 2 begrenser seg til bare å tillegge EU-domstolens avgjørelser autorativ betydning, taler homogenitetshensyn etter EØS-avtalen artikkel 3 for at også EUIPOs omfattende «Guidelines for Examination» (...) tillegges vekt ved anvendelsen av de norske kjennetegnsreglene.»

EUIPOs «Guidelines» er retningslinjer for avgjørelsen av om vilkårene for registrering av et EU-varemerke er oppfylt, og er utarbeidet med utgangspunkt i EU-domstolens og EUIPOs praksis.³⁶ EUIPOs retningslinjer ble sist oppdatert 31. mars 2022.³⁷

I Norge har vi forvaltningspraksis fra Patentstyret og Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) som ved den nye varemerkeloven fra 2010 fikk kompetanse til å avgjøre saker om sletting og ugyldighet.³⁸ Avgjørelsene fra Patentstyret har begrenset rettskildemessig vekt, men er av interesse for å se hvordan bruksplikten praktiseres. Særlig i relasjon til hvilke argumenter som fremmes, hvilke retningslinjer som anvendes og hvilke faktorer som tas med i vurderingene. Det samme vil gjelde avgjørelser fra KFIR, selv om de har noe mer rettskildemessig vekt, ettersom de overprøver Patentstyret.³⁹

1.4 Begrepsbruk

Enkelte steder i oppgaven vil jeg kun benytte ordet «vare» der det ville vært mer presist å benytte «vare eller tjeneste», ettersom tilsvarende regler gjelder uavhengig av om det er en vare eller tjeneste som blir vurdert i bruksplikten. Denne ordbruken er benyttet for å få mer flyt i teksten og lette lesningen.

³⁵ OHIM er det tidligere navnet på EUIPO.

³⁶ HR-2016-1993-A, Pangea avsnitt 46.

³⁷ EUIPOs Guidelines trådt i kraft 31. mars 2022: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1950066/trade-mark-guidelines/1-introduction>.

³⁸ Jf. Vml. § 37 første ledd jf. § 40.

³⁹ Lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemda for industrielle retter (Patentstyreloven) § 3.

Når det siktes til forbruker i oppgaven, menes det enhver som møter merket i en omsetningssituasjon (kjøp, leie, leasing, mfl.), ikke en forbruker i forbrukerlovens forstand. Det vil også bli brukt omsetningskrets eller kjøper om det samme.

1.5 Presisering og avgrensning

Varemerker kan oppnå vern ved to måter, enten ved registrering hos Patentstyret eller gjennom innarbeidelse.⁴⁰ Vml. § 37 gjelder sletting av «registrering av varemerke» (min kursivering). Ordlyden avgrenser med andre ord mot sletting av innarbeidede varemerker, og innarbeidede varemerker faller følgelig utenfor oppgavens tema.

Brukspliktregele i vml. § 37 har flere vilkår som må være oppfylt for at et varemerke skal kunne slettes. I tillegg til at varemerket må være tatt i «reell bruk», må et tidsmessig vilkår være oppfylt («fem år»), et geografisk vilkår («her i riket»), og det må være reell bruk for de «varer eller tjenester det er registrert for». Av EU-retten blir disse kumulative vilkårene ofte omtalt som «time», «place», «extent» og «nature of use».⁴¹

Det er her derfor naturlig å presisere at denne oppgaven vil ha særlig fokus på innholdet i vilkåret «reell bruk», herunder hva som kreves av omfang og på hvilken måte merket må være i bruk for å oppfylle vilkåret om «reell bruk». Oppgaven kommer derfor ikke til å gå i dybden på alle problemstillinger omkring de andre vilkårene i § 37, verken de resterende vilkårene i første ledd eller § 37 annet og tredje ledd. Det vil bli redegjort for hele § 37 innledningsvis i hoveddelen for å gi et helhetlig bilde av brukspliktregele og gi kontekst til kravet til reell bruk. Underveis i oppgaven kan disse andre elementene i § 37 komme inn der det er hensiktsmessig for å belyse kravet til reell bruk. Denne avgrensningen er gjort for at oppgaven ikke kun skal skrape på overflaten på flere temaer, men ha rom for å fordype seg inn i vilkåret «reell bruk».

1.6 Fremstillingen videre

Jeg vil først presentere bruksplikten i varemerkeloven § 37, herunder de ulike vilkår som må være oppfylt for at et varemerke kan slettes. Deretter vil oppgaven gå inn på innholdet i kravet til «reell bruk», herunder de relevante vurderingsmomenter og de ulike forhold som er relevante knyttet til denne vurderingen.

⁴⁰ Jf. Jf. vml. § 12. og vml. § 3 tredje ledd.

⁴¹ Jf. eksempelvis T-92/09 Strateg avsnitt 41.

I kapittel 4 i oppgaven ser jeg nærmere på hvem som kan oppfylle bruksplikten. Videre i kapittel 5 vil jeg kort redegjøre for noen bevismessige aspekter ved bruksplikten. Til slutt vil jeg gi noen avsluttende bemerkninger om oppgaven.

2 Varemerkeloven § 37

2.1 Fremstillingen av brukspliktregele

Varemerkeloven § 37 første ledd lyder som følger:

«En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt fem år i sammenheng. Registreringen skal likevel ikke slettes hvis det foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen.»

Etter bestemmelsen kan registreringen til en merkeinnhaver gå tapt som følge av ikke-bruk, eller manglende «reell bruk» av varemerket. For at en registrering skal kunne bli slettet må det være en tidsmessig periode på «fem år» uten «reell bruk» som er foretatt «her i riket». Den aktuelle reelle bruken må være bruk for de «varer eller tjenester det er registrert for». Disse ulike vilkårene vil bli behandlet i de neste punktene i denne oppgaven.

Bruksplikten er en av de få slettelsergrunnene i varemerkeretten, og er dermed viktig for å rense opp i varemerker som ikke er i bruk og sikre at andre som ønsker å ta merket i bruk får muligheten til det. Uttrykket bruksplikt blir ofte brukt i sammenheng med § 37 og «reell bruk», men det er egentlig ingen plikt til å ta varemerket i bruk.⁴² Det er derfor egentlig et misvisende uttrykk. Registreringen kan gå tapt ved manglende bruk dersom den blir angrepet av tredjemann, men slettes ikke uten videre selv om en ellers oppfyller vilkårene for sletting.⁴³ Verken Patentstyret eller domstolene sletter registreringer av eget initiativ. Det er etter begjæring fra tredjemann at registreringen blir vurdert slettet etter § 37.

Dersom det ikke foreligger «reell bruk» av varemerket skal det i utgangspunktet slettes.⁴⁴ Det foreligger imidlertid et unntak i § 37 første ledd siste punktum dersom merkehaveren har hatt «rimelig grunn» for unnlåtelsen eller avbrytelsen av bruken. Forarbeidene nevner som eksempel dersom nødvendige tillatelse fra offentlige myndigheter forsinket bruk av merket.⁴⁵ En kan

⁴² Lassen/Stenvik (2011) s. 206-207.

⁴³ Lassen/Stenvik (2011) s. 207.

⁴⁴ Jf. vml. § 37 første ledd første punktum.

⁴⁵ Ot.prp.nr.98 (2009-2009).

også tenke seg forhold som importforbud, krig, brann eller andre lignende uventede og utilsiktede hendelser som kan ramme bransjen som helhet eller mer individuelt.⁴⁶

Etter bestemmelsens annet ledd regnes også bruk av varemerke «i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg». Det er nokså vanlig å foreta modernisering eller mindre endringer av merker, som normalt må aksepteres.⁴⁷ Hvor skillet går på hva som aksepteres er meget skjønnsmessig og må vurderes konkret fra sak til sak. En nærmere analyse av denne problematikken faller utenfor oppgavens kjerne. Det kan imidlertid være verdt å ta med seg at det er mer og mer vanlig å benytte primær- og sekundærmerker. Eksempelvis primærmerke Rolex sammen med sekundærmerkene Daytona, Submariner eller Explorer. Dette vil normalt være tilstrekkelig til å oppfylle bruksplikten for både primær- og sekundærmerkene.⁴⁸

Det overordnede formålet med brukspliktregele er å redusere antallet defensive registreringer, det innebærer også varemerker som er registrert for flere vareslag eller for en langt bredere varegruppe enn hva som er nødvendig for å sikre rettighetshaverens kommersielle interesser.⁴⁹ På denne måten kan man få redusert antall varemerker som ikke er i bruk slik at de kan benyttes av andre.

Selve regelen er en *interesseavveining* av hensyn. På den ene siden hensynet til varemerkeinnhaveren til å beholde varemerket og ha tid til å kunne områ seg på markedet. På den andre siden interessen til tredjemann til å få tak i merket og varemerkerettens generelle interesse av å ha registrerte varemerker i bruk. Det er derimot ikke en konkret interesseavveining i den enkelte sak. Det har vært anført i norsk rett, blant annet for lagmannsretten i LB-2019-79865 Sherlock-saken, om det skal foretas en konkret interesseavveining mellom merkehaverens behov for merke og den tredjepart som angriper registreringen sitt behov for merke. Lagmannsretten avviste dette ettersom det ikke fantes støtte for en slik vurdering. En slik konkret interesseavveining har heller ikke fått gjennomslag i EU.

⁴⁶ Se EU-domstolens sak C-246/05 Le Chef DE CUISINE særlig avsnitt 54.

⁴⁷ Lassen/Stenvik (2011) s. 212.

⁴⁸ Lassen/Stenvik (2011) s. 214.

⁴⁹ Jf. Varemerkedirektivet 2008/95/EF fortale punkt 9.

2.2 Tidsberegning

Det første spørsmålet i en brukspliktvurdering er for hvilken tidsperiode merkehaver skal bevise «reell bruk». Etter vml. § 37 første ledd er dette «innen fem år» fra «den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet». Dersom merket har vært registrert i mer enn fem år vil det kunne være en vurdering om bruken har vært «avbrutt i fem år sammenhengende».

Bestemmelsens tredje ledd slår fast at varemerke likevel ikke skal slettes hvis bruken «startes eller gjenopptas» etter utløpet av femårsperioden, men før det er «reist søksmål eller fremsatt krav om administrativ overprøving for å få registreringen slettet». Følgelig kan merkeinnhaveren ha perioder med fem år uten bruk dersom han bruker varemerket igjen før det er reist søksmål eller fremsatt krav.

Bak den femårige perioden etter registrering, som gjerne kalles for «grace period», er det også mer spesifikke hensyn knyttet til merkehaveren. Merkehaveren skal ha denne perioden til å kunne reflektere, utforske markedet og gjøre økonomiske vurderinger.⁵⁰ Her skal merkehaveren ha mulighet til å vurdere om virksomheten «can launch a product under a given mark».⁵¹ Bruksplikten er slik sett et hjelpemiddel for at merkehavere skal kunne ha rimelig tid til å områ seg, planlegge og utføre sine planer for merket. Enten det er tale om en ny bedrift, nytt produkt eller en plan for ekspansjon av sine varer og tjenester. Det er også viktig at en merkehaver kan ha et opphold i bruken uten å miste registreringen av merket. Slik sett er brukspliktregeleen en veldig praktisk regel for næringsvirksomheter.

2.3 Reell bruk må påvises «i riket»

Etter vml. § 37 første ledd er det et krav om at den reelle bruken er foretatt «her i riket».

En naturlig språklig forståelse av «i riket» peker mot at bruken må være foretatt innenfor norsk territorium, både på land, hav og på Svalbard. Det sentrale er om bruken retter seg mot en norsk omsetningskrets.⁵² Spørsmålet er om det foreligger noen grense på hvor stor del av «riket» en merkeinnhaver må utøve bruken. Ordlyden i «i riket» legger ikke noe direkte krav til geografisk utbredelse innenfor riket. Så lenge det foreligger bruk som tilfredsstillende kravet til «reell bruk», foretatt «i riket», synes det å være tilstrekkelig for å oppfylle bruksplikten. Lassen og Stenvik skriver at dersom bruken har «vært rent lokal, kan det tenkes at innehaveren ikke

⁵⁰ EUIPO Board of Appeal R-1849/2017-2 MONOPOLY.

⁵¹ EUIPO Board of Appeal R-1849/2017-2 MONOPOLY.

⁵² Lassen/Stenvik (2011) s. 210.

kan sies å ha rimelig krav på å opprettholde et riksdekkende vern gjennom registreringen».⁵³ Med videre henvisninger til HIWATT der retten uttaler at bruken må være en «substantial part of the territory where it is protected».⁵⁴ I C-416/04 VITAFRUIT solgte merkeholder en rekke kasser fruktkonsentrat til en og samme spanske kunde. Det var følgelig et begrenset geografisk område. Likevel kom EU-domstolen til at det forelå reell bruk i Spania. Problemstillingen er ellers lite tatt opp i praksis og i teorien. En kan hevde at det ikke vil være rimelig å oppnå en nasjonalt vernet registrering kun ved veldig lokal bruk. Likevel vil det være vanskelig å trekke opp klare grenser for når et varemerke er brukt «rent lokalt». Temaet er ikke tatt opp i verken forarbeider eller høyesterettspraksis, og med begrenset rettskildemessig støtte for noe annet må en legge til grunn det som følger naturlig av ordlyden: som hovedregel vil merker som er tatt i «reell bruk» selv i begrenset geografisk utbredelse være tilstrekkelig.

Ved *eksport* av varer stilles det etter bestemmelsens annet ledd krav til at merket må anbringes på varene eller emballasjen ved utførsel fra «riket».⁵⁵ Følgelig må en merkeinneholder sette merket på varen eller emballasjen før utførsel for at dette skal regnes som reell bruk «i riket».

Videre er det én problemstilling innunder dette vilkåret som er av særlig interesse for kravet til reell bruk, det er hvordan bruk på internett blir vurdert i tilknytning til reell bruk. Problemstillingene knyttet til bruk på internett blir bare mer aktuelle og komplekse med den teknologiske utviklingen i samfunnet i dag. Kjøp, salg og reklame foregår over nett i langt større grad enn da varemerkeloven trådte i kraft for bare tolv år siden. Dette gjør at også varemerkebruk foregår i større utstrekning over nett enn tidligere. En merkeinneholder kan med en nettside nå ut til hele verden.

Spørsmålet er hva som skal til for at bruken på internett har tilstrekkelig tilknytning til det norske markedet og derav oppfylle kravet til «i riket» etter vml. § 37. Informasjonen flyter fort på internett, det deles, linkes og sendes. Det gjør vurderingene mer sammensatte. Et utgangspunkt ut av ordlyden må være at bruken på internett skal ha en effekt «i riket». I vurderingen om «reell bruk» er det etter forarbeidene sentralt at bruken skaper eller bevarer en markedsandel.⁵⁶ I Saga-saken RG-2008-961 slår lagmannsretten fast at: «(...) bruk av kjennetegn på internett [kan] i utgangspunktet ha betydning også i forhold til oppfyllelse av

⁵³ Lassen/Stenvik (2011) s. 210.

⁵⁴ T-39/01 HIWATT avsnitt 37.

⁵⁵ Jf. Vml. § 37 annet ledd første punktum.

⁵⁶ Jf. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 69. Mer om dette under punkt 3.

bruksplikt. Det vil kunne være kjennetegnbruk hvis bruken medfører en kommersiell effekt her (...)).⁵⁷ I saken hadde det vært tilgjengelig informasjon om merkevaren SAGA på internett. Likevel var driften på norsk sokkel overtatt av Hydro, og Saga hadde ingen hensikt om å selge produkter på norsk territorium. Følgelig kunne ikke bruken på internett regnes som «reell bruk». I saken Le Meridien LB-2008-78905 for Borgarting lagmannsrett var også bruk på internett et tema. Den franske hotellkjeden Meridien hadde ingen hoteller i Norge, men hadde en registrering på varemerket Le Meridien. Spørsmålet for lagmannsretten var om bruken på internett medførte «kommersiell effekt i Norge». Meridien kunne ikke tilstrekkelig bevise at det hadde vært bestillinger fra Norge og derav ikke en kommersiell effekt.

Ut ifra det rettskildematerialet som foreligger må det legges sentral vekt på hvilken kommersiell effekt internettbruken har «her i riket». Varene må rette seg mot det norske markedet og være tilgjengelig for kjøp her i landet. Det samme gjelder for markedsføring, den må rette seg mot en omsetningskrets i Norge. For å se om markedsføringen og tilbudene er rettet mot det norske markedet må en se på markedsføringens form og innhold. Mer spesifikt kan det for eksempel være språk, valuta, betalingsordninger, transportarrangementer etc.⁵⁸

Avgjørelsene om internettbruk illustrerer også at det må dokumenteres en faktisk effekt. Det kan også være nettsider med varemerkebruk uten at det faktisk er mange personer innom nettsiden. Det finnes i dag hjelpemidler som kan vise antall treff på en nettside, og dersom det tilbys salg på siden kan en også se hvor varer selges og kjøpes for å sikre at den kommersielle effekten er i Norge.

2.4 Bruk for «de registrerte varer eller tjenester»

Det er krav om at bruken i femårsperioden er «for de varer eller tjenester det er registrert for». Varemerker blir registrert i ulike vareklasser for å angi hvilke varer eller tjenester som tilbys under merket. Det vil si at bruk av merke for andre varer og tjenester enn de registrerte ikke er med i vurderingen. I forarbeidene til § 37 heter det at varemerket må ha blitt «brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester *det er snakk om*» (min kursivering).⁵⁹ Bruken av varemerket må altså sammenfalle med hvilke varer eller tjenester

⁵⁷ Disse uttalelsene fra lagmannsretten bygger på NOU-2001-8 kapittel 8.1.

⁵⁸ Lassen/Stenvik (2011) s. 210.

⁵⁹ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 68.

varemerket er registrert for. Dersom det ikke er tilstrekkelig sammenheng vil det ikke anses som «reell bruk».

I nyere rettspraksis har det kommet flere saker opp i EU der dette kravet har kommet på spissen. Særlig har problemstillingen vært der en vareklasse inneholder en overkategori med flere underkategorier og merke innehaveren hevder å oppfylle bruksplikten for hele vareklassen. Tradisjonelt har praksis vært lempelig med kravene og ofte lagt til grunn at varemerke gjelder for hele vareklassen selv om det kun benyttes for en underkategori.⁶⁰ EU-domstolens avgjørelse i C-714/18 TAIGA har imidlertid lagt til grunn at der det foreligger en overkategori med flere underkategorier må varemerke innehaveren oppfylle kravet til reell bruk i alle underkategoriene for å kunne registreres for hele vareklassen. Dette gjorde at blant annet Ekornes AS (i sak LB-2020-20389) mistet sin registrering «SVANE» for hele vareklassen «Møbler» når merket var brukt for soveromm møbler. EU-domstolen søker med dette å hindre at merke innehavere som bare har brukt merket i relasjon til en eller flere av underkategoriene, får beskyttelse og rettigheter ved registreringen for en mye videre rekkevidde enn selve bruken av merket skulle tilsi. Det kan også være noe tilfeldig hvor brede de enkelte overkategoriene er utformet og et krav om reell bruk for de enkelte underkategoriene gjør at merke innehavere ikke får bredere beskyttelse enn bruken tilsier som følge av en bred eller vid overkategori. Andre som ønsker å registrere et lignende eller identisk varemerke vil da lettere kunne registrere sitt merke i kategorier hvor merke innehaveren ikke er aktiv.

Det er utviklet et begrenset unntak fra dette kravet der bruken har en direkte forbindelse med det registrerte varemerket, og bruken skal tilfredsstille kunders behov for det registrerte varemerket. Det kan for eksempel være der bruk av reservedeler og vedlikeholdstjenester for brannslukningsapparater også anses som reell bruk for brannslukningsapparater, som var tilfellet i MINIMAX-saken.⁶¹ EU-domstolen åpnet opp for et unntak der bruk av merket i spesielle tilfeller kan regnes som reell bruk for varer som tidligere har blitt solgt, men som ikke lenger er tilgjengelig på markedet. Saken gjaldt bruk av det samme varemerket for reservedeler som var en del av den allerede solgte varens oppbygning og sammensetningen, og andre varer og tjenester som har en direkte forbindelse til de allerede solgte produkter og som har til formål å tilgodese kundenes behov, herunder service-, vedlikehold- og reparasjonstjenester.⁶² Unntaket

⁶⁰ Se eksempelvis LB-2003-363 Tripp Trapp som nå ikke representerer gjeldende rett.

⁶¹ Jf. C-40/01 MINIMAX.

⁶² Se særlig avsnittene 40 til 42 i C-40/01 MINIMAX.

knytter seg følgelig til tilfeller der varen eller tjenesten har en klar og direkte tilknytning til tidligere solgte varer under det samme merket. Det samme ble utfallet av Ferrari-saken for EU-domstolen fra 2020 der Ferrari drev service og solgte reservedeler til en tidligere bilmodell kalt Testarossa.⁶³ Det henvises her til MINIMAX-saken og EU-domstolen legger til grunn at et varemerket er tatt i reell bruk der hvor «that proprietor provides certain services connected with the goods previously sold under that mark, on condition that those services are provided under that mark».⁶⁴ Dette unntaket kan ikke tolkes som en generell adgang til å godta reell bruk av lignende varer og tjenester tilknyttet merket. Etter praksis er dette kun anvendt der det selges reservedeler med varemerket tilknyttet, for varer som er gått ut av produksjon og der disse er solgt for å tilfredsstille kunders behov for vedlikehold.

⁶³ Forente saker C-720/18 og C-721/18 Ferrari.

⁶⁴ C-720/18 og C-721/18 Ferrari premiss 64.

3 Vilkåret «reell bruk»

3.1 Det rettslige utgangspunkt

I denne delen av oppgaven skal jeg se nærmere på vilkåret «reell bruk» i varemerkeloven § 37. Domstolene i både Norge og i EU behandler stadig saker omkring bruksplikten der løsningen ikke er åpenbar, og spørsmålet om hva som kreves av utbredelse og omfang av «reell bruk» er satt på spissen.

En naturlig språklig forståelse av «reell bruk» peker mot at det må ha vært en faktisk bruk av varemerket, og at enhver bruk av varemerket er ikke nok til å utfylle kravet. Ordlyden i uttrykket «reell» kan forstås dithen at det peker mot bruk som ikke har som hovedformål å holde registreringen i livet. En slik tolkning gjør at symbolsk eller proforma bruk faller naturlig utenfor ordlyden av «reell». Slik har også uttrykket «genuine use» i varemerkedirektivet art. 10 tilsvarende blitt tolket.⁶⁵ I MINIMAX avsnitt 36 heter det at: «Genuine use must therefore be understood to denote use that is not merely token, serving solely to preserve the rights conferred by the mark.»⁶⁶ Det er følgelig klart at rent symbolsk eller proforma bruk ikke er nok til å oppfylle kravet. Videre er det vanskelig med utgangspunktet i ordlyden å peke ut hva mer som ligger i «reell bruk», annet enn at bruken må komme over terskelen for symbolsk eller proforma bruk.

I forarbeidene til § 37 diskuteres vurderingen etter «reell bruk» der det uttales at: «For at bruken skal ha vært reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare å reservere rettighetene til varemerket».⁶⁷ Det er den «reelle» bruken av varemerket for å skape eller bevare en markedsandel som er det sentrale etter forarbeidene.⁶⁸ Bruk - som ikke er proforma bruk - vil være tilstrekkelig, dersom bruken vil «skape eller bevare en markedsandel».

En sak som illustrerer at enhver bruk av et varemerke ikke er tilstrekkelig er LB-2019-79865 Sherlock.⁶⁹ Saken gjaldt Apple sitt varemerke «Sherlock» som var registrert som software (EDB-programvare), et fil- og søkeprogram som kunne brukes på datamaskiner utgitt av Apple i perioden 1991-2007. Spørsmålet for retten var om bruken av varemerket fra 2012 til 2017 var

⁶⁵ Direktiv 2008/95/EF.

⁶⁶ C-40/01 MINIMAX premiss 36.

⁶⁷ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 69.

⁶⁸ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 69.

⁶⁹ Vekten av lagmannsrettsavgjørelser er begrenset, men saken egner seg godt for å illustrere poenget.

å anse som «reell bruk». Apple argumenterte med bruk av varemerket «Sherlock» på tre områder: det forelå tilbud om vederlagsfri nedlastning av oppdaterte versjoner av operativsystemet som Sherlock kan brukes sammen med, dokumenterte nedlastninger av dette operativsystemet til norsk IP-adresser fra norsk IP-adresse, og brukmarkedet for Apple-maskiner. Lagmannsretten la til grunn at det knapt var bruk på disse områdene i brukspliktperioden. Etter en helhetsvurdering hadde ikke Apple slike «reelle handelsmessige interesser i det registrerte varemerket at tredjemanns interesser i å ta merket i bruk må vike». Selv om det forelå noe «reell bruk», som ikke var å anse som symbolsk, var ikke dette tilstrekkelig til å oppfylle kravet. Utfordringen er, som jeg i det videre skal se nærmere på, å definere og peke ut de retningslinjene som foreligger for «reell bruk».

I avgjørelsen C-40/01 MINIMAX premiss 37 uttaler EU-domstolen at beskyttelsen og konsekvensene av registreringen vis-a-vis tredjeparter ikke kan opprettholdes dersom den kommersielle eller merkantile begrunnelsen bak registreringen ikke opprettholdes. Dette er i tråd med det kravet som oppstilles i forarbeidene om å «skape eller bevare en markedsandel». Dersom den merkantile interessen ikke lenger er til stede, er heller ikke begrunnelsen, formålet eller bakgrunnen for at varemerket har fått beskyttelse i form av registrering til stede. Selv om forarbeidene synes å mene at det ikke kan oppstilles noe minimumskrav når det uttales: «Det følger av EF-domstolens praksis at det ikke gjelder noe minimumskrav med hensyn til brukens intensitet eller omfang.»⁷⁰ Det er vanskelig å tolke denne setningen bokstavelig i lys av andre rettskilder og forarbeidene for øvrig. Lassen og Stenvik uttaler: «Et minstekrav må formentlig være at det rent faktisk har foreligget et tilbud om levering av varer og tjenester, som har vært identifisert gjennom bruken av varemerket, eller at slikt tilbud iallfall har vært umiddelbart forstående.»⁷¹ Slik jeg tolker dette er det vanskelig å oppstille konkrete minimumskrav med hensyn til omfang og intensitet, men at det er noen minimumskrav til bruken synes klart.

MINIMAX avgjørelsen uttaler videre at det skal foretas en helhetsvurdering av om bruken er «genuine»: «when assessing whether there has been genuine use of the trade mark, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether the commercial exploitation of the mark is real, in particular whether such use is viewed as warranted in the economic sector concerned to maintain or create a share in the market for the goods or services

⁷⁰ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 105.

⁷¹ Se Lassen/Stenvik (2011) s. 207.

protected by the mark». ⁷² Det er nok dette som er baktanken når forarbeidene uttaler at det ikke kan oppstilles noen minimumskrav. Dette følger EU-domstolen også opp med i en senere sak La mer ⁷³ og VITAFRUIT ⁷⁴. I La mer premiss 24 uttaler domstolen at selv en enkelt kunde som importerer varene kan være tilstrekkelig for reell bruk, dersom importen har en reell ervervsmessig berettigelse for merkehaveren. ⁷⁵ I La mer premiss 25 uttaler retten videre at: «it is not possible to determine a priori, and in the abstract, what quantitative threshold should be chosen in order to determine wheter use is genuine or not. A «de minimis» rule, which would not allow the national court to appraise all the circumstances of the dispute before it, cannot therefore be laid down.» Det er med andre ord ikke mulig å oppstille noen kvantitative minimumskrav ettersom det ikke hadde tillatt at tvister skal løses med en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak. Denne helhetsvurderingen skal kunne ta i betraktning alle fakta og omstendigheter som er relevante for om den merkantile utnyttelsen av merke er «reell».

Disse ovennevnte sitatene fra MINIMAX og La mer er lagt til grunn og benyttet som vurderingsgrunnlag i langvarig og omfattende praksis fra EU-domstolen, EUIPO og av norske domstoler (samt Patentstyret og KFIR). ⁷⁶ Det må følgelig legges til grunn at det skal foretas en konkret helhetsvurdering om den kommersielle utnyttelsen er «reell». Ved vurderingen skal det tas hensyn til varenes og tjenestens art, særlige forhold ved markedet, omfanget, samt hyppigheten og regelmessigheten av bruken. ⁷⁷ Kravet til bruk praktiseres lempelig av EU-domstolen. ⁷⁸ Det må likevel være tilstrekkelig bevist at registreringshaver har reelle kommersielle interesser i merket, og dermed har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot det generelle behovet for å gi rom for nye varemerkeregistreringer. ⁷⁹

Det overordnede spørsmålet er om varemerket er brukt for å «skape eller bevare en markedsandel». De ulike momentene som det skal tas hensyn til i denne helhetsvurderingen

⁷² C-40/01 MINIMAX premiss 38.

⁷³ C-259/02 La mer

⁷⁴ C-416/04 VITAFRUIT

⁷⁵ Jf. Haakon Aakre, i *Aktuell Imaterialrett* (2008) s. 426.

⁷⁶ Se eksempelvis: C-40/01 MINIMAX avsnitt 36-40, T-438/16 avsnitt 20-22, LB-2019-79865 Sherlock og KFIR-2021-117 avsnitt 12-15.

⁷⁷ Jf. C-40/01 MINIMAX avsnitt 43.

⁷⁸ Jf. C-40/01 MINIMAX.

⁷⁹ Se KFIR-2021-117 avsnitt 13-14 med videre henvisninger.

skal jeg i det videre se nærmere på, særlig med henblikk til hvordan de anvendes i praksis. Først på hvilken måte varemerke kan brukes.

3.2 Bruksmåten

For å oppfylle kravet til reell bruk, eller for å kunne skape eller bevare en markedsandel, er det essensielt at varemerket er brukt i relasjon til produktene. Men det kan heller ikke for *måten* varemerket er brukt på stilles bestemte eller konkrete krav.⁸⁰ Tradisjonelt har den vanligste måten å bruke et varemerke på vært å feste merket til varen.⁸¹ Etter rettspraksis er vurderingen om varemerket er brukt på en tilfredsstillende måte skjønnsmessig og konkret.⁸² Merket kan være brukt enten direkte på produktet eller pakningen, men det kan også bli brukt i markedsføring eller i relasjon til salgssituasjonen. Det kan også være brukt på etiketter, prislister, kataloger, brosjyrer, fakturaer, radio- og TV-reklamer, annonser, salgsbrev, forretningspapirer, presseuttalelser, hjemmeside og medieomtale.⁸³ Hvordan merket er brukt må vurderes konkret i hver enkelt sak. Det må vurderes hva som er praksis i bransjen og hva slags vare eller tjeneste det er tale om. For eksportvarer er det imidlertid krav om at varen er merket på emballasje eller varen, jf. § 37 annet ledd. For tjenester er det ikke like lett å sette merket på tjenesten, da må det kompenseres med annen bruk i forbindelse med tjenestesalget.

Det er flere saker spesielt i EU-retten der bruksmåten blir omtalt. I eksempelvis T-30/09 Peerstorm ble reell bruk dokumentert med fremleggelsen av kataloger som inneholdt varer under varemerket. Det ble ikke lagt frem noen bevis for salg av produktene merket PETER STORM, men at det var en rekke av disse produktene som ble reklamert for og tilbudt i katalogene. Underinstansen fant at dette var tilstrekkelig for å konstatere at varemerket var brukt til å skape en omsetningsmulighet.⁸⁴

Etter omstendighetene kan det også være reell bruk av varer som gis ut gratis.⁸⁵ Det må konkret vurderes i et slikt tilfellet om virksomheten gjør dette for å skape eller bevare en markedsandel for produktene.⁸⁶ Det vil ikke være reell bruk dersom gratisvarer deles ut for å øke omsetningen av et annet vareslag. Dette var tilfellet i EU-domstolens avgjørelse i C-495/07 Silberquelle der

⁸⁰ Se Lassen/Stenvik (2011) s. 210.

⁸¹ Se Lassen/Stenvik (2011) s. 17.

⁸² Se T-39/01 HIWATT avsnitt 36-37.

⁸³ Bøggild/Staunstrup, *EU-varemerkeret* (2015) s. 415.

⁸⁴ Jf. T-30/09 Peerstorm avsnitt 42-43.

⁸⁵ Se T-290/09 Omnicare avsnitt 67. Se også sak C-320/07 Nasdaq avsnitt 29.

⁸⁶ Se T-290/09 Omnicare avsnitt 68.

klesprodusenten Maselli hadde en registrering for WELLNESS for både klær i klasse 25 og alkoholfrie drinker i klasse 32. Da Maselli gav ut WELLNESS-driker når han solgte klær ble ikke dette ansett som reell bruk av drinken WELLNESS.

Videre vil ren intern bruk av et varemerke ikke regnes som reell bruk.⁸⁷ Det uttales av EU-domstolen i C-40/01 MINIMAX avsnitt 37 at det må foreligge bruk av merket «on the marked» og ikke bare «internal use». Bruk som er rent internt vil ikke være egnet til å skape eller bevare markedsandeler.⁸⁸ Dette kan eksempelvis være intern korrespondanse innad i en bedrift.⁸⁹ I de forente sakene C-236/08-238/08 Google uttales det at bruken må være i en kontekst av kommersiell interesse med en økonomisk fordel i tankene, og ikke som en privat sak.⁹⁰ Varemerkebruk innad i en bedrift vil derfor etter omstendighetene kunne falle utenfor. Ved private arrangementer i en bedrift eller forening må det foretas en konkret vurdering om det foreligger en kommersiell interesse ved varemerkebruken. I sak C-442/07 Verein Radetzky-Orden for EU-domstolen var det en ideell organisasjon BKFR som hadde benyttet det omhandlede varemerket på private seremonier og arrangementer, og i forbindelse med invitasjoner for disse arrangementene. Domstolen uttaler at det ikke foreligger reell bruk når en «non-profit-making association» kun benytter varemerket i forbindelse med private arrangementer og seremonier, da ble det ansett å være «internal use».⁹¹ At en ideell organisasjon kan registrere og ta varemerket i reell bruk blir lagt til grunn i premiss 13-21 i dommen. Det konkluderes med at en ideell organisasjon kan ta varemerket i reell bruk når organisasjonen «uses the trade mark, in its relations with the public, in announcements of forthcoming events, on business papers and on advertising material and where the association's members wear badges featuring that trade mark when collecting and distributing donations».⁹²

Selv om reell bruk må være «on the marked» og ikke kan være ren intern bruk må ikke tilbudet om varer eller tjenester være direkte til forbrukere eller til sluttbrukerne av varene.⁹³ Det er den relevante omsetningskretsen for virksomheten som markedsføringen eller tilbudet om varer

⁸⁷ Jf. C-40/01 MINIMAX avsnitt 37 og T-416/11 Biotronik avsnitt 38.

⁸⁸ Se Bøggild/Staunstrup, *EU-varemerkeret* (2015) s. 411.

⁸⁹ Jf. T-431/15 FRUIT OF THE LOOM avsnitt 48.

⁹⁰ C-236/08-238/08 Google avsnitt 50.

⁹¹ Se C-442/07 Verein Radetzky-Orden avsnitt 22

⁹² Jf. C-442/07 Verein Radetzky-Orden avsnitt 24.

⁹³ Jf. C-40/01 MINIMAX avsnitt 37.

eller tjenester må rette seg til.⁹⁴ Dersom det kun var bruk overfor sluttbrukere som var relevant ville ikke virksomheter som henvender seg til andre virksomheter i for eksempel industri kunne nyte fordelene av en varemerkeregistrering.

3.3 Bruken av merket må angi opprinnelsegarantifunksjonen

Det er viktig å påpeke at ikke enhver bruk av merket er relevant i helhetsvurderingen. Etter EU-domstolen i MINIMAX er det reell bruk der bruken er gjort i samsvar med «its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered».⁹⁵ Det er med andre ord kun bruk som er i overenstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon, å garantere for opprinnelsen (opprinnelsegarantifunksjonen), som er relevant for vurderingen av reell bruk.⁹⁶ Bruk av et varemerkes andre funksjoner, som å garantere for varens eller tjenestens kvalitet, kommunikasjon-, investering- og reklamefunksjoner, er ikke relevant for vurderingen.⁹⁷

Eksempelvis, i Gözze-saken C-689/15, anså EU-domstolen et bomullsmärke som skulle angi god kvalitet på bomullen som merket var festet i, til å ikke være i overenstemmelse med varemerkerettens grunnleggende funksjon. Merket må garantere at alle varer eller tjenester som bærer merket har vært «manufactured or supplied under the control of a single undertaking which is responsible for their quality».⁹⁸ Mange ulike bedrifter benyttet merket, derfor kunne ikke merke innehaveren av bomullsmärke i saken garantere for opprinnelsen. Merket ble følgelig ikke ansett å ha vært i «genuine use». EU-domstolen uttaler også at et merke kan ha flere funksjoner, som å garantere for kvaliteten på produktet, men dette må være i tillegg til opprinnelsegarantifunksjonen som alltid må være til stede.⁹⁹

En sak med en lignende problemstilling var oppe for lagmannsretten i LB-2019-121929 om Fjällrävens varemerke G1000 som ble slettet for «klær, fottøy og hodeplagg» i vareklasse 25 for manglende bruk. Det manglet som sådan ikke på bruk av merket, men på bruk i overenstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon. Det var ikke tvil om at G 1000 var påført ulike typer klær, sko, støvler og hodeplagg, og at merket var plassert synlig for

⁹⁴ Se T-431/15 FRUIT OF THE LOOM avsnitt 49-51.

⁹⁵ Jf. C-40/01 MINIMAX avsnitt 36.

⁹⁶ T-660/11 Polytetra avsnitt 86, jf. C-40/01 MINIMAX avsnitt 36 og C-689/15 Gözze avsnitt 45.

⁹⁷ Se sak T-660/11 Polytetra GmbH mot OHIM avsnitt 86 og C-689/15 Gözze avsnitt 45.

⁹⁸ C-689/15 Gözze avsnitt 41.

⁹⁹ C-689/15 Gözze avsnitt 42.

forbrukeren i møte med klærne. Problemet var at G 1000 var en indikasjon på hvilket stoff varene var utviklet av, og ikke en betegnelse på modellnavnet eller en bestemt kolleksjon. Følgelig var det ikke bruk for å garantere for de aktuelle varenes kommersielle opprinnelse, og derav ikke «reell bruk».

Det kan muligens settes spørsmålsteget ved om lagmannsretten i Fjällräven-saken praktiserer regelen noe strengt. Fjällräven anfører flere interessante argumenter som lagmannsrett mener ikke kommer på spissen ettersom G-1000 markedsføres som en bestanddel (stoff) av et produkt, og alltid sammen med et annet varemerke. Fjällräven anfører at det kun er dem som benytter seg av G 1000-merket (og søsterselskapet Hanwag i samme konsern for sko).¹⁰⁰ Dette til forskjell fra for eksempel merket i Gözze-saken som ble benyttet av flere. Det er dermed mulig for forbrukere å se på varer med G 1000 påført og skille disse fra andre varer, og identifisere varemerkets opprinnelse i merkehaverens virksomhet.

Det kan også hevdes at lagmannsretten burde hatt et annet fokus i vurderingen av opprinnelsegarantifunksjonen. Lagmannsretten legger kun vekt på markedsføringsmaterialet på Fjällrävens nettside, og ikke hvordan markedsføringen har påvirket den relevante omsetningskretsen og hvordan omsetningskretsen i møte med merket oppfatter det. Spørsmålet er om en skal legge til grunn at siden Fjällräven selv benytter G 1000 som en angivelse på en bestanddel av produktet vil det ikke kunne ha opprinnelsegarantifunksjonen. Eller om en kan si at ettersom merket både faktisk kan garantere for opprinnelse¹⁰¹ og det for forbrukerne kan fremstå som en markering av produktenes kommersielle opprinnelse vil man kunne opprettholde registreringen. Fjällräven bruker G 1000 merket på sine klær og sko. Når forbrukere går inn i en forretning og ser G 1000 påtrykket et klesplagg, vil jeg anta at det – i hvert fall – er en god andel som anser dette som en produktlinje eller modell av Fjällräven. Dette, kombinert med at G 1000 rent faktisk kan markere produktenes kommersielle opprinnelse, synes jeg gjør at dommen er noe streng.

Retten legger på et vis indirekte til grunn at det kun er hvordan Fjällräven selv markedsfører produktene og hvilken hensikt de har som er det sentrale ettersom retten ikke vurderer hvordan den relevante omsetningskretsen oppfatter merket. Det er gode argumenter som taler for at G 1000-merket til Fjällräven kunne hatt en dobbeltfunksjon, både som indikasjon på stoffet i

¹⁰⁰ Det legges til grunn av lagmannsretten at det ikke er problematisk at G-1000 brukes av Hanwag ettersom de er i samme konsern, og at bruk av lisensiering tilfredsstillende kravet til «reell bruk».

¹⁰¹ Ettersom det er kun Fjällräven som benytter seg av G 1000 merket.

produktene og en garanti for opprinnelse. Et eksempel på en lignende slik dobbeltfunksjon er TINE SA sitt varemerke «Jarlsberg» som både er en unik type ost¹⁰² og som oppfyller opprinnelsegarantifunksjonen. Opprinnelsegarantifunksjonen skal gjøre forbrukere i stand til å skille ulike varer og tjenester fra hverandre. Når dette faktisk er mulig med Fjällrävens G 1000-varemerket, er det en klar svakhet ved dommen at denne problemstillingen ikke blir tatt opp. Et av hovedformålene med varemerkeretten er å sette forbrukere i stand til å gjenta kjøpet fra samme leverandør dersom kjøpet var positivt, og tilsvarende unngå den om den var negativ. Dette formålet er G 1000-merket i stand til å oppfylle.

En kan også spørre seg hvilke effekter en så streng praktisering av denne regelen, som foretas i Fjällräven-saken, vil ha. Det kan være hensiktsmessig å se på hensikten med- eller formålet bak opprinnelsegarantifunksjonen. Dersom G 1000 ikke er et beskyttet varemerke kan det åpne opp for at konkurrenter kan ta i bruk tilsvarende produktnavn, men vil de ha den samme gode kvaliteten på klær, sko, støvler og hodeplagg som Fjällräven er kjent for? Det blir en sjanse å ta for forbrukere, og det vil skape usikkerhet ved kjøp av artikler med G 1000 påsatt. Dette kan bidra til at forbrukere må bruke tid og ressurser på å undersøke mer om opprinnelsen til varer merket med G 1000, noe som nettopp er en del av det opprinnelsegarantien skal hindre og beskytte.¹⁰³ Forbrukere kan ikke lenger stole på det de hører av venner og familie om produktene med merket, ettersom det kan være fra en produsent med lavere kvalitet på produktene. En annen grunnleggende funksjon med å ha sitt varemerke registrert er at det skal bidra til å heve kvaliteten på varer ved at forbrukere kan gjenkjenne produsenten av varen, og derav gjenta eller ikke gjenta kjøp avhengig av opplevelsen. Dette er et insentiv for produsentene til å heve kvaliteten på varene, noe som åpenbart er ønskelig.

3.4 Krav til salg og omsetning

Det er som nevnt en vurdering om varemerket er brukt til å skape eller bevare markedsandeler som er det sentrale i «reell bruk»-vurderingen. Som ledd i denne helhetsvurderingen går domstolene ofte konkret til verks og vurderer de konkrete salgstillene for de varer eller tjenester som selges under varemerket. Spørsmålet her er hvilke faktorer eller kriterier som gjør seg gjeldende når ulike salgstill vurderes opp mot «reell bruk». Det kan vanskelig tenkes at det

¹⁰² TINE SA produserer osten på en unik måte med en hemmelig oppskrift. Se Jarlsberg sin egen nettside om særegenheter for osten som produksjonsmetode, smak og konsistens, noe som skiller dem fra andre lignende ostetyper. <https://www.jarlsberg.com/articles/qa> (lest 03.05.22).

¹⁰³ Kur/Senfleben, *European Trade Mark Law* (2017) s. 6-8.

kreves like mange salg av et varemerke for jettfly eller biler som det kreves av en tyggegummileverandør eller melkeprodusent. Hvordan slike vurderinger omkring salg og omsetning av ulike varer gjøres skal i det følgende ses nærmere på. Det er likevel i denne kontekst viktig å holde fast ved utgangspunktet gitt ovenfor om at det ikke kan gis en konkret kvantitativ terskel. Salg og omsetning må ses i sammenheng med de andre faktorene i helhetsvurderingen.

Praksis fra EU-domstolen viser at omsetning kan vise hvilke merkantile interesser og intensjoner merkehaveren har. Ifølge MINIMAX kan krav til salgstall og omsetning variere med «the nature of the goods or services at issue».¹⁰⁴ I sak PS-2012-8128 slo Patentstyrets 2. avdeling fast at salg av 396 hårpleieprodukter merket med BIOTENE H-24 ikke utgjorde «reell bruk». Dette ble sett i relasjon til at det kreves at det er solgt et betydelig antall produkter av den aktuelle produktgruppen eller at markedsføringen av produktet er omfattende. Det uttales i avgjørelsen at det for varer som omsettes hyppig og i stort omfang til et bredt publikum, må det kreves mer enn om det dreier seg om for eksempel dyre maskiner eller utstyr til en snever omsetningskrets der omsetningshyppigheten er lav. Hårpleieprodukter var nettopp en varetype som har stor omsetningshyppighet og som det derfor kreves et betydelig antall salg av. De 396 solgte produktene ble ansett som et «svært beskjedent tall» i forhold til omsetningshyppigheten på hårpleieprodukter i Norge. Denne praksisen er også fulgt opp videre av Patentstyret, eksempelvis i PSA-2019-273 henviser de til BIOTENE-saken og viser til at kosmetikkprodukter også er varer med «stor omsetningshyppighet».

EUIPO har i sine guidelines på side 1297 omtalt denne vurderingen: «Low turnover and sales, in absolute terms, of a medium- or low-priced product might support the conclusion that use of the trade mark in question is not genuine».¹⁰⁵ Praksis har på denne måten lagt til grunn at mer ordinære – rimelige – «melk og brød»-varer som selges «overalt», vil det stilles strengere krav til salg og omsetning av. I T24/16 FUENOLIVIA kom Underretten til at 42 000 liter med olivenolje ikke var nok til å utgjøre reell bruk. Det ble pekt på at «olive oil is a widely-consumed food product, always available for purchase». Her pekes det også på omsetningshyppigheten til den type vare som det er snakk om. Dette kan kalles for «melk og brød»-varer som kan ses på som nødvendighetsartikler, som ofte er av lavere pris og kvalitet.

¹⁰⁴ C-40/01 Minimax avsnitt 39.

¹⁰⁵ Jf. EUIPO Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition s. 1297.

Det kan settes spørsmålstegn ved om denne tilnærmingen fra EUIPO er hensiktsmessig. Setter man for strenge omsetningskrav til lavt prisede produkter kan dette hindre nyetablerte virksomheter i å møte terskelen for «reell bruk». Dersom nyetablerte virksomheter ikke får nok tid til å vokse vil de ikke klare å etablere seg på markedet, og utfordre større allerede etablerte selskaper. Konkurransen i markedet er alltid ønskelig sett fra et forbrukerståsted. På veien til lansering av et produkt på markedet kan det være mange ulike utfordringer som sinker fremdriften. Dersom terskelen for salg settes for høyt, vil «reell bruk» i realiteten bli et krav om suksess på markedet.

På andre sider av skalaen fra «melk og brød»-varer finner man dyre produkter der kravet til antall salg og omsetning vil være lavere. Enkelte varer og tjenester henvender seg til det en kan kalle et «luksusmarked», og kjennetegnes ofte ved at det er eksklusivt, dyrt (i forhold til andre lignende varer eller tjenester) og kan være av høyere kvalitet. EUIPO sine Guidelines omtaler også dette: «with regard to expensive goods or an exclusive market, low turnover figures can be sufficient».¹⁰⁶ Denne vurderingen omtales også av EU-domstolen i den tidligere nevnte Ferrari-saken.¹⁰⁷ Saken gjaldt spørsmålet om reservedeler til en tidligere solgt Ferrari modell var tilstrekkelig bruk til å opprettholde registreringen for varemerket til selve bilen, selv om bare reservedeler var i salg. Det uttales at det faktisk at varene klassifiseres som «very high-priced» vil være relevant i vurderingen av reell bruk. Retten uttaler at det kan demonstrere at selv med lave salgstall av produkter med det aktuelle merket vil dette kunne vise at det er reell, og ikke symbolsk bruk.

I tillegg til å ta høyde for varens art og hvilket prissegment den operer i, må en også se hen til størrelsen på markedet til varene i den vareklassen varemerket er registrert for.¹⁰⁸ I Smart Water-saken uttaler retten at markedet for drikkevarer i klasse 32 som siktet seg inn på allmenheten var et marked av en betydelig størrelse.¹⁰⁹ Sett i forhold til at det også var en type vare som hadde stor omsetningshyppighet og siktet seg inn på «the general public» var prøvesalg av 15 552 flasker vann et lite antall sett i forhold til vareklassen. Dette ble ikke ansett for å være «reell bruk». Det ble også i Sherlock-saken (LB-2019-79865) pekt på størrelsen på markedet

¹⁰⁶ EUIPO Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition s. 1298.

¹⁰⁷ Se C-721/18 Ferrari avsnitt 51-52.

¹⁰⁸ Jf. T-250/13 Smart Water avsnitt 35.

¹⁰⁹ Se mer T-250/13 Smart Water avsnitt 35.

til varene i den vareklassen varemerket var registrert for. I den saken var det vareklasse 9 Software (EDB-program) som var å anse som «et betydelig marked».

Rettspraksis viser at kravet til salg og omsetning vil variere med varens pris, art, omsetningshyppigheten og hvilket marked varen opererer i. Det kan likevel ikke stilles krav til betydelige salgstall eller en konkret omsetning. Det er ikke hensikten at domstolene skal foreta en vurdering av en virksomhets handelsmessige suksess eller strategi, og det kan derfor ikke stilles krav til betydelig kvantitativ bruk.¹¹⁰ Det sentrale er stadig om det totalt sett kan legges til grunn om merkehaver har reelle merkantile interesser i merket.

3.5 Markedsføringsaktivitet

Problemstillingen i dette kapitlet er hvilke krav som stilles til markedsføringsaktivitet i kravet til «reell bruk» i § 37. Spørsmålet vil være særlig relevant i de tilfellene der det foreligger lite eller ingen omsetning av produktene, eksempelvis fordi varene ikke er sluppet på markedet enda. Det er ikke noe selvstendig krav om at varer må markedsføres, men markedsføring av varemerket kan peke mot at merkehaver har en reell merkantil interesse i merket.

I EU-rettens sak T-431/15 FRUIT OF THE LOOM ble varemerket «FRUIT», som var en del av en kleskolleksjon, trukket fra markedet før det ble gjennomført noen salg. Merket hadde imidlertid blitt markedsført i noen brosjyrer og kataloger, samt vært på utstilling på en messe. Denne markedsføringen var rettet mot andre virksomheter og profesjonelle parter i klesbransjen for videresalg til forbrukere. Underretten fant at stansingen av kleskolleksjonen i seg selv ikke kunne hindre at merket var tatt i reell bruk, da det var begrunnet i økonomiske og forretningsstrategiske hensyn. Underretten legger til grunn at markedsføringstiltak i seg selv kan være tilstrekkelig i slike tilfeller, men det må vurderes konkret i hver sak om tiltakene er tilstrekkelige for å overgå terskelen for rene symbolske forberedelser.

For at det skal gå over terskelen for rene symbolske forberedelser må tilbud være nært forestående.¹¹¹ Det kreves imidlertid ikke at varer faktisk er solgt.¹¹² Vurderingen er om lanserings- og markedsføringstiltak er et reelt forsøk på å få varene ut på markedet. I denne vurderingen må en konkret se på tiltakene som er tatt, og graden og omfanget av dem. Dette kan eksempelvis være brosjyrer, kataloger, messer, eller reklame (i ulike medium). Det må i

¹¹⁰ Bøggild/Staunstrup, *EU-varemerkeret* (2015) s. 411 med videre henvisning til T-334/01 Hipoviton avsnitt 32.

¹¹¹ Lassen/Stenvik (2011) s. 207.

¹¹² T-431/15 FRUIT OF THE LOOM avsnitt 60.

denne vurderingen tas høyde for hva som er bransjestandarden for de varer eller tjenester det gjelder. For å skape eller bevare en markedsandel må markedsføringen tilpasses produktet og markedet den er i. I en bransje som eksempelvis kosmetikkbransjen vil det være normalt med intensiv og omfattende markedsføring av produktene. Dette var tilfellet i BIOTENE H-24-saken¹¹³ der Patentstyrets 2. avdeling legger til grunn at det kreves mer omfattende bruk av merket «der normal markedsføringsaktivitet er betydelig». I den saken ble det lagt vesentlig vekt på at det ikke var «dokumentert noen markedsføringsaktivitet overhodet rettet mot norske forbrukere for produkter under merket BIOTENE H-24», og dette måtte anses «som et markert avvik fra normal markedsføringsaktivitet i bransjen». Til forskjell fra slike varer i kosmetikkbransjen har man eksempelvis en luksusvare som en sportsbil, der bransjestandarden for markedsføring er mindre hyppig.

3.6 Selskapets størrelse, produksjonskapasitet og markedsandel

Spørsmålet her er om selskapets størrelse, produksjonskapasitet eller markedsandel kan spille inn i vurderingen av «reell bruk».

Dersom en stor virksomhet med stor produksjonskapasitet har lave produksjons- og salgstall av et produkt kan det, isolert sett, argumenteres for at det kan tyde på at det ikke foreligger en reell merkantil interesse i varemerket. Tanken her er at virksomheten kunne, dersom interessen var til stede, produsert og solgt mer enn den gjør. For en liten virksomhet kan lave produksjons- og salgstall på et vis unnskyldes med at kapasiteten også er lav.

Fra EU-retten har produksjonskapasitet vært nevnt som en vurderingsfaktor i flere saker. Blant annet i Underrettens avgjørelse i T-25/17 Rintich uttales det at en må se reell bruk i relasjon til «volume of business, production or marketing capacity».¹¹⁴ I FUENOLIVA-saken ble det solgt 42 000 liter olivenolje under merket FUENOLIVA.¹¹⁵ Da underinstansen vurderte at dette ikke var tilstrekkelig for reell bruk, ble det særlig lagt vekt på at merke innehaveren Mueloliva hadde stor produksjonskapasitet. I tillegg ble det pekt på at Mueloliva hadde 1,5 % markedsandel for olivenolje i det nasjonale markedet, noe som tilsa at de ikke hadde tatt merket i reell bruk med «kun» 42 000 liter olivenolje solgt. I denne dommen er følgelig både produksjonskapasitet og markedsandel tillagt vekt ved vurderingen.

¹¹³ PS-2012-8128, nærmere omtalt på side 26 i denne oppgaven.

¹¹⁴ T-25/17 Rintich avsnitt 53.

¹¹⁵ Jf. T-24/16 FUENOLIVA.

Det kan hevdes at en bør være noe varsom med å legge avgjørende vekt på forhold som produksjonskapasitet og markedsandel idet en virksomhet ikke bør straffes for en tidligere suksess ved lansering av et nytt produkt. Store virksomheter må også ha rom for å utforske nye produkter og markeder uten at de skal ha noe kortere frist for å få produktet i full produksjon på markedet enn mindre virksomheter.

3.7 Helhetsvurderingen

Vurderingen av «reell bruk» er, som rettspraksis viser, en konkret og sammensatt helhetsvurdering som består av en rekke faktorer. Lave salgstall en viss periode av det aktuelle varemerket kan kompenseres med at det tidligere har vært brukt intensivt eller regelmessig. Utbredt og omfattende markedsføring og salg kan gjøre opp for perioder med lite eller ingen bruk.¹¹⁶ I femårsperioden kan det være at bruken ikke er like intensiv eller stabil over hele perioden. Etter rettspraksis legges det også vekt på hvor stabilt over tid varemerket har blitt brukt.¹¹⁷ Konstant bruk over en lengre periode kan kompensere for et relativt lite omfang av bruk. På den andre siden kan bruk over en kort periode kompenseres med at perioden er veldig intensiv. Det har også vært pekt på at bruken ikke må være for *passiv*. Eksempelvis har EUIPO pekt på at Apple, ved å la kundestøttesider for programvaren Sherlock (lansert før brukspliktperioden) tilgjengelig i brukspliktperioden, ble for passiv til at bruken kunne utgjøre «reell bruk».¹¹⁸

Faktorene i vurderingen har en indre sammenheng som må vurderes fra sak til sak. Hvorvidt den faktiske omsetning av varer med det aktuelle varemerket er tilstrekkelig må vurderes i forhold til de andre relevante faktorene som varens art, særlige forhold ved markedet, markedsføringstiltak, og omfanget, hyppigheten og regelmessigheten av denne bruken.¹¹⁹ I tillegg kan andre faktorer som selskapets størrelse, produksjonskapasitet og markedsandel i enkelte tilfeller spille inn i vurderingen.

¹¹⁶ T-431/15 FRUIT OF THE LOOM avsnitt 60.

¹¹⁷ Jf. eksempelvis C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA avsnitt 72 og 74. Se også eksempelvis T-24/16 FUENOLIVA avsnitt 44 der bruken er over kort tid.

¹¹⁸ EUIPO First Board of Appeal sak R 891/2016-1.

¹¹⁹ Mer om disse her i C-234/06, Il Ponte Finanziaria SpA, avsnitt 73

4 Hvem kan oppfylle bruksplikten

4.1 Merkehaver selv

Etter varemerkeloven § 37 er det «merkehaveren» som må ta merket i reell bruk. Merkehaveren får da enerett til å bruke varemerket.¹²⁰ Det finnes imidlertid unntak fra dette utgangspunktet om ulike former for samtykke til bruk, slik at andres bruk av varemerket regnes som «reell bruk».¹²¹ Disse ulike tilfellene vil bli redegjort for i det neste underkapittelet.

4.2 Samtykke til bruk

4.2.1 Lisensavtale

Etter varemerkeloven § 37 annet ledd regnes det som «merkehaverens bruk» også når «en annen» bruker varemerket med «samtykke fra merkehaveren». Ordlyden i «samtykke» tilsier en eksplisitt eller implisitt aksept av bruken av varemerket. Forarbeidene nevner eksplisitt bruk av lisensavtaler som eksempel på bruk med samtykke fra merkehaveren.¹²² Typisk for en lisensavtale er retten til å benytte varemerket fra merkehaveren mot vederlag fra lisenstaker. Det er riktig nok rimelig at denne bruken regnes som «reell bruk» ettersom dette ivaretar merkehaverens merkantile interesser og er klart nok egnet til å skape eller bevare markedsandeler. Det kan være at både produksjon og distribusjon av varer er lisensiert bort, men det kan også være tilfeller der bare distribusjon er overtatt av lisenstaker. Dette er typisk situasjon i retailbransjen. Selv om det er lisenstakeren som tilbyr varer til forbrukerne vil dette regnes som «reell bruk» av merkehaver.¹²³ Salg eller aksept av lisensavtalen i seg selv er imidlertid ikke å anse som reell bruk av merkehaver.¹²⁴

Det har i praksis og teori ikke vært stilt strenge formkrav til samtykke fra merkehaver. I sak T-278/13 *Now Wireless* uttaler Underretten at samtykke i noen saker kan finnes i «facts and circumstances». I sak KFIR-2018-46 avsnitt har Klagenemda også lagt til grunn at det ikke stilles formkrav til samtykke for lisensavtaler etter § 37 annet ledd annet punktum.¹²⁵

Det kan virke selvmotsigende at varemerkeretten holder stramt fast ved at et varemerke må oppfylle opprinnelsegarantifunksjonen ved reell bruk samtidig som lisensavtaler er tillatt og

¹²⁰ Jf. vml. § 1 første ledd.

¹²¹ Jf. vml. § 37 annet ledd annet punktum.

¹²² Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 69.

¹²³ Jf. EUIPO Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition s. 1359.

¹²⁴ Pila/Torremans, *European Intellectual Property Law* (2016) s. 430.

¹²⁵ Med videre henvisninger til saker om samtykke fra EUIPO Board of Appeal, jf. R 294/2001-1 MARIE CLAIR, R 546/2002-1 CAPITELLO.

blir stadig mer utbredt. I punkt 3.3 av denne oppgaven er Fjällräven-saken gjennomgått der lagmannsretten legger til grunn at Fjällräven ikke oppfyller kravet til reell bruk ettersom det ikke oppfyller opprinnelsegarantifunksjonen. Ved en lisensavtale kan merkeholder både sette bort produksjon og distribusjon, og at varemerket likevel da skal kunne garantere for produktets opprinnelse virker anstrengt. En del av opprinnelsegarantifunksjonen er at forbrukere skal vite hvor varene kommer fra og hvem som er produsent slik at de kan gjenta kjøpet ved en god opplevelse. Dersom det er ulike virksomheter som gjennom lisensavtaler produserer og selger samme vare vil dette etter mitt syn gå på bekostning av opprinnelsegarantifunksjonen. Lassen/Stenvik er inne på denne problematikken og skriver at varemerkerettslig «tenkning og rettsanvendelse må se realitetene i øynene, og kan måtte erkjenne at det faller nytt lys inn over enkelte problemer og reises spørsmål om mer nyanserte tolkninger».¹²⁶

4.2.2 Selskaper med økonomiske forbindelser

I praksis har det oppstått spørsmål om selskaper med økonomiske forbindelser kan oppfylle bruksplikten uten en eksplisitt lisensavtale. I Now Wireless-saken uttalte EU-retten at et selskap som er «economically linked to the proprietor of the mark is presumed to be use of that mark with the consent of the proprietor and is therefore to be deemed to constitute use by the proprietor». Med andre ord presumeres det samtykke i tilfeller av bruk fra et annet selskap enn merkeholder der selskapene er tilstrekkelig økonomisk forbundet. En slik presumsjon er et utslag av at både varemerkedirektivet og varemerkeloven § 37 godtar stilltiende aksept etter avtalerettslige regler.¹²⁷ Hva som ligger i «økonomisk forbundet» er derimot ikke utførlig redegjort for i praksis. Et typisk eksempel kan være konsernforhold, der et morselskap benytter varemerket til datterselskapet.¹²⁸ Dersom situasjonen er motsatt, at et datterselskap benytter varemerket til et morselskap, kan dette fort falle utenfor. Også situasjoner med søsterselskaper kan tenkes, uten at løsningen i slike tilfeller er åpenbar. Da må det foretas en konkret vurdering av de økonomiske forhold og tilknytninger.

¹²⁶ Lassen/Stenvik (2011) s. 25-27.

¹²⁷ Varemerkedirektiv 2008/95/EF.

¹²⁸ Dette var tilfellet i OHIMs sak R 546/2002-1 CAPITELLO.

5 Bevis og dokumentasjon

I saker om bruksplikten kommer det ofte opp spørsmål om den reelle bruken er tilstrekkelig bevist og dokumentert. Merkehaveren har bevisbyrden og må dokumentere at varemerket har vært i reell bruk i brukspliktperioden. Etter rettspraksis er det lagt til grunn at vurderingen av reell bruk må begrunnes med solide og objektive bevis som dokumenterer tilstrekkelig bruk av varemerket.¹²⁹ Fra EU-retten er det uttalt i T-215/13 Deutsche Rockwool Mineralwoll at reell bruk ikke kan bevises med sannsynlighet eller antakelser.¹³⁰ I sak T-356/02 Vitakraft hadde selskapet levert inn en rekke kataloger som bevis for reell bruk.¹³¹ Imidlertid hadde ikke Vitakraft dokumentert at katalogene var distribuert til kunder. EU-retten fant at det var *sannsynlig* at det førte til salg eller i hvert fall tilbud om salg, men at det ikke kunne *bevise* det.

Dokumentasjonen må bevise når, hvor, hvordan og i hvilket omfang varemerket er brukt. Dokumentasjon som er objektiv og uavhengig av partene tillegges mer vekt enn materialet som partene selv har laget.¹³² Bevisene som kan fremlegges er blant annet: pakker, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, bilder, reklame (i avis, TV, internett etc.) og uttalelser.¹³³

I vurderingen om et varemerke er tatt i reell bruk er det kun dokumentasjonen som er forelagt som skal vurderes. En sak som illustrerer det godt, er EUIPO Cancellation Division avgjørelse i BIG MAC-saken.¹³⁴ McDonalds la frem erklæringer, brosjyrer og utskrifter fra deres nettside, samt fra wikipedia. Denne dokumentasjonen kunne ikke bevise at det forelå noen salg av produktet, eller at det forelå tilbudt om salg. EUIPO kunne derfor ikke konkludere “without resorting to probabilities and presumptions, that the mark was genuinely used during the relevant period for the relevant goods”. At McDonalds’ mest kjente og solgte hamburger ikke er tatt i reell bruk virker i utgangspunktet absurd, men saken understreker viktigheten av god dokumentasjon og at «reell bruk» må være *bevist*.

Selv om bevisene kan vise at det har vært salg er det essensielt at det beviser salg i den aktuelle perioden, i det korrekte geografiske området og at varemerket er faktisk brukt i salget. I EU-rettens sak T-382/08 Vogue ble det fremlagt 670 fakturaer for salg av fottøy uten at varemerket

¹²⁹ KFIR-2021-69 avsnitt 23.

¹³⁰ T-215/13 Deutsche Rockwool Mineralwoll avsnitt 26.

¹³¹ T-356/02 Vitakraft avsnitt 33-34.

¹³² Jf. T-382/08 Vogue avsnitt 22.

¹³³ Jf. T-92/09 Strategi avsnitt 42.

¹³⁴ EUIPO Cancellation Division 000014788 BIG MAC.

fremgikk av fakturaene. Det ble ikke tilstrekkelig bevist at disse fakturaene var varer som inneholdt merket. Et lignende tilfelle var C-259/02 La mer der fakturaer heller ikke var merket med varemerket «La Mer». Imidlertid kunne andre beviser godtgjøre at varene på fakturaen var varer med varemerket påsatt, blant annet at varene på fakturaen var klart identifiserbare.

6 Avsluttende bemerkninger

I denne masteroppgaven har jeg gjennomgått og analysert hvilke krav som stilles til bruken i kravet til «reell bruk». Denne analysen viser at det stilles lempelige krav til bruksplikten, samtidig som brukspliktreghelen inviterer til en svært skjønsmessig vurdering. Fokuset fra EU-domstolen er å lage en regel med stort handlingsrom og mye fleksibilitet for å passe inn på alle de ulike formene for varemerkebruk som kan tenkes. Det er mange momenter og et vidt spekter av hensyn som kan tas i betraktning i brukspliktreghelen, noe som kan invitere til rettstvister ettersom det er vanskelig å finne helt sammenlignbare tidligere saker. Samtidig er det helt nødvendig for å fange opp varemerkerettens nyanserte og komplekse natur.

Som EU-praksis har vist er lojaliteten mot varemerkets hovedformål, opprinnelsegarantifunksjonen, stor. I tråd med utviklingen og omfanget av lisensavtaler kan det være at betydningen av opprinnelsegarantifunksjonen vaskes bort over tid, og at det krever en endring av dagens rettsstilstand. Etter min mening er saker som Fjällräven-saken vanskelig å svelge, der opprinnelsegarantifunksjonen blir vurdert strengt. Samtidig anvendes lisensavtaler i stort omfang og i mange tilfeller vasker ut betydningen av den samme funksjonen.¹³⁵

¹³⁵ LB-2019-121929 Fjällräven, omtalt under punkt 3.3.

Kildeliste

Norske lover

Varemerkeloven	Lov 03. mars 1961 nr. 4 (opphevet).
Varemerkeloven (vml.)	Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven).
Patentstyreloven	Lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle retter (patentstyreloven).

Lovforarbeid

NOU 2001:8	Lov om varekjennetegn med motiver fra varemerkeutredningen II.
Ot.prp.nr.98 (2009-2009)	Om lov om beskyttelse av varemerker.

Folkerettslige traktater og avtaler

EØS-avtalen	Avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) av 1. januar 1994.
ODA-avtalen	Avtale mellom EFTA-statene om opprettholdelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) av 1. januar 1994.

Internasjonale direktiver og forordninger

2008/95/EF	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker [Varemerkedirektivet].
2015/2436/EU	Europa-parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af

medlemsstaternes lovgivning om varemærker
(omarbejdning) [Nytt varemerkedirektiv].

EF 207/2009

Rådets forordning (EF) af 26. februar 2009 om EF-
varemærker.

Forordning (EU) 2017/1001

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

Norske rettsavgjørelser

Høyesterett

God Morgon

Rt. 2002 s. 391

Livbøye

Rt-2006-1473

Pangea

HR-2016-1993-A

Apple

HR-2020-1142-A

Bank Norwegian

HR-2021-2479-A

Lagmannsretten

Tripp Trapp

LB-2003-363

Le Meridien

LB-2008-78905

Saga

RG-2008-961

Fjällrävens

LB-2019-121929

Sherlock

LB-2019-79865

Klagenemnda for industrielle rettigheter

KFIR-2018-46

KFIR-2021-117

Patentstyret

BIOTENE H-24

PS-2012-8128

PSA-2019-273

Praksis fra EU-domstolen

C-206/01 Arsenal

Dom av 12. november 2002, sak C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, EU:C:2002:651.

C-40/01 MINIMAX

Dom av 11. mars 2003, sak C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV, EU:C:2003:145.

C-416/04 VITAFRUIT

Dom av 11. mai 2006, sak C-416/04, The Sunrider Corp. mot OHIM, EU:C:2006:310.

C-246/05 Le Chef DE CUISINE

Dom av 14. juni 2007, sak C-246/05, Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG, EU:C:2007:340.

C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA

Dom av 13. september 2007, sak C-234/06, Il Ponte Finanziaria SpA mot EUIPO, EU:C:2007:514.

C-442/07 Verein Radetzky-Orden

Dom av 9. desember 2008, sak C-442/07, Verein Radetzky-Orden mot Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky", EU:C:2008:696.

C-320/07 Nasdaq

Dom av 12. mars 2009, sak C-320/07, Antartica Srl mot OHIM and The Nasdaq Stock Market Inc, EU:C:2009:146.

C-487/07 L'Oréal	Dom av 18. juni 2009, sak C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd, EU:C:2009:378.
C-236/08 til C-238/08 Google	Dom av 23. mars 2010, sak C-236/08 til C-238/08, Google France SARL, Google Inc. Mot Louis Vuitton Malletier SA, og Google France SARL mot Viaticum SA, Luticel SARL, og Google France SARL mot Side 61 av 65 CNRRH SARL, Pierre-Alexis Thones, Bruno Raboin, Tiger SARL, EU:C:2010:159.
C-495/07 Silberquelle	Dom av 15. januar 2009, sak C-495/07, Silberquelle GmbH mot Maselli-Strickmode GmbH, EU:C:2009:10.
C-149/11 Leno Merken	Dom av 5. juli 2012, sak C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV, EU:C:2012:422
C-689/15 Gözze	Dom av 8. juni 2017, sak C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH and Wolfgang Gözze mot Verein Bremer Baumwollbörse, EU:C:2017:434.
C-129/17 Mitsubishi	Dom av 25. juli 2018, sak C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV mot Duma Forklifts NV og G.S. International BVBA, EU:C:2018:594.
C-714/18 TAIGA	Dom av 16. juli 2020, sak C-714/18, ACTC GmbH mot EUIPO, EU:C:2020:573.

C-720/18 og C-721/18 Ferrari

Dom av 22. oktober 2020, sak C-720/18 og C-721/18, Ferrari SpA mot DU, EU:C:2020:854

Praksis fra Underretten

T-39/01 HIWATT

Dom av 12. desember 2002, sak T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mot OHIM, EU:T:2002:316.

T-356/02 Vitakraft

Dom av 6. oktober 2004, sak T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG mot OHIM, EU:T:2004:292.

T-30/09 Peerstorm

Dom av 8. juli 2010, sak T-30/09, Engelhorn KGaA mot OHIM, EU:T:2010:298.

T-92/09 Strateg

Dom av 5. oktober 2010, sak T-92/09, Strategi Group Ltd mot OHIM, EU:T:2010:424.

T-382/08 Vogue

Dom av 18. januar 2011, sak T-382/08, Advance Magazine Publishers, Inc. mot OHIM, EU:T:2011:9.

T-290/09 Omnicare

Dom av 9. september 2011, sak T-290/09, Omnicare, Inc. mot OHIM, EU:T:2011:453.

T-416/11 Biotronik

Dom av 25. oktober 2013, sak T-416/11, Biotronik SE & Co. KG mot OHIM, EU:T:2013:559.

T-278/13 Now Wireless

Dom av 30. januar 2015, sak T-278/13, Now Wireless Ltd mot OHIM, EU:T:2015:57.

T-250/13 Smart Water

Dom av 18. mars 2015, sak T-250/13, Naazneen Investments Ltd mot OHIM, EU:T:2015:160.

T-660/11 Polytetra	Dom av 16. juni 2015, sak T-660/11, Polytetra GmbH mot OHIM, EU:T:2015:387.
T-215/13 Deutsche Rockwool Mineralwoll	Dom av 15. juli 2015, sak T-215/13, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG mot OHIM, EU:T:2015:518.
T-431/15 FRUIT OF THE LOOM	Dom av 7. juli 2016, sak T-431/15, Fruit of the Loom, Inc. mot EUIPO, EU:T:2016:395.
T-24/16 FUENOLIVIA	Dom av 13. desember 2016, sak T-24/16, Sovena Portugal - Consumer Goods, SA mot EUIPO, EU:T:2016:726.
T-25/17 Rintich	Dom av 19. april 2018, sak T-25/17, Bernhard Rintisch mot EUIPO, EU:T:2018:195.

Praksis fra EUIPO (og OHIM) og appeal board

R 546/2002-1 CAPITELLO	Avgjørelse av 31. oktober 2002, sak R 546/2002-1, Independent Food Services Ltd mot REWE-Zentral AG, 000239055.
R 294/2001-1 MARIE CLAIRE	Avgjørelse av 21. oktober 2004, sak R 294/2001-1, Röhr-Bush GmbH & Co. mot Bushboard Limited, 000378986.
R 891/2016-1 Apple	Avgjørelse av 25. april 2017, sak R 891/2016-1, Apple Inc. mot Trademarkers N.V., 000009870.
R-1849/2017-2 MONOPOLY	Avgjørelse av 22. juli 2019, sak R-1849/2017-2, Kreativni Dogadaji d.o.o. mot Hasbro, Inc., 000011645.

No 14 788 BIG MAC

Avgjørelse av 11. januar 2019, sak No 14 788, Supermac's (Holdings) Ltd. mot McDonald's International Property Company, Ltd., 000014788.

Litteraturliste

Aakre (2008)

Gundersen, Aase, Are Stenvik (red.), *Aktuell immaterialrett*, (2008).

Arnesen/Stenvik (2015)

Arnesen, Finn og Are Stenvik, *Internasjonalisering og juridisk metode*, 2. utgave, Universitetsforlaget (2015).

Beebe (2021)

Beebe, Barton, *Trademark Law*, versjon 8 Digital Edition www.tmcasebook.org, (2021).

Fredriksen/Mathisen (2014)

Fredriksen, Halvard Haukeland og Gjermund Mathisen, *EØS-rett*, 2. utgave, Fagbokforlaget, (2014).

Kur/Senftleben (2017)

Kur, Annette og Martin Senftleben, *European Trade Mark Law*, Oxford, (2017).

Lassen/Stenvik (2011)

Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. Utgave, Universitetsforlaget, (2011).

Pila/Torremans (2016)

Pila, Justine og Paul Torremans, *European Intellectual Property Law*, Oxford, (2016).

Nettsider

EUIPOs *GUIDELINES FOR EXAMINATION*

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1950066/trade-mark-guidelines/1-introduction>

Regjeringens nettside om nytt varemerkedirektiv (lest 02.05.2022):

<https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/juni/nytt-varemerkedirektiv/id2434211/>