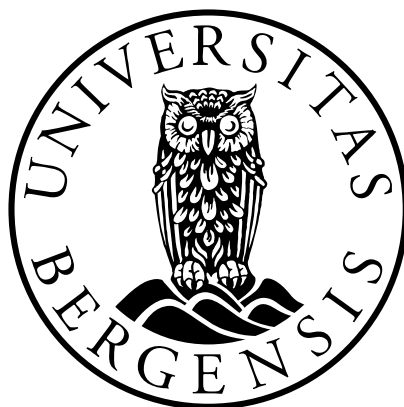


Varemerkeloven § 15 bokstav f som ugyldighetsgrunn og registreringshinder

En analyse av når varemerkesøker er i «ond tro»

Kandidatnummer: 110

Antall ord: 14111



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

11. desember 2023

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1
1 Innledning.....	2
1.1 Tema og problemstilling.....	2
1.2 Aktualitet	2
1.3 Rettskildebildet.....	3
1.4 Sentrale rettslige institusjoner	5
1.5 Avgrensninger og videre fremstilling.....	6
2 Varemerkeloven § 15 bokstav f	8
2.1 Varemerkerettens funksjon og formål	8
2.2 Bestemmelsens bakgrunn	9
2.3 Ordlyden «ond tro».....	11
2.4 Bestemmelsens formål.....	12
2.5 Bevisbyrde og vurderingstidspunkt	12
3 Analyse av «ond tro».....	14
3.1 Vurderingstema og sentrale momenter.....	14
3.2 Betydningen av varemerkesøkers hensikter	17
3.3 Uredelige hensikter overfor en tredjepart.....	18
3.3.1 Søkers kunnskap om en tredjeparts bruk av et identisk eller lignende merke ...	18
3.3.2 Hensikt om å dra nytte av tredjeparts omdømme.....	20
3.3.3 Hensikt om å skape uriktige assosiasjoner til et opphørt varemerke	23
3.3.4 Hensikt om økonomisk kompensasjon.....	26
3.4 Utnyttelse av varemerkerettens system og annen strid med god forretningsskikk....	28
3.4.1 Omgåelse av reglene om bruksplikt	28
3.4.2 Defensiv registrering av varemerke	30
3.4.3 Varemerkeregistrering som konkursunndragelse.....	34
3.5 Varemerkelovens nye spesialbestemmelser	36
4 Oppsummerende betraktninger	37
Kildeliste	39

1 Innledning

1.1 Tema og problemstilling

Hovedregelen i norsk varemerkerett er det såkalte «first to file»-prinsippet, som gir rettigheter til den som først sendte inn en varemerkesøknad, selv om en annen part i utgangspunktet kan vise til tidligere bruk av varemerket.

Tema for denne masteroppgaven er den nye bestemmelsen i Lov-2010-03-26-8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) § 15 første ledd bokstav f, som gjør et unntak fra dette prinsippet. Bestemmelsen har som virkning at en varemerkesøknad enten ikke blir registrert ved søknadsinngivelse, eller at registreringen i ettertid settes til side som ugyldig.

Varemerkeloven § 15 bokstav f fastslår at:

«Et varemerke kan ikke registreres hvis det:

f) søkes registrert i ond tro»¹

Opgaven tar utgangspunkt i situasjoner der noen har søkt eller fått registrert et nasjonalt varemerke hos Patentstyret. Oppgavens overordnede problemstilling er *når er en varemerkesøknad inngitt i ond tro?* Avhandlingen innebærer derfor en analyse av vilkåret «ond tro» i varemerkeloven § 15 bokstav f.

1.2 Aktualitet

Varemerker gir virksomheter mulighet til å identifisere sine produkter og tjenester overfor markedet, og skille dem fra konkurrentene.² Et varemerke kan være et navn, symbol, slagord, en logo eller en kombinasjon av disse elementene. Varemerkets primære funksjon er å kommunisere varen eller tjenestens kommersielle opprinnelse, ofte kalt varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.³ Rettighetene til et varemerke gir etter varemerkeloven § 1 «enerett til å bruke et varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet». Muligheten til å få slik varemerkebeskyttelse gjør det attraktivt å knytte positive assosiasjoner til merkets produkter og tjenester overfor kundene, kalt merkevarebygging.⁴

En merkevare kan omfatte flere varemerker, produkter og tjenester som et selskap tilbyr, og kan beskrives som summen av de oppfatninger og assosiasjoner som forbindes med produktet eller tjenesten.⁵ Dette inkluderer blant annet assosiasjoner knyttet til kvalitet, verdier og

¹ Varemerkeloven § 15 bokstav f

² Rognstad mfl. (2021) s. 188

³ Lassen (2011) s. 25

⁴ [Merkevare - Patentstyret](#)

⁵ [Merkevare - Patentstyret](#)

følelsesmessige forbindelser. Summen av disse assosiasjonene utgjør en merkevares verdi, og det er varemerket som bærer denne verdien.

Apples eplelogo ble kåret til verdens mest verdifulle merke i 2022 av Forbes Magazine, og har en estimert verdi på 482,215 milliarder dollar.⁶ Ifølge en rapport fra OECD utgitt i 2019, er imidlertid piratkopi-industrien en betydelig og økende trussel mot en globalisert og innovasjonsdrevet økonomi.⁷ Ulovlig handel med falske varer utgjør nå cirka 3,3 prosent av verdenshandelen, med en anslått totalverdi på cirka 500 milliarder dollar.⁸ Et velfungerende regelverk som gjør det mulig å beskytte eneretten til varemerker, er derfor svært aktuell.

Særlig aktuell er varemerkeloven § 15 bokstav f, ettersom den trådte i kraft 1. mars 2023. Innføringen av bestemmelsen er en av flere endringer i varemerkeloven som gjennomfører EUs varemerkedirektiv 2015/2436. Fordi bestemmelsen er ny i Norge, er den ikke anvendt i norsk rettspraksis, og knapt behandlet i varemerkerettslig litteratur. De alminnelige rettskildene gir av den grunn ikke et godt bilde på regelens nærmere innhold. Dette gjør det både nødvendig og interessant å foreta en mer dyptgående analyse for å kartlegge hva som er gjeldende rett.

Et illustrerende eksempel på problemstillingens aktualitet omhandler en av verdens beste fotballspillere. Erling Braut Haaland søkte våren 2023 om å varemerkeregistrere «Erling Haaland», men fikk avslag på søknaden fordi varemerket allerede var registrert hos Patentstyret.⁹ Haalands advokat uttalte til mediene at den opprinnelige varemerkeregistreringen var inngitt i ond tro, og varslet at de ville kreve varemerket ugyldiggjort.¹⁰ Saken endte imidlertid med at innehaveren samtykket til å si fra seg varemerket, slik at Patentstyret aldri tok stilling til tvisten. Også fotballstjernen Martin Ødegaard ble utsatt for en lignende situasjon i 2023, da hans navn ble forsøkt varemerkeregistrert for klær og en rekke andre produkter, av en annen enn Ødegaard selv.¹¹ Søknaden ble imidlertid avvist av Patentstyret.¹² Disse sakene viser at bestemmelsen er høyst aktuell når det gjelder misbruk av kjente personers navn ved markedsføring av produkter.

1.3 Rettskildebildet

Utgangspunktet for analysen av vilkåret «ond tro» er lovteksten i den norske varemerkeloven § 15 bokstav f, og tilhørende forarbeider.¹³

Forarbeidene fastslår at bestemmelsens kjerneområde er de tilfeller som i dag rammes av varemerkeloven § 16 bokstav b.¹⁴ Som omtalt i punkt 2.2 har imidlertid den tidligere

⁶ [Luxury Soars But Apple Named Best Global Brand For Tenth Year Running \(forbes.com\)](https://www.forbes.com)

⁷ [Foreword | Global Trade in Fakes : A Worrying Threat | OECD iLibrary \(oecd-ilibrary.org\)](https://www.oecd-ilibrary.org)

⁸ [Foreword | Global Trade in Fakes : A Worrying Threat | OECD iLibrary \(oecd-ilibrary.org\)](https://www.oecd-ilibrary.org)

⁹ Patentstyrets saksnummer 202302730

¹⁰ [Har sendt inn klage: Erling Braut Haaland krever å få 29-årings varemerke slettet \(tv2.no\)](https://www.tv2.no)

¹¹ [Nordmann fikk nei: - Skikkelig dritt \(dagbladet.no\)](https://www.dagbladet.no)

¹² Søknaden ble avvist på annet grunnlag, men også vml. § 15 f vil kunne gi vern i slike tilfeller, se avhandlingens punkt 4.3.2

¹³ Prop.43 LS (2019-2020) Endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

¹⁴ Prop.43 LS s. 139

reguleringen i § 16 bokstav b et mer begrenset anvendelsesområde, som gjør det nødvendig å se hen til andre rettskilder for å fastlegge innholdet i varemerkeloven § 15 bokstav f.

Det er få rettskilder som behandler § 15 bokstav f i norsk rett, og forarbeidene fastslår at den «nærmere grensedragningen for bestemmelsens virkeområde vil bero på utviklingen i praksis».¹⁵ Varemerkeloven § 15 f, kan kun anvendes for varemerkesøknader registrert etter 1. mars 2023. Det finnes derfor, så vidt undertegnede bekjent, ingen norske rettsavgjørelser som anvender bestemmelsen direkte. Bestemmelsen behandles av Tore Lunde i Karnovs lovkommentar til varemerkeloven, men utover dette er bestemmelsen sparsommelig omtalt i norsk teori.

For å fastlegge bestemmelsens innhold er det derfor nødvendig å se hen til EU-rettspraksis. EU som institusjon bygger på et grunnleggende formål om et indre marked med fri bevegelighet av varer, tjenester, personer og kapital.¹⁶ Varemerkelovgivning i EU har som formål å gi samme varemerkerettslige rammeverk for medlemslandene, for å sikre fritt varebytte og fri flyt av tjenester i det indre marked.¹⁷ EØS-avtalen knytter Norge og resten av EØS-landene til EUs indre marked.¹⁸ Norsk varemerkerett må derfor tilpasses og harmoniseres med EU-domstolens rettspraksis for å overholde våre EØS-rettslige forpliktelser og sikre fritt varebytte i hele EU/EØS-området.

Varemerkebeskyttelsen i Europa består av to spor. EU har et varemerkesystem som gjør det mulig å oppnå enerett til et varemerke med virkning i hele EU ved søknad til EUs varemerkemyndighet European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Vilkår og saksbehandling ved slike varemerkeregistreringer reguleres i varemerkeforordningen, som kun gjelder EU-varemerker.¹⁹

I tillegg har medlemsstatene sine egne varemerkesystemer på nasjonalt plan, som i stor grad er harmonisert gjennom EUs varemerkedirektiv. Ved inngåelse av EØS-avtalen forpliktet Norge seg til å gjennomføre dagjeldende rådsdirektiv 89/104/EØF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker.²⁰ Direktivet ble senere erstattet av direktiv 2008/95/EF.²¹ I 2015 ble det gjennomført en reform der EUs varemerkeforordning ble oppdatert, i tillegg til at det ble vedtatt et nytt direktiv, varemerkedirektivet 2015.²² Direktivet erstattet varemerkedirektivet 2008 og har vært gjeldende i EU siden 2015.

Etter EØS-avtalen artikkel 7 er avtalepartene i EØS forpliktet til å gjennomføre varemerkedirektivet 2015 i nasjonal rett. EØS-komiteen fattet i februar 2020 vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen gjennom beslutning nr. 27/2020. Endringene trådte likevel ikke i kraft før 1. mars 2023, fordi innlemmelsen måtte godkjennes i alle EØS-statene.²³ Regelen om

¹⁵ Prop.43 LS s. 139

¹⁶ Fredriksen og Mathisen (2021) s. 66

¹⁷ C-273/00 Sieckmann avsnitt 36 og Lassen (2011) s. 30

¹⁸ EØS-loven artikkel 8 og TFEU artikkel 34 og 36

¹⁹ Prop.42 LS punkt 2.2.6

²⁰ Prop.43 LS punkt 2.2.5

²¹ Prop.43 LS punkt 2.2.6

²² Prop.43 LS punkt 2.2.6

²³ LOV-2020-06-12-67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

«bad faith» ble imidlertid også benyttet i den tidligere varemerkeforordningen og varemerkedirektivet 2008. Det finnes derfor omfattende rettspraksis fra EU-domstolen som behandler vilkåret.

Høyesteretts uttalelser i HR-2016-2239-A Route 66 gir en god oppsummering av rettskildebildet:

«Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. Betydningen av dette er utfyllende beskrevet i Høyesteretts dom 22. september 2016 (HR-2016-1993-A) avsnitt 42 til 46. Jeg fremhever her særlig at varemerkeloven § 14 er utformet i samsvar med EUs tidligere og någjeldende varemerkedirektiv, og at loven dermed skal forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til disse direktivene. Det innebærer at avgjørelser fra denne domstolen blir den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven»²⁴

Slik Høyesterett påpeker er en stor del av de materielle reglene i varemerkeforordningen og varemerkedirektivet like. Dette innebærer at EU-domstolens uttalelser vedrørende tolkningen av både varemerkedirektivet og varemerkeforordningen har direkte overføringsverdi til analysen av varemerkeloven § 15 bokstav f. På bakgrunn av Høyesteretts uttalelser kan det fastslås at EU-domstolens avgjørelser er «den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven». EU-rettspraksis vil derfor spille en viktig rolle i oppgavens analyse av ond tro.

1.4 Sentrale rettslige institusjoner

I Norge er det Patentstyret, KFIR og domstolene som har særlig betydning for varemerkeretten. Patentstyret behandler søknader om varemerker i Norge.²⁵ Avgjørelsene som fattes av Patentstyret er forvaltningsrettslige enkeltvedtak som kan påklages til Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) jf. vml. § 49. KFIR er et domstolslignende organ som har til hovedformål å behandle klager på Patentstyrets vedtak og bidra til klarhet om rettstilstanden på immaterialrettens område.²⁶

I europeisk sammenheng er det først og fremst EUIPO og EU-domstolen som er sentrale for norsk varemerkerett. EU-domstolen består av de to domstolene EU-domstolen og Underretten.²⁷ EU-domstolen har eksklusiv og obligatorisk jurisdiksjon til å avklare og utvikle EU-rettens innhold.²⁸ I varemerkerettslig sammenheng behandler EU-domstolen både saker der nasjonale domstoler ber EU-domstolen om tolkningen av varemerkedirektivets regler etter TFEU artikkel 267, og saker der Underrettens avgjørelse ankes. Som fastslått i punkt 1.3 uttaler

²⁴ HR-2016-2239-A (Route 66) avsnitt 31

²⁵ Patentstyrelova § 1

²⁶ [Om KFIR - Klagenemda for industrielle rettigheter](#)

²⁷ Fredriksen og Mathisen (2021) s. 153

²⁸ Fredriksen og Mathisen (2021) s. 153

Høyesterett at EU-domstolens avgjørelser er «den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven».²⁹

Saksbehandling og registrering av EU-varemerker skjer hos den felles europeiske myndigheten European Intellectual Property Office (EUIPO).³⁰ EUIPO består av en førsteinstans og en klageinstans (Board of Appeal). Avgjørelsene fra Board of Appeal kan ankes til EU-domstolen.

EUIPO utgir årlige oppdaterte retningslinjer («EUIPO guidelines»), som skal være i tråd med rettsutviklingen fra EU-domstolen og praksisen til EUIPO.³¹ Når det gjelder den rettskildemessige vekten av EUIPO guidelines, uttaler Underretten i sak T-136/11 Pelikan at retningslinjene er rådgivende for rettstilstanden og fundamentet i EUIPO sin saksbehandling, men ikke har rettskildemessig betydning dersom de avviker fra den rettstilstand som kan utledes fra rettskilder med høyere vekt.³² EUIPO guidelines sin rettskildemessige betydning kan derfor sies å ha likhetstrekk med juridisk teori. Høyesterett omtaler også den rettskildemessige vekten til EUIPO guidelines:

«Selv om EØS-avtalen artikkel 6 og ODA artikkel 3 nr. 2 begrenser seg til bare å tillegge EU-domstolens avgjørelser autoritativ betydning, taler homogenitetshensyn etter EØS-avtalens artikkel 3 for at også EUIPOs omfattende «Guidelines for Examination» – som er retningslinjer for avgjørelsen av om vilkårene for registrering av et EU-varemerke er oppfylt – tillegges vekt ved anvendelsen av de norske kjennetegnsreglene. Retningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i EU-domstolens og EUIPOs praksis»³³

1.5 Avgrensninger og videre fremstilling

Varemerkeloven gir, i tillegg til varemerker, vern for foretaksnavn og personnavn jf. Varemerkeloven § 1 tredje ledd. Avhandlingen vil derfor benytte betegnelsen «varemerke» også for foretaksnavn og personnavn.

Den nye regelen i varemerkeloven § 15 bokstav f suppleres av to spesialbestemmelser i varemerkeloven §§ 16 bokstav b og 4a tredje ledd, som omfatter agent- og representanttilfeller. Sammenhengen mellom de nye spesialbestemmelsene og varemerkeloven § 15 bokstav f vil behandles kort i punkt 3.5. Det vil også knyttes bemerkninger til den tidligere reguleringen i vml. § 16 bokstav b, men ettersom oppgavens problemstilling er en analyse av gjeldende rett, vil tidligere regulering vies begrenset plass.

Slik forarbeidene gir uttrykk for, beror vurderingen av ond tro på en bred vurdering der alle momenter som kan belyse hvorvidt søkeren har vært i ond tro er relevante.³⁴ Ettersom

²⁹ HR-2016-2239-A (Route 66) avsnitt 31

³⁰ Se Rognstad m. flere (2021) s. 193 og [About us - EUIPO \(europa.eu\)](https://euipo.europa.eu)

³¹ EUIPO Guidelines 2023 punkt. 1, introduction

³² T-136/11 Pelikan avsnitt 25

³³ HR-2016-1993-A avsnitt 46

³⁴ Se Prop.43 LS punkt. 6.4.2

bestemmelsen favner så bredt, er det ikke mulig å gå i dybden på alle relevante momenter. Oppgaven vil derfor fokusere på de momentene som rettskildene peker på som mest sentrale.

For å sette analysen av varemerkeloven § 15 bokstav f i kontekst, vil det i den videre fremstillingen kort gjøres rede for varemerkerettens funksjon og formål i punkt 2.1, og bestemmelsens bakgrunn i punkt 2.2. Deretter gjennomgås bestemmelsens ordlyd og forarbeider, samt formål og rammer for vurderingen i punkt 2.3-2.5. Deretter vil det foretas en analyse av vurderingstema og de mest sentrale vurderingsmomenter og typetilfeller i kapittel 3. Mot slutten av oppgaven vil det trekkes noen linjer til tilgrensende regulering i punkt 3.5. Avslutningsvis foretas noen oppsummerende betraktninger om regelens innhold og fremtidige utvikling i kapittel 4.

2 Varemerkeloven § 15 bokstav f

2.1 Varemerkerettens funksjon og formål

Varemerkets funksjon og formål er tillagt sentral vekt i vurderingen av om en søknad er innlevert i ond tro, se eksempelvis Sky-dommen C-371/18.³⁵ Dette behandles nærmere i punkt 2.4. Varemerkerettens formål kan grovt sett deles i to kategorier:

1. Sikre lojal konkurranse
2. Ivareta varemerkerettens funksjoner

I EU-domstolens plenumsdom Koton uttales at:

«Reglerne om EU-varemærker har navnlig til formål at bidrage til en ordning med lojal konkurrence»³⁶

EU-lovgivningen på varemerkerettens område har altså til formål å sikre lojal konkurranse mellom partene. Lojal konkurranse er sentralt for å oppnå EUs grunnleggende målsetting om fri bevegelse av varer og tjenester. Formålet om å sikre lojal konkurranse henger også tett sammen med varemerkets evne til å markere et produkts kommersielle opprinnelse, *opprinnelsesgarantifunksjonen*.³⁷ EU-domstolen har fastslått at varemerkerettens primære funksjon er:

«to guarantee the identity of the origin of the trade-marked product to the consumer or ultimate user, by enabling him without any possibility of confusion to distinguish that product from products which have another origin. This guarantee of origin means that the consumer or ultimate user can be certain that a trade-marked product which is sold to him has not been subject at a previous stage of marketing to interference by a third person, without the authorization of the proprietor of the trade-mark, such as to affect the original condition of the product»³⁸

EU-domstolens uttalelser illustrerer opprinnelsesgarantifunksjonens sentrale betydning. Også Høyesterett bekrefter opprinnelsesgarantifunksjonens grunnleggende betydning i blant annet EnsiloX-dommen.³⁹ Høyesterett peker imidlertid på at et varemerke også har andre funksjoner som dels springer ut av opprinnelsesgarantifunksjonen. Blant disse er varemerkets funksjon som *kvalitetsgaranti*.⁴⁰

³⁵ Se avsnitt 75-77

³⁶ C-104/18 P Koton, avsnitt 45

³⁷ Se Lassen (2011) s. 25 og C-39/97 Canon

³⁸ C-102/77 *Hoffmann-La Roche* avsnitt 7

³⁹ Se HR-2018-110-A avsnitt 49

⁴⁰ HR-2018-110-A avsnitt 50

I *Google-dommen* uttaler EU-domstolen om varemerkerettens funksjoner at:

«Those functions include not only the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services ('the function of indicating origin'), but also its other functions, in particular that of guaranteeing the quality of the goods or services in question and those of communication, investment or advertising»⁴¹

Uttalelsene fra Høyesterett og EU-domstolen fremhever varemerkets rolle som *kommunikasjonsfunksjon, reklamefunksjon og investeringsfunksjon*. Merkeholder kan planlegge og investere i hvordan varemerket skal fremstilles overfor forbrukerne gjennom reklame og annen kommunikasjon.⁴² Som påpekt i punkt. 1.2 kan merkevarebygging stå svært sentralt i en virksomhets forretningsstrategi. For at disse varemerkefunksjonene skal være reelle er man imidlertid avhengig av at det ikke er tvil om varemerkets opprinnelse.

2.2 Bestemmelsens bakgrunn

Som tidligere redegjort for, trådte varemerkeloven § 15 bokstav f i kraft 1. mars 2023. Frem til da hadde norsk rett en mer begrenset registreringshindring i varemerkeloven § 16 bokstav b.

Den tidligere bestemmelsen ivaretok først og fremst hensynet til eldre varemerker som verken var registrert eller innarbeidet, men bare tatt i bruk, mot senere registrering fra en tredjepart.⁴³ En praktisk forskjell er imidlertid at der varemerkeloven § 15 f benytter «ond tro» som en rettslig standard som legger opp til en svært bred vurdering, var vurderingen etter § 16 b bygget opp rundt fire kumulative vilkår. Samtlige av disse fire vilkårene måtte være oppfylt for at registreringshindringen skulle komme til anvendelse:

- merket som søktes registrert måtte være «egnet til å forveksles» med et annet merke.
- En tredjepart måtte ha «tatt i bruk» merket da søknaden ble innsendt.
- Bruken fra tredjeparten måtte være noe søkeren «kjente til».
- Søkeren må anses å ha sendt søknaden «i strid med god forretningsskikk».

Bestemmelsen skulle til tross for en helt annen oppbygging forstås i samsvar med praksis knyttet til det fleksible begrepet «bad faith» i EU-retten.⁴⁴ Dette har også blitt bekreftet av Høyesterett.⁴⁵ Likevel er en regel med fire kumulative vilkår langt mindre tilpasningsdyktig enn en rettslig standard om «ond tro». Det vil knyttes noen bemerkninger til noen av forskjellene mellom bestemmelsene underveis i analysen, men det klare utgangspunktet er at den nye bestemmelsens er bedre egnet til å fange opp nye typetilfeller og holde tritt med rettsutviklingen.

⁴¹ C-236/08 avsnitt 77

⁴² Se også Rognstad m. flere (2021) s. 191

⁴³ Lassen (2011) s. 165

⁴⁴ Prop.42 LS punkt. 6.4.1 s. 40

⁴⁵ Rt. 2006 s. 1473

Formålet med det nye varemerkedirektivet var en større grad av totalharmonisering mellom EU og EØS på varemerkerettens område.⁴⁶ Direktivet gjorde det derfor obligatorisk å oppstille en ubetinget ugyldighetsgrunn for tilfeller der en søknad om varemerkeregistrering ble innlevert i ond tro.⁴⁷ EU lot det imidlertid være opp til medlemsstatene å bestemme om regelen også skulle oppstilles som et registreringshinder. Departementet fikk gjennomslag for at den norske bestemmelsen i § 15 bokstav f også skulle være et registreringshinder, den samme løsningen som ble valgt i Danmark og Sverige. Dette ble begrunnet i et ønske om å ha parallellitet mellom registreringshindringer og ugyldighetsgrunner.⁴⁸

At bestemmelsen er en ubetinget ugyldighetsgrunn illustreres ved overskriften i varemerkeloven § 15, der det står «Absolutte registreringshindre». At bestemmelsen er «ubetinget» eller «absolutt» innebærer at dersom bestemmelsens vilkår er oppfylt, blir virkningen automatisk at merket ikke kan registreres eller at et allerede registrert merke blir kjent ugyldig. Dette skiller seg fra de «relative» registreringshindringene i varemerkeloven § 16, der manglende samtykke fra rettighetshaver er en forutsetning for ugyldighet.

Når det gjaldt bestemmelsens utforming, vurderte departementet å benytte et annet uttrykk enn «ond tro», fordi de mente begrepet ikke passet godt i norsk språkdrakt.⁴⁹ Departementet landet likevel på at det var mest hensiktsmessig å benytte «ond tro», fordi begrepet er autonomt i EU, og derfor gjør det lettere å fange opp rettsutviklingen fra EU-domstolen.⁵⁰

Ettersom bestemmelsen om «ond tro» ble plassert i varemerkeloven § 15, vil man som utgangspunkt kunne forstå bestemmelsen dithen at Patentstyret av eget tiltak skal foreta prøving av om vilkåret er oppfylt på tidspunkt for søknadsregistrering, jf. vml. § 20 første ledd som fastslår at Patentstyret skal påse at varemerkesøknader skal oppfylle kravene i §§ 12 til 15. I forarbeidene fastslår imidlertid departementet at spørsmålet i praksis først og fremst vil oppstå i etterkant av registrering, og at Patentstyret ikke vil være nødt til å vurdere spørsmålet om ond tro i sin søknadsbehandling, «med mindre det kommer opp konkrete omstendigheter under søknadsbehandlingen som tilsier at dette er et aktuelt vurderingstema».⁵¹

Når det ikke foreligger slike konkrete omstendigheter i søknadsbehandlingen, fungerer bestemmelsen som ugyldighetsgrunn etter varemerkeloven § 35. Av den grunn har bestemmelsen klart størst betydning som ugyldighetsgrunn. Den typiske situasjonen bestemmelsen blir påberopt, er tilfeller hvor en tredjepart oppfatter varemerkehaverens nye varemerkeregistrering som illojal eller uredelig, og derfor krever registreringen ugyldiggjort. Dette vil også illustreres gjennom rettspraksis i den videre analysen.

⁴⁶ Se Prop.43 LS punkt. 6.4.2

⁴⁷ Se Prop.43 LS punkt. 6.4.2

⁴⁸ Prop.43 LS punkt. 6.4.5

⁴⁹ Prop.43 LS punkt. 6.4.5

⁵⁰ Prop.43 LS punkt. 6.4.5

⁵¹ Prop. 43 LS punkt. 6.4.5

2.3 Ordlyden «ond tro»

Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f) fastslår at et varemerke ikke kan registreres hvis det

f) «søkes registrert i ond tro»⁵²

Bestemmelsen gir ingen nærmere definisjon av hva vilkåret «ond tro» innebærer. Det gis heller ikke veiledning i lovteksten om hvilke vurderingsmomenter som står sentralt. Etter alminnelig språklig forståelse føres tanken raskt i retning av tilfeller der søkeren har opptrådt illojalt eller har hatt uredelige hensikter.

I juridisk sammenheng kan ordlyden gi assosiasjoner om å være et motstykke til vilkåret om «god tro» i den alminnelige formueretten. I forarbeidene fastslås likevel at begrepet har et annet innhold.⁵³ Som tidligere omtalt mente departementet at begrepet «ond tro» ikke passet spesielt godt i norsk språkdrakt og andre uttrykk ble vurdert. Et av alternativene var å videreføre vilkåret om «i strid med god forretningsskikk». Det ble likevel ansett mest hensiktsmessig å benytte begrepet «ond tro», for enklere å kunne fange opp rettsutviklingen fra EU-domstolen.⁵⁴ Også dansk rett benytter uttrykket «ond tro», mens uttrykket «bad faith» brukes på engelsk.

Det tidligere vilkåret «i strid med god forretningsskikk» er velkjent i norsk rett. I tillegg til å være et sentralt vilkår i den gamle vml. § 16 b, brukes vilkåret blant annet i markedsføringsloven § 25, som angir at det ikke må foretas handlinger som «strider mot god forretningsskikk» næringsdrivende imellom. Forarbeidene peker også på at det nye vilkåret om ond tro:

«først og fremst [tar] sikte på handlinger som kan anses å være av illojal karakter og i strid med god forretningsskikk, slik som for eksempel det å urettmessig tilegne seg en annens kjennetegn».⁵⁵

EU-domstolen har i Koton-dommen uttalt om ordlyden at «efter dets sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug forudsætter tilstedeværelsen af en uredelig tankegang eller hensigt»⁵⁶ I EU-domstolens dom Lindt C-529/07 tok Generaladvokaten i saken til orde for å definere vilkåret som:

«conduct which departs from accepted principles of ethical behaviour or honest commercial and business practices»⁵⁷

En alminnelig språklig forståelse av bestemmelsens ordlyd gir uttrykk for at uredelig hensikter og annen illojal opptreden står sentralt i vurderingen. Også forarbeidene og EU-rettspraksis gir støtte til en slik forståelse.

⁵² Varemerkeloven § 15 bokstav f

⁵³ Prop.43 LS punkt. 6.4.2

⁵⁴ Prop.43 LS punkt. 6.4.5

⁵⁵ Prop.43 LS punkt. 6.4.2

⁵⁶ C-371/18 avsnitt 74

⁵⁷ Forslag til avgjørelse fra Generaladvokat Sharpston i Lindt-dommen

2.4 Bestemmelsens formål

Overordnet skal varemerkeretten sikre lojal konkurranse og ivareta varemerkets sentrale funksjoner, se mer om dette i punkt. 2.2. Det er også disse hensynene som varemerkeloven § 15 bokstav f mer konkret er bygget på. I Koton-dommen fastslår EU-domstolen at regelen gir vern i de tilfeller der:

«indehaveren af et EU-varemærke ikke har indgivet ansøgningen om registrering af dette varemærke med det formål at deltage loyalt i konkurransen, men med hensigt om at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – om at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner, heriblandt den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse»⁵⁸

Slik EU-domstolen fastslår skal vilkåret ond tro ha som formål å verne de overordnede hensynene om å sikre lojal konkurranse og ivareta varemerkets funksjoner. Regelens formål er et særlig viktig tolkningsmoment i EU-retten. En av grunnene til dette er at EU opererer med 24 offisielle språkversjoner av bestemmelsene.⁵⁹ EU-domstolen uttalte i sak Hedquist at:

«Når det foreligger sproglige avvikelse, kan rækkevidden af det pågældende udtryk ikke fastlægges ved fortolkning af ordlyden alene. Udtrykkets betydning må klarlægges du fra den sammenhæng, hvori det indgår, og under hensyn til formålet med og oppbygningen af momsdirektivet»⁶⁰

På tilsvarende vis som bestemmelsens formål står sentralt ved EU-domstolens tolkning av kravet til ond tro, har Høyesterett uttalt om varemerkeloven at:

«loven dermed skal forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til disse direktivene. Det innebærer at avgjørelser fra denne domstolen blir den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven»⁶¹

Dette innebærer at formålet om å sikre lojal konkurranse og å ivareta varemerkerettens funksjoner, står sentralt ved tolkningen av vilkåret om «ond tro» også i norsk rett.

2.5 Bevisbyrde og vurderingstidspunkt

Det er søknadstidspunktet som er avgjørende når det vurderes om en varemerkesøker har vært i ond tro.⁶² Likevel vil omstendigheter i forkant av søknadsinngivelsen i noen tilfeller kunne belyse søkerens intensjoner med søknaden. Blant annet vil det faktum at merket allerede er registrert i samme eller en annen jurisdiksjon, og hvordan varemerket er blitt brukt, ha

⁵⁸ Case C-104/18 P, avsnitt 46

⁵⁹ Fredriksen og Mathisen (2021) s. 298

⁶⁰ Sak C-264/14 Hedquist, avsnitt 47, som gjelder tolkning av momsdirektivet

⁶¹ HR-2018-110-A Ensilox avsnitt 42

⁶² Prop.43 LS punkt. 6.4.2

betydning.⁶³ Også etterfølgende omstendigheter kan i noen tilfeller gi indikasjoner på hva slags intensjoner varemerkesøkeren hadde med søknaden.⁶⁴ Det er likevel viktig å presisere at søkeren vurderes basert på situasjonen da søknaden ble inngitt.

Når det gjelder bevisbyrde, er det en presumsjon for at en varemerkesøker har opptrådt i god tro, inntil det motsatte er bevist.⁶⁵ Ved ugyldighetsinnsigelser er det derfor anklageren som må vise til konkrete forhold som tilsier at søknaden var inngitt i ond tro.⁶⁶

Dersom det i ugyldighetsvurderingen kommer frem forhold ved søknaden som objektivt sett tilsier at søkeren kan ha hatt illojale hensikter, fremgår det imidlertid av EU-domstolens praksis at det blir opp til søkeren å komme med en plausibel forklaring for sine handlinger.⁶⁷ I Pelikan-saken, som gjennomgås nærmere i punkt 3.4, ble for eksempel handlingene til søkeren objektivt sett ansett å kunne være illojale, men selskapet Pelikan kunne vise til en redelig kommersiell logikk bak søknaden. At selskapet kunne gi en rimelig og fornuftig begrunnelse for søknaden gjorde at de ikke ble ansett å ha vært i ond tro.⁶⁸ Underrettens uttalelser illustrerer også at vilkåret inneholder både objektive og subjektive momenter.

Vurderingen av om det foreligger «ond tro» hos varemerkesøkeren må gjøres konkret. Begrepet «ond tro» er et autonomt begrep som skal forstås likt og være gjenstand for enhetlig tolkning i hele EU-retten.⁶⁹ Vilkåret er likevel ikke definert, avgrenset eller nærmere beskrevet verken i varemerkeforordningen eller varemerkedirektivet, og fastleggelsen av det nærmere meningsinnholdet vil derfor i stor grad måtte skje gjennom en analyse av rettspraksis.

⁶³ EUIPO guidelines 2023 punkt. 3.3.1

⁶⁴ EUIPO guidelines 2023 punkt. 3.3.1

⁶⁵ T-136/11 Pelikan avsnitt 57

⁶⁶ T-663/19 Monopoly avsnitt 42

⁶⁷ T-528/21 MORFAT avsnitt 66 og T-663/19 Monopoly avsnitt 43-44

⁶⁸ T-136/11 Pelikan

⁶⁹ C-320/12 Malaysia Dairy

3 Analyse av «ond tro»

3.1 Vurderingstema og sentrale momenter

I Lindt-dommen fastslår EU-domstolen at det må:

«foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag»⁷⁰

Forarbeidene gjengir uttalelsen fra Lindt-dommen og fastslår videre at vurderingen:

«henspiller etter EU-domstolens praksis primært på en vurdering av om søknaden utgjør en illojal handling i strid med god forretningsskikk overfor en annen næringsdrivende»⁷¹

Uttalelsene må også ses i sammenheng med redegjørelsen for bestemmelsens formål i punkt. 2.2, der det pekes på formålet om lojal konkurranse og ivaretagelse av varemerkerettens funksjoner. Vurderingen må av den grunn skje i lys av disse hensynene.

Det må derfor foretas en skjønnsmessig, bred vurdering der alle relevante momenter må tas i betraktning. Vurderingstema som skal belyses er hvorvidt søkeren hadde illojale eller uredelige hensikter eller om søknaden på annen måte innebærer en handling som er uetisk, uredelig eller i konflikt med god forretningsskikk.

Selv om alle forhold kan være relevante, peker rettskildene på noen momenter som ofte vil stå sentralt i vurderingen. En dom som er mye sitert for sin fastlegging av sentrale vurderingsmomenter, er C-529/07 Sjokoladefabrikken Lindt & Sprüngli AG (heretter Lindt) mod Franz Hauswirth GmbH (heretter Franz Hauswirth).

Twisten i saken sto mellom de to sjokoladeprodusentene, Lindt & Sprüngli og Franz Hauswirth. I Østerrike og Tyskland har det siden 1930-tallet vært populært med sjokoladekaniner i forskjellige former. Tradisjonelt var sjokoladekaninene svært forskjellige, fordi de ble produsert og pakket manuelt. Med den industrielle utviklingen ble imidlertid produksjon og pakking av sjokoladekaninene automatisert, slik at de i større grad lignet hverandre. På 1950-tallet begynte Lindt å masseprodusere sjokoladekaniner innpakket i gullpapir, med rød sløyfe. Franz Hauswirth hadde også produsert og markedsført sine sjokoladekaniner innpakket i gullpapir og med sløyfe, siden 1962. I år 2000 fikk Lindt registrert et tredimensjonalt varemerke av en sjokoladekanin innpakket i gyllent papir, med en rød sløyfe, bjelle og teksten «Lindt Goldhase».⁷²

⁷⁰ C-529/07 Lindt avsnitt 37

⁷¹ Se Prop.43 LS punkt. 6.4.2 og s. 139

⁷² C-529/07 avsnitt 12

Frem til varemerkeregistreringen i år 2000 iverksatte Lindt kun rettslige skritt mot produsenter som laget sjokoladekaniner som var identiske med sitt varemerke.⁷³ Etter registreringen begynte imidlertid Lindt å foreta rettslige skritt mot andre produsenter av sjokoladekaniner som kunne forveksles med deres kanin. I den forbindelse tok Lindt ut søksmål mot Franz Hauswirth med påstand om at Hauswirth sine sjokoladekaniner krenket deres registrerte EU-varemerke.⁷⁴ Hauswirth fremsatte deretter motkrav der det ble anført at sjokoladekaninen til Lindt som hadde blitt varemerkeregistrert måtte kjennes ugyldig, fordi den var registrert i «ond tro» etter dagjeldende varemerkeforordning 40/94 artikkel 51(1)(b).⁷⁵ Hauswirth mente at Lindt var kjent med at konkurrenter i lang tid hadde produsert sjokoladekaniner som lignet den de søkte varemerkeregistrert. Det ble derfor anført at Lindt sitt formål med varemerkesøknaden var å hindre konkurrenter fra å kunne fortsette å selge sine sjokoladekaniner.⁷⁶

Twisten ble forelagt EU-domstolen med anmodning om en prejudisiell avgjørelse for hvordan ond tro-vurderingen skulle foretas.⁷⁷ EU-domstolen uttalte at det må gjøres en helhetsvurdering og pekte på at følgende momenter vil kunne være sentrale:

- «den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst en medlemsstat brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, der giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret
- ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i at bruge et sådant tegn, og
- den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og tegnet, der er søgt registreret, nyder.»⁷⁸

EU-domstolen vurderte om registreringssøkeren *visste eller burde visst* at et lignende tegn blir brukt av en tredjepart. Det ble trukket frem at dersom tredjeparts varemerke er allmenn kjent i den aktuelle omsetningskretsen, er det en formodning om at registreringssøkeren visste eller burde visst om dette og derfor er i ond tro. Jo eldre tredjeparts bruk er, jo sterkere er formodningen om at registreringssøkeren hadde kjennskap til dette på søknadstidspunktet.⁷⁹

Videre vurderte domstolen betydningen av registreringssøkerens *hensikter med søknadsinngivelsen*. Det pekes på at søkerens hensikt på søknadstidspunktet er et subjektivt element, som skal vurderes på bakgrunn av sakens objektive omstendigheter.⁸⁰ Det ble trukket frem at dersom søkeren registrerer et varemerke uten intensjoner om å bruke merket, men alene med intensjon om å forhindre en tredjeparts tilgang til markedet, vil dette kunne tilsi ond tro, fordi i slike tilfeller oppfyller ikke varemerket sin grunnleggende funksjon, som garanti for opprinnelse.⁸¹

Domstolen vurderte også hvilken *rettslig beskyttelse* de to tegnene nyter. Dersom en tredjepart har opparbeidet en viss grad av beskyttelse til sitt merke, vil registreringssøkeren

⁷³ C-529/07 avsnitt 19

⁷⁴ C-529/07 avsnitt 4

⁷⁵ C-529/07 avsnitt 4

⁷⁶ C-529/07 avsnitt 20

⁷⁷ C-529/07 avsnitt 20

⁷⁸ C-529/07 avsnitt 38

⁷⁹ C-529/07 avsnitt 39

⁸⁰ C-529/07 avsnitt 41-42

⁸¹ C-529/07 avsnitt 43-45

kunne dra nytte av dennes publisitet for sitt varemerke dersom han får registrert det, og på den måten opptre illojalt i konkurransen.⁸² Det trekkes frem i motsatt retning at varemerkeholder kan ha et legitimt formål med sin søknad dersom det kommer en ny aktør på markedet, og den nye aktørens merke er så likt at det oppstår risiko for forveksling. Dersom den som først tok i bruk merket da inngir en varemerkesøknad, vil formålet være å få registreringsvern og forhindre bruk fra den nye aktøren. Ettersom søkeren var første bruker vil søknaden være legitim, det vil være den nye aktørens bruk som er å anse som illojal.⁸³

Også *varemerkets karakter* ble trukket frem som relevant i vurderingen av om søkeren var i ond tro.⁸⁴ Dersom aktørene som følge av tekniske eller markedsføringsmessige faktorer har liten frihet når det gjelder varens form eller utseende, vil en varemerkesøker ved registrering kunne begrense konkurrentenes muligheter, noe som raskere kan tilsi at registreringen er gjort i ond tro.⁸⁵

Lindt-dommen har i ettertid blitt en sentral avgjørelse for fastleggelsen av bestemmelsens innhold, og dommen vises til i en rekke nyere avgjørelser. Også de norske forarbeidene viser til Lindt-dommens momenter for å fastlegge særlige relevante faktorer i ond tro-vurderingen.⁸⁶ Rettspraksis viser at også andre momenter, slik som varemerkets opprinnelse, bruken av merket siden det ble skapt og den forretningsmessige logikk som ligger til grunn for søknaden vil kunne være av betydning.⁸⁷

For øvrig er det viktig å bemerke at Lindt-dommen oppstiller vurderingsmomenter, og ikke kumulative vilkår. Vilkåret om «ond tro» er ment å skulle favne svært vidt, noe som innebærer at de samme momentene ikke nødvendigvis vil gjøre seg gjeldende i alle saker. Av den grunn vil også nye typetilfeller kunne aktualisere nye momenter som kan være av betydning. At vurderingen ikke må bli for fastlåst i momentene fra Lindt-dommen, kan illustreres ved EU-domstolens vurdering i Koton-dommen. I saken hadde klageinstansen i EUIPO lagt til grunn at ond tro forutsetter at en tredjepart bruker et identisk eller lignende tegn som kan forveksles med søkerens varemerke.⁸⁸ Klageinstansen konkluderte derfor med at den aktuelle søknaden ikke var inngitt i ond tro, fordi det ikke forelå noen risiko for forveksling mellom de stridende merkene.

EU-domstolen uttalte deretter at EUIPOs klageinstans hadde:

«foretaget en ukorrekt fortolkning af Domstolens praksis og tillagt artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 en for snæver rækkevidde»⁸⁹

Domstolen mente at EUIPO hadde anvendt momentene fra Lindt-dommen som vilkår heller enn momenter i en helhetsvurdering, og på den måten tolket regelen feil.⁹⁰ Domstolen uttalte at selv om det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene for tjenesteytelser i klasse 39, var

⁸² C-529/07 avsnitt 47

⁸³ C-529/07 avsnitt 47-49

⁸⁴ C-529/07 avsnitt 50

⁸⁵ C-529/07 avsnitt 50

⁸⁶ Prop.43 LS punkt. 6.4.2

⁸⁷ Se blant annet T-33/11 Bigab-dommen, avsnitt 21

⁸⁸ C-104/18 Koton avsnitt 57

⁸⁹ C-104/18 avsnitt 57

⁹⁰ C-104/18 avsnitt 56-58

forvekslingsfare bare ett av mange relevante vurderingsmomenter. Avgjørelsen fra Board of Appeal ble derfor opphevet.⁹¹

Domstolens uttalelser i Koton-dommen gir en viktig påminnelse om at momentene ikke kan anvendes ukritisk, men kun er eksempler på forhold som ofte er av betydning. De norske forarbeidene viser også til Lindt-dommen, og fastslår i samsvar med det ovennevnte at *alle* faktorer som kan belyse hvorvidt varemerkesøkeren var i ond tro, kan vektlegges.⁹²

Momentene i punkt 3-2-3.4 er basert på en selvstendig systematisering, der EUIPO guidelines og gjennomgangen av EU-rettspraksis danner grunnlaget for kategoriseringen.

3.2 Betydningen av varemerkesøkers hensikter

Gjennomgangen hittil har vist at svært mange forhold kan være av betydning når det vurderes om varemerkesøker har vært i ond tro. Slik analysen i kapittel 3 vil vise, peker imidlertid *varemerkesøkerens hensikter* seg ut som særlig sentralt. En slik forståelse har støtte i et bredt spekter av rettskilder.

Som redegjort for under punkt. 2.3 gir en naturlig forståelse av ordlyden «ond tro» assosiasjoner til en eller annen form for uredelig eller illojal hensikt. Uttalelsene fra blant andre Lindt-dommen og Koton-dommen støtter en slik forståelse. At uredelige hensikter hos varemerkesøker står sentralt er også i tråd med formålene som bestemmelsen skal ivareta. Formålet om lojal konkurranse forutsetter nettopp at virksomheter ikke opptrer med uredelige hensikter. Også varemerkerettens funksjoner er avhengig av redelig opptreden for å holdes intakt. Opprinnelsesgarantien mister sin funksjon dersom virksomheter bevisst forsøker å forvirre sluttbrukeren når det gjelder varen eller tjenestens opprinnelse.

Det er imidlertid et vidt spekter av handlinger som kan sies å ha et uredelig tilsnitt. Varemerkesøkeren kan ha en rekke ulike intensjoner med sin søknad, slik at vurderingen av uredelighet vil kunne variere stort. Basert på analysen av rettspraksis har jeg valgt å systematisere den videre fremstillingen av søkerens uredelige hensikter i to hovedkategorier:

1. Uredelighet overfor en tredjepart.
2. Utnyttelse av varemerkerettens system eller annen adferd som er i strid med hensynet til lojal konkurranse.

En slik kategorisering finner også støtte i EU-domstolens uttalelser i Sky-dommen C-371/18. Domstolen fastslår at ond tro-regelen:

«skal fortolkes således, at en varemærkeansøgning uden nogen hensigt til at bruge varemærket for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen, udgør en handling i ond tro som omhandlet i disse bestemmelser, hvis ansøgeren af dette

⁹¹ C-104/18

⁹² Prop.43 LS punkt. 6.4.2

varemærke enten hadde til hensikt at skade tredjemands interesser på en måte, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensikt til – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner»⁹³

Kategori 1 innebærer at varemerkesøkeren opptrer illojalt på en måte som går utover en tredjepart, eksempelvis ved å stjele en annens varemerke eller dra nytte av dets goodwill. Dette vil behandles i kapittel 3.3.

Kategori 2 omfatter på sin side de tilfeller der varemerkesøkeren opptrer uredelig uten at en bestemt tredjepart blir skadelidende. Kategorien illustreres typisk av varemerkesøknader som misbruker varemerkerettens system eller på annen måte fremstår illojale. Denne kategorien analyseres nærmere i kapittel 3.4.

3.3 Uredelige hensikter overfor en tredjepart

3.3.1 Søkers kunnskap om en tredjeparts bruk av et identisk eller lignende merke

Når det skal vurderes om den som søker varemerkeregistrering, har hatt uredelig hensikter overfor en tredjepart, vil søkerens kunnskap om den andre partens bruk av et identisk eller lignende merke ofte stå sentralt. Betydningen av søkers kunnskap fremheves blant annet i Lindtdommen, der det uttales at:

«den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst en medlemsstat brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, der giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret»⁹⁴

Grunnen til at kunnskap om tredjeparts bruk står sentralt, er at en uredelig hensikt overfor en tredjepart langt på vei forutsetter at søkeren kjenner til tredjeparten og hans varemerke. Dersom varemerkesøker vet at en annen aktør allerede bruker et merke, men likevel benytter et merke som er likt eller er egnet til å forveksles, er dette en handling som kan tale for et illojalt og uredelig preg. Dersom det på en annen side ikke finnes noen tredjepart med et lignende eller identisk merke, eller søkeren ikke kan lastes for å ikke ha kunnskap om en slik tredjepart, kan han neppe anklages for å ha vært uredelig.

Det må først avklares hva slags type kunnskap som kreves. Her er rettspraksis tydelig på at det ikke er et krav om positiv kunnskap.⁹⁵ Rettspraksis gir imidlertid ingen klare retningslinjer for hvordan den normative vurderingen av om søkeren burde visst om et tidligere kjennetegn, skal

⁹³ C-371/18 Sky avsnitt 81

⁹⁴ C-529/07 avsnitt 38

⁹⁵ Se blant annet T-335/14 Doggis avsnitt 64

foretas. I det følgende vil det trekkes frem noen av de typetilfellene der rettspraksis gir uttrykk for at varemerkesøkerne burde visst om en tredjeparts tidligere bruk.

Vilkåret om at varemerkesøkeren visste eller burde visst, vil typisk være oppfylt i de tilfeller der varemerkesøkeren og tredjepart har hatt en forretningsforbindelse. I slike situasjoner vil det være vanskelig å overbevise om at man har oversett at tredjepart har brukt merket. Et eksempel på at dette momentet er vektlagt, ser vi i T-321/10 Gruppo Salini. I dommen søkte SA.PAR. Srl i 2007 om å registrere ordmerket «GRUPPO SALINI» for klasse 36, 37 og 42 for blant annet forsikrings- og finansvirksomhet, bygningskonstruksjon, installasjonsvirksomhet, samt vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser innen forskning og design.⁹⁶

Selskapet Salini Construttori Spa kom med en ugyldighetsinnsigelse og hevdet at varemerket «SALINI» var godt kjent i Italia som en betegnelse for tjenesteytelser som eiendomsmeglervirksomhet, bygningskonstruksjon, reparasjons- og designvirksomhet etc.⁹⁷ Av den grunn ble det hevdet at varemerkeregistreringen til SA.PAR. Srl ble foretatt i ond tro. Domstolen uttalte at:

«I den foreliggende sak fremgår det af sagsakterne, og det kan ikke seriøst bestrides, at sagsøgeren ikke kunne være uvidende om, dvs. vidste, at intervenienten gennem lang tid både i Italien og i udlandet havde brugt tegnet SALINI, enten alene eller sammen med ordet »costruttori«, inden for områderne for opførelse og design af større offentlige infrastruktursprojekter, bygningskonstruktion og design inden for anlægssektoren»⁹⁸

Underretten pekte videre på at saksøkerne fra GRUPPO SALINI eide en større del av Salini Construttori sin aksjekapital og deltok i sistnevntes styreorganer. Varemerkesøkeren GRUPPO SALINI ble derfor ansett å ha en kvalifisert kjennskap til Salini Construttori sitt bruk av ordmerket «SALINI» for samme tjenesteklasser.⁹⁹

Dommen er et godt eksempel på at tette forretningsforbindelser mellom partene er et sterkt argument for at varemerkesøker måtte ha kunnskap om tredjeparts bruk. I dommen ble det ansett uredlig å inngi søknad når søkeren hadde slik kunnskap.

Et annet typetilfelle der det ofte vil konstateres at varemerkesøker *burde ha visst*, er de tilfeller der kunnskap om tredjeparts bruk av merket er allmenn kjent, eller velkjent i den konkrete forretningssektoren. En illustrerende sak er den tidligere omtalte C-529/07 Lindt-dommen. I Østerrike hadde sjokoladekaniner vært i omsetning i lang tid. Produktet var populært, og Lindt måtte være klar over at også andre produserte lignende sjokoladekaniner. EU-domstolen uttalte at:

«For det første skal det, henset til uttrykket »må vide« i det andet præjudicielle spørsmål, bemærkes, at en formodning for, at ansøgeren havde kendskab til en tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art,

⁹⁶ T-321/10 Gruppo Salini avsnitt 2

⁹⁷ T-321/10 avsnitt 5

⁹⁸ T-321/10 avsnitt 25

⁹⁹ T-321/10 avsnitt 25

hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, der er søgt registreret, bl.a. kan følge af et generelt kendskab i den berørte økonomiske sektor til en sådan brug, og dette kendskab kan bl.a. udledes af en sådan brugs varighed. Jo ældre denne brug er, jo mere sandsynligt er det således, at ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen havde kendskab til et sådant tegn, der blev brugt af tredjemand»¹⁰⁰

EU-domstolens uttalelser tilsier at jo mer kjent et varemerke er i markedet, og jo lenger det har vært i bruk, jo tyngre taler det for at varemerkesøker må ha kjent til bruken. Det er imidlertid viktig å presisere at kunnskap om bruk fra en tredjepart ikke i seg selv er tilstrekkelig til å fastslå at søkeren har vært i ond tro.¹⁰¹

Basert på analysen av rettspraksis kan det pekes på to særlige aktuelle momenter som taler for at søker har hatt kunnskap om tredjeparts bruk av merket:

1. Partene har hatt forretningsforbindelser eller annen tilknytning.
2. At varemerket er allmenn kjent eller kjent i den konkrete omsetningskretsen.

Det må også presiseres at kunnskap om bruk fra en tredjepart ikke alene vil være avgjørende til å fastslå at søkeren har vært i ond tro, noe de videre momentene i gjennomgangen vil vise.¹⁰²

3.3.2 Hensikt om å dra nytte av tredjeparts omdømme

Dersom en varemerkesøker forsøker å dra nytte av eller snylte på en tredjeparts omdømme, vil det kunne være et sterkt argument for ond tro. Dette henger sammen med at utnyttelse av omdømme til en annen merkehaver grunnleggende sett strider med varemerkerettens sentrale funksjoner.

Et eksempel er Underrettens avgjørelse i T-795/17 *Neymar*. I 2012 søkte Carlos Moreira (Moreira) EUIPO om varemerkeregistrering for ordmerket «NEYMAR». Varemerket ble søkt registrert for klasse 25 med beskrivelsen «Clothing, footwear, headgear» og ble godkjent.¹⁰³

Neymar Da Silva Santos Júnior (Neymar) reiste en ugyldighetsbegjæring i 2016 med påstanden om at varemerkesøknaden var inngitt i ond tro. Moreira hevdet at fotballspilleren Neymar på dette tidspunkt ikke var kjent i Europa, og at selv om han kjente til spilleren, hadde han ikke tenkt over dette da han søkte varemerket registrert.¹⁰⁴ Søkeren anførte med andre ord at han ikke hadde kunnskap om tredjeparts bruk.

Domstolen trakk frem at søknaden riktignok ble sendt ett år før Neymar gikk til Barcelona, men at han var godt kjent gjennom spill på det brasilianske landslaget og fordi han hadde blitt koblet til en rekke storklubber i Europa. Det ble også trukket frem at Moreira samme dag som han sendte søknaden også innga søknad om å varemerkeregistrere ordmerke «IKER CASILLAS»

¹⁰⁰ C-529/07 avsnitt 39

¹⁰¹ C-529/07 avsnitt 40

¹⁰² C-529/07 avsnitt 40

¹⁰³ T-795/17 avsnitt 3

¹⁰⁴ T-795/17 avsnitt 40

som er en annen kjent fotballspiller som på dette tidspunkt spilte i Real Madrid.¹⁰⁵ Domstolen uttalte at:

«there is no explanation for the applicant's application for registration of the contested mark other than the desire to exploit the intervener's renown in order to benefit from it»¹⁰⁶

Domstolen konkluderte med at Moreiras søknad var inngitt i ond tro, med hensikt om å dra nytte av det goodwill og omdømme som fotballspilleren Neymar har opparbeidet knyttet til sitt navn.¹⁰⁷ Dette er et godt eksempel på bruk av objektive momenter for å trekke slutning basert på subjektive forhold, nemlig hensikt.

Avgjørelsen er et illustrerende eksempel på at varemerkesøker benytter et kjent navn som har opparbeidet seg goodwill eller godt omdømme, og forsøker å «stjele» med seg disse positive assosiasjonene for sitt produkt. Saken har også likhetstrekk med sakene om Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som nevnt i oppgavens punkt 1.1. Sakene viser at varemerkeloven § 15 f gir et viktig og praktisk vern mot uredelig varemerkerettslig utnyttelse av omdømme.

Underrettens sak T-466/21 *El Lio* illustrerer de tilfeller der varemerkesøker drar nytte av tredjeparts omdømme som ledd i et ønske om økonomisk kompensasjon. Partene i saken var Nube SL (Nube) og DBM Videovertrieb GmbH (DBM).¹⁰⁸ Nube SL drev utested i Ibiza som het «Lio club», og hadde blant annet varemerkeregistrert følgende EU-merke for klasse 41 og 43.¹⁰⁹



¹⁰⁵ T-795/17 avsnitt 50

¹⁰⁶ T-795/17 avsnitt 46

¹⁰⁷ T-795/17 avsnitt 46

¹⁰⁸ T-466/21 EL Lio

¹⁰⁹ T-466/21 avsnitt 12

Varemerkesøkeren, administrerende direktør i DBM, var turist i Ibiza i 2015.¹¹⁰ Senere samme år søkte han om varemerkeregistrering av følgende varemerke, med teksten «LIO» for klasse 21, 24, 25, 34, 40 og 42 for blant annet klær, glass, kopper, askebeger med videre:¹¹¹



Etter at merket var registrert sendte varemerkesøker et tilbud om å selge merket til en representant for Nube for 1,5 millioner euro.¹¹² DBM varemerkeregistrerte deretter samme merke for flere vareklasser og sendte et nytt tilbud til Nube om å selge varemerket for dobbelt så høy pris, med påstand om at de første produktene med merket var i salg på Ibiza og ble godt mottatt av omsetningskretsen. Nube angrep deretter DBM sin varemerkesøknad med påstand om at den var inngitt i ond tro.¹¹³

Underretten konkluderte med at DBM sin varemerkeregistrering var foretatt i ond tro. Hensikten med registreringen var tilsynelatende et ønske om å utnytte Nube gjennom økonomisk kompensasjon eller gjennom å selge artikler som snyltet på nattklubbens omdømme.

«Therefore, without requiring proof of genuine use of the contested mark, as claimed by the applicant, the Board of Appeal was right to find, first, that the applicant had not demonstrated that the application for registration of the contested mark reflected honest commercial practice and, secondly, that the attempts to sell to the intervener contained aspects of undue pressure that appeared at odds with an ethical and honest commercial practice.»¹¹⁴

Både Neymar-dommen og El Lio-dommen illustrerer at det å tilrøve seg goodwill eller snylte på omdømmet til en tredjepart sitt varemerke, kan være et sterkt argument for ond tro. Dette kan ses i sammenheng med at handlinger som utnytter varemerkets funksjoner til skade for andre, undergraver opprinnelsesgarantien og er i kjernen av det varemerkeregulverket skal verne mot.

¹¹⁰ T-466/21 avsnitt 3

¹¹¹ T-466/21 avsnitt 4

¹¹² T-466/21 avsnitt 7

¹¹³ T-466/21 avsnitt 11

¹¹⁴ T-466/21 avsnitt 61

3.3.3 Hensikt om å skape uriktige assosiasjoner til et opphørt varemerke

Det finnes også flere eksempler fra rettspraksis der varemerkesøkeren forsøker å dra nytte av goodwill eller positivt omdømme til et varemerke som ikke lenger er i bruk.

Et illustrerende eksempel er Pedro Morago-saken R-3028/2014-5. I 2012 søkte Carlos Còrdoba (Cordoba) om å registrere et kombinert merke som inneholdt navnet «PEDRO MORAGO».¹¹⁵ Varemerket ble søkt registrert for Klasse 25 for klær, fottøy og hodeplagg.¹¹⁶ I 2013 innga Pedro Morago Domingo (Morago) ugyldighetserklæring mot varemerkeregistreringen til Cordoba, med påstand om at søknaden var inngitt i ond tro.

Morago hevdet at han var en kjent klesdesigner som var kjent for allmennheten under navnet Pedro Morago. Han hadde vært eier av en spansk og en internasjonal varemerkeregistrering for navnet Pedro Morago. Varemerkeregistreringene var overført til en etterfølger ved et salg, men varemerkene hadde ikke blitt fornyet av den etterfølgende eieren.¹¹⁷

I ugyldighetserklæringen ble det anført at varemerkeregistreringen til Cordoba var inngitt i ond tro, fordi han kjente til Morago sitt omdømme som designer. På selskapets nettside ble det redegjort for Moragos fortid som en anerkjent designer, slik at det ga inntrykk av at merket fortsatt hadde tilknytning til designeren Morago.¹¹⁸

Cordoba hevdet på sin side at Pedro Morago ikke lenger hadde en posisjon som velkjent designer, siden hans klesdesignvirksomhet ikke hadde vært i bruk på over ett tiår, og at merkets renommé over tid hadde blitt utvannet og forsvunnet fra designkretsen.¹¹⁹ Cordoba mente også at ettersom varemerkene til designeren Morago hadde bortfalt som følge av manglende bruk, og at Cordobas søknader var inngitt mer enn fem år etter at de tidligere varemerkerettighetene var bortfalt, kunne det ikke konstateres ond tro på søknadstidspunktet.¹²⁰

EUIPOs Board of Appeal uttalte om varemerkesøkerens hensikter at:

«The only feasible explanation is that it was the proprietor's intention, when selecting the trade mark, to take advantage of the former designer's fame. That conclusion is confirmed by the website content, where it indicates that the proprietor attempted to associate itself with the applicant. The proprietor's argument (whereby the the most recent reference to the applicant in the market is that he is bankrupt) is contradicted by its attempt to associate itself with the applicant and the fact that, as it states, the proprietor tried to 'rescue' the trade marks. That argument is completely lacking in credibility»¹²¹

¹¹⁵ R-3028/2014-5 Pedro Morago

¹¹⁶ R-3028/2014-5 avsnitt 4

¹¹⁷ R-3028/2014-5 avsnitt 5

¹¹⁸ R-3028/2014-5 avsnitt 5

¹¹⁹ R-3028/2014-5 avsnitt 8

¹²⁰ R-3028/2014-5 avsnitt 8

¹²¹ R-3028/2014-5 avsnitt 27

Avgjørelsen viser tydelig at dersom varemerkesøknaden bygger på hensikt om å dra nytte av et tidligere varemerkes omdømme, vil dette være et argument for at søknaden er inngitt i ond tro. EUIPO viser videre at hensikt om å assosiere seg med et annet merke, kan være tilstrekkelig illojalt og stridende med god forretningsskikk til å konstatere ond tro, selv om den tidligere merkevareinnehaveren ikke lenger bruker merket og ikke lider noe økonomisk tap:

«It should be pointed out that the fact that the applicant had already withdrawn from the market and could not suffer any direct financial loss does not excuse what it was the proprietor's intention to do. Since bad faith arises when conduct departs from accepted principles of ethical behaviour or honest commercial and business practices, it cannot be restricted to cases where it is possible to establish that a third party will suffer a financial loss. In this case, the proprietor's behaviour involves the undue benefit it is attempting to gain by fraudulent association with a figure who is still known in fashion circles in Spain. If he were not known (at least historically and amongst those members of the public who are interested in fashion), the proprietor's website reference would lack all sense.»¹²²

EUIPOs klageorgan konkluderte etter en helhetsvurdering med at Cordoba innga søknaden å assosieres med det tidligere varemerket Pedro Morago og dets omdømme, og på den måten skaffe seg en uberettiget fordel. Cordobas varemerkeregistrering «PEDRO MORAGO» ble derfor erklært ugyldig fordi den ble ansett foretatt i ond tro.¹²³

Dersom avgjørelsen sammenlignes med en rekke av de tidligere gjennomgåtte dommene der det har blitt konstatert ond tro, ser vi at varemerket i denne saken verken var i bruk av en tredjepart da søknaden ble inngitt, eller i særlig grad nøt rettslig vern, fordi varemerkerettigheten var bortfalt på grunn av ikke-bruk. Det var heller ingen klare indikasjoner på at en tredjepart ville lide økonomisk som følge av registreringen.

I den forlengelse kan det stilles spørsmål ved om bestemmelsen bør strekke så langt at den verner varemerker som ikke er i bruk, og som ingen tredjeparter lenger har noen økonomisk eller praktisk interesse av. Dersom man trekker en parallell til reglene om bruksplikt og bortfall av varemerkerettigheter som følge av ikke-bruk, bygger disse reglene nettopp på et hensyn om å ikke unødvendig båndlegge varemerker som ikke brukes, men tilgjengeliggjøre dem for andre aktører. Et slikt synspunkt fastholdes også av Høyesterett i Vesta-dommen, der det uttales at bruksplikten har som formål å «reduere det samlede antall registrerte og vernede varemerker i Felleskapet og følgelig antall konflikter som kan oppstå dem imellom».¹²⁴ I et slikt lys må det også gå en grense for hvor langt man strekker regelen om ond tro for tidligere varemerker.

Avgjørelsens utfall ser ut til å bygge på det overordnede hensynet til lojal konkurranse, og gir et slags utvidet vern. Dersom varemerket fortsatt er innarbeidet i varemerkelovens forstand, vil det ha vern etter vml. § 3 tredje ledd jf. § 4 første ledd. Anvendelsesområdet til § 15 bokstav f må derfor være når det fortsatt er tilstrekkelig kjennskap og goodwill i markedet som andre vil

¹²² R-3028/2014-5 avsnitt 28

¹²³ R-3028/2014-5 avsnitt 29

¹²⁴ Rt. 2006-1473 Vesta-dommen avsnitt 66

utnytte og assosieres med, men hvor kjennskapen ikke lenger oppfyller innarbeidelseskravet i varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Selv om ingen tredjeparter ville blitt rammet økonomisk av at Cordobas varemerke assosieres med designeren Morago, så synes det nettopp å være tilstrekkelig kjennskap og goodwill i markedet, slik at det vil være i strid med god forretningsskikk å skape den uriktige assosiasjonen. Resonnement forutsetter imidlertid at det kan dokumenteres at det fortsatt er en viss kjennskap til det bortfalte merket. Dersom omsetningskretsen ikke lenger hadde hatt nevneverdig kjennskap til designeren Morago, ville det ikke vært mulig å skape en uredelig assosiasjon til designerens omdømme. Søknadsinnleveringen ville da mistet sitt illojale preg.

Det må imidlertid påpekes at avgjørelsen isolert sett har mindre rettskildemessig vekt fordi den er avgjort av EUIPOs klageorgan, Board of Appeal og ikke EU-domstolen eller Underretten. Avgjørelsen belyser likevel interesseavveiningen mellom varemerkerettens friholdelsesbehov, og å ikke uthule opprinnelsesgarantifunksjonen.

En sak som har flere likhetstrekk og større rettskildemessig vekt, er SIMCA-saken T-327/12, som ble avgjort av Underretten.¹²⁵ Sakens parter var Joachim Wohler (Wohler) og GIE PSA Peugeot Citroën (Peugeot).

Wohler søkte varemerkeregistrering for ordmerket SIMCA for klasse 12, for kjøretøy, transportmidler på land, i luften og på vannet.¹²⁶ Peugeot reiste deretter ugyldighetsinnsigelse med påstand om at søknaden var inngitt i ond tro.¹²⁷ Peugeot hadde fra omkring 1934 til 1978 solgt bilmodeller under varemerket SIMCA. De hevdet at selv om varemerket ikke lenger var i bruk, var varemerkene fortsatt velkjente. Det ble anført at Wohler hadde søkt om varemerkeregistrering uten å ha noen reell hensikt om å bruke merket, med formål om å kreve økonomisk kompensasjon fra Peugeot.¹²⁸

Underretten la ikke avgjørende vekt på Wohlers forespørsel om økonomisk kompensasjon, men satte søkelys på at varemerket SIMCA hadde et sterkt omdømme i bilbransjen. Selv om kjennskapen til merket hadde blitt svekket ved at det ikke lenger var i bruk, var det fortsatt kjent blant bilinteresserte.¹²⁹ Av den grunn ble varemerkesøker Wohler ansett å ha:

«hensigt om på snyltende måde at udnytte renomméet vedrørende et varemærke, der er registreret til fordel for andre og kendt på det relevante marked»¹³⁰

Det er verdt å merke seg at Underretten legger vekt på at SIMCA fortsatt var godt kjent blant bilinteresserte. Dette støtter tankegangen om at det må være en viss grad av kjennskap i markedet for at varemerker som har mistet vern på grunn av ikke-bruk, skal omfattes av regelen om ond tro. Avgjørelsen støtter derfor de betraktninger som ble gjort i tilknytning til Morago-saken, og illustrerer et slags unntak fra utgangspunktet om at opphørte merker fritt kan benyttes.

¹²⁵ T-327/12 SIMCA

¹²⁶ T-327/12 avsnitt 1-3

¹²⁷ T-327/12 avsnitt 5

¹²⁸ T-327/12 avsnitt 5

¹²⁹ T-327/12 avsnitt 46

¹³⁰ T-327/12 avsnitt 74

Ettersom SIMCA-dommen er avsagt av Underretten, kan betraktningene overfor tilkjennes større rettskildemessig vekt enn man kunne utledet av Morago-saken alene.

Basert på rettspraksis kan det trekkes frem følgende observasjoner om registrering av varemerker som ikke lenger er i bruk:

- Som utgangspunkt kan opphørte varemerker fritt benyttes.
- Varemerkeregistrering med hensikt om å skape en uriktig assosiasjon til et tidligere varemerke og dra nytte av dets omdømme vil kunne oppfylle vilkåret om ond tro, fordi den uriktige assosiasjonen kan anses i strid med god forretningsskikk.
- Varemerkeloven § 15 bokstav f ser ut til å gi et utvidet vern for merker som er bortfalt som følge av ikke-bruk, og som ikke nyter nok kjennskap til å oppfylle innarbeidelseskravet.
- For at det utvidede vernet skal harmonisere med reglene om bortfall som følge av ikke-bruk, bør det kreves en viss grad av kjennskap til det opphørte merket. Uten et kjennskapskrav kan det vanskelig skapes en assosiasjon til det tidligere merket som strider med god forretningsskikk.

3.3.4 Hensikt om økonomisk kompensasjon

At varemerkesøkers hensikt med søknaden har vært å selge varemerkeretten til en tredjepart, har blitt anført i en rekke saker. I gjennomgåtte sak, EL LIO forsøkte DMB gjentatte ganger å presse Nube til å kjøpe ut varemerkerettighetene, med korte frister og urimelig høye priser.

Også i gjennomgåtte SIMCA-dom ble forespørsel om økonomisk kompensasjon fra tredjepart, anført som argument for at søknaden var inngitt i ond tro. Det kan likevel se ut til at dette momentet isolert sett ikke tillegges særlig vekt i rettspraksis. I SIMCA-dommen uttalte Underretten at:

«Det følger heraf på grundlag af sagens omstændigheder, at sagsøgerens anbringende, hvorefter tilbuddet om en aftale vedrørende afkald på et varemærke mod compensation ikke udgør et tilstrækkeligt bevis for ond tro, er irrelevant og ikke kan have nogen virkning for lovligheden af den anfægtede afgørelse»¹³¹

Underretten la heller avgjørende vekt på at varemerkesøker forsøkte å utnytte et annet merkes omdømme «på snyltende måte»¹³², slik omtalt i kapittel 3.3.3.

Også i nevnte EL LIO ble det hovedsakelig lagt vekt på at hensikten med registreringen tilsynelatende var et ønske om å utnytte nattklubbens omdømme, heller enn å fokusere på DMBs ønske om å selge merket. Bakgrunnen for dette kan være at en varemerkerettighet er et formuesgode som i utgangspunktet kan omsettes fritt. En forespørsel om kjøp eller salg av et slikt formuesgode er i seg selv helt lovlig, og kan derfor ikke alene være et argument for ond

¹³¹ T-327/12 avsnitt 71

¹³² T-327/12 avsnitt 74

tro. Dette tilsier at momentet må ses i sammenheng med andre forhold dersom det skal kunne tillegges vekt.

En slik forståelse finner også støtte i saken T-82/14 LUCEO. Sakens parter var Maquet GmbH (Maquet) og Copernicus EOOD (Copernicus).¹³³

Maquet søkte i juli 2009 om varemerkeregistrering for ordmerket LUCEO LED for varene «kirurgiske lamper» i klasse 10.¹³⁴ Senere samme år søkte Copernicus om å registrere LUCEO for klasse 10, 12 og 28 som EU-merke til EUIPO. Ved inngivelse av søknaden påberopte Copernicus seg prioritet foran Maquet sitt merke, på bakgrunn registrering av LUCEO som østerisk merke i mars 2009.¹³⁵ Maquet hevdet deretter at Copernicus sin varemerkesøknad var inngitt i ond tro, gjennom å søke varemerkeregistrering av merket kun for å blokkere tredjeparter og oppnå en økonomisk kompensasjon.¹³⁶

Underretten var enig med EUIPOs klageorgan i at Copernicus hadde hatt som strategi å inngi et stort antall nasjonale varemerkesøknader i land der det var kostnadsfritt å inngi søknader.¹³⁷ Når en tredjepart deretter registrerte et lignende eller identisk merke i EU, søkte A om å registrere sitt nasjonale merke som EU-merke. Etersom Copernicus hadde vært først ute med sin nasjonale søknad kunne de påberope seg prioritet for EU-merket, med grunnlag i den nasjonale søknaden, og deretter tilby seg å selge varemerket til tredjeparten.¹³⁸

Underretten la vekt på at Copernicus ikke hadde noen gode argumenter som kunne legitimere deres søknadsstrategi, at de hadde registrert et svært stort antall nasjonale varemerker, og at det ikke var noen holdepunkter for at de planla å bruke merkene. Det ble konkludert med at en slik fremgangsmåte ikke var forenlig med varemerkerettens system.¹³⁹ Søknaden ble derfor ansett å være inngitt i ond tro.

Dommen er interessant, fordi det tilsynelatende er Copernicus sin hensikt om å kreve økonomisk kompensasjon, som gjør at søknaden anses å være foretatt i ond tro. Likevel tillegges ikke dette forhold selvstendig vekt. Det som synes avgjørende for Underretten er at

«den indsigelsesstrategi, som ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke var et led i, ikke anses for at være forenlig med ånden i forordning nr. 207/2009»¹⁴⁰

Det er altså det faktum at Copernicus hadde funnet en måte å utnytte prioritetsreglene i forholdet mellom nasjonal varemerkerett og EU-retten som anses avgjørende. Et utslag av denne utnyttelsen er at Copernicus fikk et pressmiddel om økonomisk kompensasjon overfor tredjeparter, men det var den underliggende utnyttelsen av systemet som var avgjørende, og ikke kravet om vederlag i seg selv.

¹³³ T-82/14 LUCEO avsnitt 1

¹³⁴ T-82/14 avsnitt 1

¹³⁵ T-82/14 avsnitt 5

¹³⁶ T-82/14 avsnitt 16

¹³⁷ T-82/14 avsnitt 38

¹³⁸ T-82/14 avsnitt 144

¹³⁹ T-82/14 avsnitt 144

¹⁴⁰ T-82/14 avsnitt 150

En slik forståelse er også i tråd med de tidligere omtalte avgjørelsene i SIMCA og EL LIO. Basert på analysen kan det trekkes frem følgende observasjoner:

- Varemerkesøkers krav om økonomisk kompensasjon er ikke isolert sett av stor rettskildemessig vekt.
- Krav om økonomisk kompensasjon som pressmiddel overfor tredjepart kan gi indikasjoner på eller bygge opp under at varemerkesøker har hatt uredelige hensikter med sin søknad.
- Dersom en varemerkesøknad bidrar til å uthule varemerkerettens funksjoner og system, anses dette langt mer avgjørende enn hensikten om økonomisk kompensasjon.

3.4 Utnyttelse av varemerkerettens system og annen strid med god forretningskikk

3.4.1 Omgåelse av reglene om bruksplikt

Varemerkerettens system er bygget på et prinsipp om at varemerkerettigheter er tidsbegrenset. En varemerkeregistrering gjelder i ti år etter norsk rett, og bortfaller automatisk dersom den ikke fornyes.¹⁴¹ Fra varemerkeregistrering har innehaveren en femårsfrist på å ta varemerket i reell bruk.¹⁴² Rettsvirkningen av manglende bruk er at merket taper registreringsvernet sitt. Formålet med reglene om gyldighetstid og bruksplikt er et ønske om at ubrukte varemerker ikke skal holdes av, men gjøres tilgjengelig for andre. Reglene skal sikre ivaretagelse av friholdelsesprinsippet og bidra til færre varemerkekonflikter.¹⁴³

Rettspraksis gir eksempler på tilfeller der varemerkesøker sender inn en ny identisk eller svært lik søknad før varemerkerettigheten bortfaller, for å omgå reglene. Slik «re-filing» vil ofte kunne innebære at søknaden anses foretatt i ond tro.

Det er likevel verdt å bemerke at innsending av identisk eller lignende søknad i seg selv ikke trenger å indikere ond tro. I Pelikan-dommen T-136/11 søkte Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Pelikan) varemerkeregistrering i EU for følgende varemerke for en rekke varer i klasse 35 og 39:¹⁴⁴



¹⁴¹ Varemerkeloven §§ 32 og 33

¹⁴² Varemerkeloven § 37

¹⁴³ Lassen (2011) s. 219

¹⁴⁴ T-136/11 Pelikan avsnitt 3

Pelikan hadde imidlertid allerede eierskap til følgende EU-merke for samme vareklasser:¹⁴⁵



Selskapet pelicantravel.com s.r.o. (Pelikantravel) sendte søknad til EUIPO om at varemerket måtte erkjennes ugyldig med påstand om at søknaden var inngitt i ond tro.¹⁴⁶ Det ble anført at registreringen av det nye varemerket måtte anses inngitt med formål om å forlenge rettighetene til det eldre varemerket for de aktuelle vareklassene på grunn av manglende reell bruk.¹⁴⁷

Den nye og gamle logoen var så like at de ikke ville bli lagt merke til av forbrukere. Underretten kom til at slik «re-filing» isolert sett ikke kunne tilsi at varemerkesøker er i ond tro.¹⁴⁸ Retten la vekt på at Pelikan i forbindelse med sitt 125-års jubileum hadde bestemt seg for å modernisere varemerket sitt, og derfor søkt om ny registrering. Legitim utvikling og fornyelse av en logo måtte anses å være i tråd med god forretningsskikk.¹⁴⁹

Avgjørelsen viser at «re-filing» ikke i seg selv innebærer at søkeren har vært i ond tro. Dommen forstås slik at dersom varemerkesøkeren kan vise til en kommersiell begrunnelse for sin gjentatte søknad, og begrunnelsen er i tråd med alminnelig forretningsskikk, vil ikke søknaden anses å være inngitt i ond tro. En slik forståelse finner også støtte i T-33/11 BIGAB-dommen der det trekkes frem:

«den forretningsmessige logik, der ligger til grund for indgivelsen af ansøgningen»¹⁵⁰

En lignende sak som også handlet om påstått omgåelse av fristregelverket, er Monopoly-saken T-663/19. I 2010 søkte Hasbro Inc. (Hasbro) EUIPO om å registrere ordmerket MONOPOLY for en rekke varer i klasse 9, 16, 28 og 41.¹⁵¹

Hasbro var allerede innehaver av tre ordmerker ved navn Monopoly, med delvis overlappende vareklasser.¹⁵² I 2015 innga Kreativni Događaji d.o.o (Kreativni) klage til EUIPO med påstand om at varemerkesøknaden til Hasbro var inngitt i ond tro.¹⁵³ Det ble anført at registreringen fra 2010 utgjorde en fornyet registrering av de eldre varemerkene, med hensikt om å omgå reglene om bruksplikt.¹⁵⁴

¹⁴⁵ T-136/11 avsnitt 5

¹⁴⁶ T-136/11 avsnitt 8

¹⁴⁷ T-136/11 avsnitt 23

¹⁴⁸ T-136/11 avsnitt 34

¹⁴⁹ T-136/11 avsnitt 35-36

¹⁵⁰ T-33/11 avsnitt 21

¹⁵¹ T-663/19 avsnitt 1-3

¹⁵² T-663/19 avsnitt 6

¹⁵³ T-663/19 avsnitt 10

¹⁵⁴ T-663/19 avsnitt 10

Underretten fastslo at gjentatt søknad av et registrert merke ikke i seg selv er et argument for ond tro.¹⁵⁵ Likevel pekte Underretten på at Monopoly hadde gjort gjeldende at en av fordelene med registreringen var å unngå å måtte føre bevis for at merket var i reell bruk. Underretten pekte på at slike formål ikke var legitime, og i strid med de prinsipper som varemerkeforordningen bygger på.¹⁵⁶

Underretten fremhevet imidlertid at Hasbro også hadde andre, mer legitime grunner for å søke sin nye varemerkeregistrering. Deriblant for å fornye varemerkelogoen og utvide vareklassene i tråd med teknologisk utvikling.¹⁵⁷ Løsningen ble derfor todelt. Den nye varemerkesøknaden ble ansett ugyldig og inngitt i ond tro for de vareklassene der Hasbro allerede hadde varemerkeregistrering, begrunnet i at ønsket om å unngå det administrative arbeidet med å fornye vareklassene ikke var legitimt.¹⁵⁸ Den delen av søknaden som gjaldt vare- og tjenesteklassene som ikke allerede var registrert på Hasbro, ble derimot ikke ansett å være inngitt i ond tro. Det ble ansett legitimt å utvide merket «med henblik på at følge den teknologiske utvikling og utvidelsen af sagsøgerens aktiviteter»¹⁵⁹

Dommen er godt i tråd med uttalelsene fra Pelikan og følgende observasjoner kan trekkes frem:

- Re-filing er ikke i seg selv et argument for at søker har hatt uredelige hensikter. Hvorvidt re-filing anses uredelig avgjøres i stor grad av om søkeren kan vise til legitime grunner for sin gjentatte søknad.
- Dersom søkerens nye søknad kan forankres i kommersielle hensyn i tråd med alminnelig forretningsskikk, slik som oppdatering av logo, markedsutvikling o.l., vil søknaden på disse punkter kunne unngå ugyldiggjøring, mens de vareklassene som kun videreføres fra tidligere, anses i ond tro.

I norsk rett har omgåelsestifellene tidligere blitt avgjort på bakgrunn av en ulovfestet identifikasjonslære.¹⁶⁰ Dette fordi slike gjentatte søknader falt utenfor de fire kumulative vilkårene i den gamle vml. § 16 første ledd bokstav b, se punkt 2.2. Den ulovfestede identifikasjonslæren er godt egnet til å illustrere de praktiske fordelene ved å innføre vilkåret «ond tro» også i norsk rett. Ettersom den nye bestemmelsen er identisk med regelen i gjeldende varemerkeforordning og -direktiv er det ikke lenger et behov for løsninger som den ulovfestede identifikasjonslæren for å holde følge med EU-retten.

3.4.2 Defensiv registrering av varemerke

Det kan skilles mellom *offensive* og *defensive* registreringer av varemerker. Begrepet *offensiv registrering* brukes når søker har til hensikt å selv bruke varemerket. Dette har vært mest praktisk i de hittil gjennomgåtte typetilfellene.

¹⁵⁵ T-663/19 avsnitt 70

¹⁵⁶ T-663/19 avsnitt 70

¹⁵⁷ T-663/19 avsnitt 73

¹⁵⁸ T-663/19 avsnitt 73

¹⁵⁹ T-663/19 avsnitt 75

¹⁶⁰ Se blant annet TOSLO-2006-68675 PRO ACTIVE og KFIR-2022-131 GMO

Defensive varemerkeregistreringer er på sin side registreringer som varemerkeinnhaver ikke har til hensikt å bruke, men som registreres for å hindre konkurrenter i å benytte dem. En defensivregistrering kan innebære registrering av merker som ligner selskapets aktive merker, eller gjennom å registrere et varemerke som er i reell bruk, for nye vare- og tjenesteklasser som ikke skal brukes.

Det klare utgangspunktet er at defensivregistreringer er lovlige. Ettersom varemerkeloven ikke stiller krav om eksisterende eller umiddelbar bruk, kan defensive registreringer ha vern i minimum fem år i norsk rett, før merket kan angripes som følge av manglende bruk.¹⁶¹ Dette gjør imidlertid at virksomheter kan gjøre taktiske defensive registreringer som ødelegger for konkurrenter, eller utvider beskyttelsen av sine allerede registrerte rettigheter på måter som ikke er i tråd med lojal konkurranse eller god forretningsskikk.

Av den grunn finnes det eksempler fra rettspraksis på at defensive varemerkeregistreringer er ugyldiggjort fordi de har blitt vurdert å være inngitt i ond tro. Et illustrerende eksempel er EU-domstolens avgjørelse C-371/18 SKY. Tvisten i saken sto mellom Sky plc, Sky International AG og Sky UK Ltd (heretter Sky) på den ene side, og SkyKick UK LTD og SkyKick Inc (heretter Skykick) på den andre siden. Sky hadde fire forskjellige kombinerte merker som inneholdt ordet «Sky» registrert for en rekke ulike vareklasser.¹⁶² Merkene var blant annet registrert i vareklasse 9, for computersoftware, tjenesteytelser innen telekommunikasjonsvirksomhet etc.¹⁶³ Sky sin hovedvirksomhet var TV- og radioutsendere, telefoni og bredbånd. SkyKick var på sin side tilbyder av software som tjeneste og skytjenester, skylagring etc.¹⁶⁴

Sky tok ut søksmål mot SkyKick og hevdet at de krenket deres varemerke «Sky» ved å bruke «Skykick» som varemerke for skytjenester. SkyKick fremsatte motkrav og hevdet at Sky sine varemerker var registrert i ond tro, fordi Sky ikke solgte skytjenester og heller ikke hadde noen hensikt om å gjøre det.¹⁶⁵ EU-domstolen ble av domstolen i Storbritannia anmodet om å komme med en prejudisiell avgjørelse, der de blant annet ble bedt om å svare på om det kan utgjøre ond tro dersom varemerkesøkeren angir søknad uten hensikt om å bruke varemerket for de spesifikke varer og tjenester som det søkes om.¹⁶⁶

EU-domstolen pekte på at varemerkesøkeren ikke er forpliktet på søknadstidspunktet til å oppgi eller vite sikkert hva søkeren skal bruke varemerket til, ettersom søkeren vil ha en frist på fem år til å påbegynne faktisk bruk, i tråd med varemerkets grunnleggende funksjon.¹⁶⁷ Dette illustrerer utgangspunktet for defensivregistreringer. Likevel trekker domstolen frem at registrering av et varemerke uten hensikt om å bruke det for de varer og tjenester det søkes

¹⁶¹ Varemerkeloven § 37

¹⁶² C-371/18 avsnitt 29

¹⁶³ C-371/18 avsnitt 30

¹⁶⁴ C-371/18 avsnitt 31

¹⁶⁵ C-371/18 avsnitt 32

¹⁶⁶ C-371/18 avsnitt 38

¹⁶⁷ C-371/18 avsnitt 76

registrert for, kan innebære ond tro der det ikke er noen annen legitim begrunnelse for søknaden.¹⁶⁸ EU-domstolen fastslo at:

«Der kan alene være tale om en ond tro, hvis der foreligger objektive, relevante og samstemmende indicier, som kan godtgøre, at ansøgeren på datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke enten havde til hensigt at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringskikk, eller med hensigt til – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner»¹⁶⁹

Domstolen poengterte altså at dersom det er klare og tydelige holdepunkter for at søkerens hensikt med søknaden var å blokkere for en tredjepart på en måte som er i strid med god forretningsskikk, kan dette indikere ond tro. Det samme gjelder dersom det er klare holdepunkter for at varemerkesøkeren, uten at det går utover en konkret tredjepart, søker å oppnå varemerkerettigheten av andre grunner enn de som kan knyttes til varemerkerettens vesentlige funksjoner.

Uttalelsen viser igjen at varemerkerettens funksjoner står sentralt i vurderingen av om det foreligger ond tro. Dersom virkningene av en varemerkesøknad setter varemerkerettens sentrale funksjoner i fare, vil søkeren raskt kunne anses å være i ond tro. EU-domstolen presiserte imidlertid at det ikke kan antas at en varemerkesøker var i ond tro fordi søkeren på tidspunktet for søknadsinnleveringen ikke drev økonomisk virksomhet tilknyttet de varer- og tjenesteklassene han søker varemerkeregistrering for.¹⁷⁰ Konkrete omstendigheter må altså peke mot ond tro.

EU-domstolen ble også bedt om å komme med en avklaring av hvordan regelen om ond tro skal forstås dersom varemerkesøkeren har til hensikt å bruke varemærket for noen av varene og tjenestene han søker om å få registrert, men det er klare holdepunkter for at han ikke har til hensikt å bruke varemærket for alle vare- og tjenesteklassene som søkes registrert. Domstolen i Storbritannia ønsket en avklaring av om virkningen da blir at hele varemerkesøknaden kjennes ugyldig som følge av ond tro, eller om kun de vare- og tjenesteklassene som det kan konstateres fraværende hensikt om bruk, blir kjent ugyldige.¹⁷¹ Dette spørsmålet var av betydning i saken, ettersom Sky hadde inngitt varemerkeregistrering for en rekke ulike vare- og tjenesteklasser, og at kun noen av disse var i konflikt med SkyKick sine skytjenester.

Domstolen uttalte da at:

«Når den manglende hensikt til at bruke varemærket i overensstemmelse med de væsentligste funksjoner for et varemærke alene vedrører visse af de varer eller

¹⁶⁸ C-371/18 avsnitt 77

¹⁶⁹ C-371/18 avsnitt 77

¹⁷⁰ C-371/18 avsnitt 78

¹⁷¹ C-371/18 avsnitt 79

tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkeansøgningen, er denne ansøgning kun indgivet i ond tro, for så vidt som den vedrører disse varer eller tjenesteydelser»¹⁷²

Dette innebærer altså en viktig presisering om at en varemerkesøknad kun skal kjennes ugyldig så langt som ugyldighetsgrunnen rekker, og så langt som varemerkerettens sentrale funksjoner utfordres. En slik forståelse er også i tråd med den tidligere omtalte løsningen som Underretten la til grunn i MONOPOLY-dommen.

En annen sak der det ble tatt stilling til defensivregistreringer, er Underrettens avgjørelse i T-273/19 Target Ventures. Tvisten i saken sto mellom Target Partners GmbH (Target Partners) og Target Ventures Group Ltd (Target Ventures Group).¹⁷³

Target Partners var et risikokapitalfond med base i Tyskland, som siden 2002 hadde vært innehaver at domenenavnene «targetventures.com» og «targetventures.de».¹⁷⁴ Nettsidene ble imidlertid kun brukt til å omdirigere brukerne til selskapets offisielle nettsted «targetpartners.de», og vise til informasjon om «Target Partners» som var det varemerket som selskapet konsekvent brukte for å beskrive sitt kapitalfond.¹⁷⁵ Selskapet Target Ventures Group drev på sin side finansiell virksomhet, og hadde brukt varemerket «Target Ventures» på det russiske og europeiske markedet siden 2012-2013.¹⁷⁶

I januar 2015 sendte Target Partners en søknad til EUIPO om å registrere «TARGET VENTURES» som EU-varemerke. Søknaden ble godkjent og gjaldt klasse 35 og 36, for blant annet selskapsrådgivning og finansiell virksomhet.¹⁷⁷ Target Ventures Group anførte deretter at varemerkeregistreringen var foretatt i ond tro og måtte ugyldiggjøres, men fikk ikke medhold av EUIPO. EUIPOs klageinstans la blant annet vekt på at det ikke var klart om Target Partners hadde hatt kjennskap til Target Venture Group sitt bruk av merket før.

Underretten mente at EUIPO hadde foretatt en feil tolkning av ond tro-vilkåret, og påpekte at:

«For at kunne fastslå, at der var tale om ond tro, er det således ikke nødvendig, at innehaveren af det anfægtede varemærke ved indgivelsen af varemærkeansøgningen tog sigte på en særlig tredjemand, og endvidere er det heller ikke nødvendig, at vedkommende kendte til tredjemands brug af det omhandlede tegn.»¹⁷⁸

Domstolen presiserte at det ikke er et krav at varemerkesøknaden har til hensikt å ramme en tredjepart, og at det ikke er nødvendig at søkeren kjente til en tredjeparts bruk. En slik forståelse er klart i tråd med EU-domstolens øvrige praksis, og understreker poenget om at varemerkesøknader kan anses uredelige selv om det ikke kan pekes på konkrete negative konsekvenser for en tredjepart.

¹⁷² C-371/18 avsnitt 81

¹⁷³ T-273/19 Target Ventures

¹⁷⁴ T-273/19 avsnitt 1

¹⁷⁵ T-273/19 avsnitt 1

¹⁷⁶ T-273/19 avsnitt 2

¹⁷⁷ T-273/19 avsnitt 5

¹⁷⁸ T-273/19 avsnitt 28

Underretten fremhevet videre utgangspunktet om at defensivregistreringer er lovlige, og at det må foreligge objektive og klare holdepunkter for å konstatere at det foreligger uredelige hensikter bak en varemerkesøknad.¹⁷⁹ Domstolen la imidlertid vekt på at det var utvilsomt at hensikten med søknaden var å styrke selskapets andre varemerke, Target Partners, og at selskapet ikke planla å bruke Target Ventures. Underretten fastslo derfor at hensikten med søknaden ikke var i tråd med varemerkerettens sentrale funksjoner, og måtte anses i strid med god forretningsskikk.¹⁸⁰

Saken er egnet til å illustrere at det ikke er nødvendig å påvise at søkerens hensikt har vært å blokkere for en tredjepart, så lenge defensivregistreringen strider med varemerkerettens sentrale funksjoner på en uredelig måte.

Oppsummert kan det trekkes frem følgende observasjoner om defensivregistreringer:

- Defensivregistreringer er som utgangspunkt legitime.
- Dersom det er klare og konkrete holdepunkter for at søkerens hensikt med søknaden har vært å blokkere for tredjepart, eller utvide beskyttelsen av eget merke, på en måte som ikke er i tråd med god forretningsskikk, anses søkeren å ha vært i ond tro.
- Dersom varemerkesøknaden anses inngitt i ond tro, blir kun de delene av søknaden som bryter med varemerkerettens funksjoner eller lojal konkurranse, ugyldiggjort.

3.4.3 Varemerkeregistrering som konkursunndragelse

Rettspraksis viser at bestemmelsen har svært bred rekkevidde, og kan fange opp nye tilfeller som i dag er ukjente. Avgjørelsen i Underrettens dom T-528/21 MORFAT som falt i 2023 er interessant og illustrerer bredden i ond tro-regelens nedslagsfelt. Domstolen kom til at ond tro også kan konstateres der selskaper på en koordinert måte prøver å unndra varemerker fra å bli del av konkursboet til varemerkehaber.

Bakgrunnen for saken var at det greske selskapet Krentin Hellas AE (Krentin) var innehaver av de tre greske varemerkene MORFAT, MORFAT CREAMY og ELLO i klasse 29 og 30 for matvarer.¹⁸¹ Krentin slet økonomisk over en lengre periode. For å sikre at Krentins varemerkerettigheter ikke ble en del av konkursboet fornyet de ikke ordmerket ELLO og ga avkall på ordmerkene MORFAT og MORFAT CREAMY i perioden 2014-2017.¹⁸² I samme periode registrerte selskapet Neratax en rekke varemerkeregistreringer på de samme merkene, uten innsigelser fra Krentin.¹⁸³ I etterkant ble det innvilget lisenser på de samme merkene til Krentin og selskaper med tilknytning til Krentin. Deretter ga Krentin avkall på lisensene omkring to måneder før de begjærte seg konkurs.¹⁸⁴ Kreditorerne i Krentins konkursbo sendte

¹⁷⁹ T-273/19 avsnitt 35

¹⁸⁰ T-273/19 avsnitt 38

¹⁸¹ T-528/21 avsnitt 2

¹⁸² T-528/21 avsnitt 12

¹⁸³ T-528/21 avsnitt 50

¹⁸⁴ T-528/21 avsnitt 12-15

dermed ugyldighetserklæring med påstand om at varemerke- og lisensregistreringene var inngitt i ond tro.¹⁸⁵

Underretten la blant annet vekt på at det ikke var noen kommersiell logikk bak varemerkeregistreringene til Neratax, og at selskapet ikke kunne vise til holdepunkter for at ordningen hadde forankring i redelige kommersielle hensyn.¹⁸⁶ Underretten konkluderte dermed med at søknadene til Neratax var inngitt i ond tro.¹⁸⁷

At det legges vekt på manglende kommersiell logikk, og handlinger som ellers er i strid med alminnelig forretningsskikk er klart i tråd med retningslinjene i rettspraksis. Det som er mer interessant med dommen, er hvilke hensyn som ivaretas gjennom avgjørelsen. På samme måte som typetilfellene med omgåelse av bruksplikt og defensive registreringer, strider ikke situasjonen i MORFAT-saken med varemerkerettens primære funksjon, som er:

«to guarantee the identity of the origin of the trade-marked product to the consumer or ultimate user, by enabling him without any possibility of confusion to distinguish that product from products which have another origin»¹⁸⁸

At Neratax blir eier av varemerkene istedenfor Krentin er ikke en fare for opprinnelsesgarantien. Produktene til varemerkene MORFAT, MORFAT CREAMY og ELLO garanterer fortsatt opprinnelse overfor forbrukeren.

Analysen i punkt 3.4.1 og 3.4.2 har vist at ond tro-regelens anvendelse når det gjelder re-filing og defensivregistrering, bygger på hensynet til varemerkerettens system. Men heller ikke hensynet til varemerkerettens system synes å stå i fokus i MORFAT-saken. Det er ikke varemerkerettens regler som Krentin og Neratax har utnyttet.

Det er hensynet til god forretningsskikk mer overordnet som vernes. Ordningen som selskapene i MORFAT-saken inngikk er i strid med konkursrettslige hensyn og er illojal mot kreditorfelleskapet. Saken illustrerer derfor at ond tro-regelen også er egnet til å ivareta mer alminnelige forretningsmessige hensyn, som ikke knyttes konkret til varemerkerettens område.

En lignende sak fra norsk rett er KFIR-2016-172 POLAR. Saken gjaldt registreringen av det kombinerte merket POLAR.¹⁸⁹ Varemerket POLAR var eid av Polarboat AS.¹⁹⁰ I desember 2014 ble det åpnet konkurs i Polarboat. Fem dager før konkursåpningen søkte daglig leder i selskapet, varemerket registrert i sitt eget navn.¹⁹¹

Innovasjon Norge innleverte deretter innsigelse med krav om at registreringen skulle overføres til Polarboats konkursbo.¹⁹² Saken ble vurdert etter dagjeldende regel i vml. § 16 b. KFIR anså de kumulative vilkårene som oppfylt, og fastslo at varemerkeregistreringen til daglig leder var

¹⁸⁵ T-528/21 avsnitt 19

¹⁸⁶ T-528/21 avsnitt 51

¹⁸⁷ T-528/21 avsnitt 78

¹⁸⁸ C-102/77 Hoffmann-La Roche avsnitt 7

¹⁸⁹ KFIR-2016-172

¹⁹⁰ KFIR-2016-172 avsnitt 6

¹⁹¹ KFIR-2016-172 avsnitt 28

¹⁹² KFIR-2016-172 avsnitt 3

en «klar illojal handling» overfor selskapet og dets kreditorer.¹⁹³ Varemerkeregistreringen ble derfor ansett i strid med god forretningsskikk i vml § 16 b. Avgjørelsen illustrerer at også den tidligere norske bestemmelsen hadde et nokså bredt nedslagsfelt, og kunne fange opp et vidt spekter av tilfeller.

Gjennomgangen viser at:

- Varemerkeregistreringer som unndrar varemerker fra konkursbo kan anses i ond tro, selv om registreringen ikke strider mot varemerkerettslige hensyn.
- Bestemmelsen har derfor et bredt anvendelsesområde og kan ramme en rekke ulike brudd på god forretningsskikk.
- Bestemmelsen kan ivareta konkursrettslige hensyn, noe som illustrerer at regelen kan fange opp tilfeller som lovgiver ikke nødvendigvis har hatt i tankene, og er egnet til å utvikle seg i takt med samfunnsutviklingen.

3.5 Varemerkelovens nye spesialbestemmelser

Ved gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet ble det vedtatt to nye bestemmelser som supplerer varemerkeloven § 15 bokstav f.

Nye varemerkeloven § 16 b regulerer tilfeller der en representant eller agent har registrert et varemerke i eget navn, uten varemerkehaverens samtykke, og uten at representanten har hatt beskyttelsesverdige grunner for sin registrering. En viktig forskjell fra vml. § 15 bokstav f, er at det ikke stilles krav om «ond tro». Dersom representantens registrering ikke er beskyttelsesverdig, er dette tilstrekkelig for ugyldighet. Det innføres et tilsvarende registreringshinder i det nye varemerkedirektivets art. 5 nr. 3 bokstav b.¹⁹⁴ Bestemmelsen skal primært regulere forholdet mellom internasjonal merkeholder og lisenstaker, agenturforhold og varemerkefullmektig som håndterer varemerket for andre jurisdiksjoner.

Disse tilfellene vil i utgangspunktet også omfattes av § 15 bokstav f, se eksempelvis Underrettens avgjørelse i Cafe Del Mar.¹⁹⁵ Basert på oppgavens kategorisering av ond tro-tilfellene ville agent- og representantforhold blitt trukket frem som eksempler på tette forretningsforbindelser mellom partene, slik behandlet i punkt 3.3.1. Departementet mente likevel det var behov for en spesialbestemmelse i norsk rett.¹⁹⁶ At lovgiver har ansett forholdet mellom merkeholder og representant som et praktisk tilfelle der merkeholder kan trenge ekstra vern, kan henge sammen med at det i slike relasjoner ofte vil kunne skje varemerkeregistreringer som ikke er i tråd med god forretningsskikk.

Dersom varemerket er registrert i strid med nye § 16 første ledd bokstav b, kan rettmessig eier kreve overføring av varemerket, se nye § 4a tredje ledd.

¹⁹³ KFIR-2016-172 avsnitt 28

¹⁹⁴ Prop.43 LS punkt 6.5.1

¹⁹⁵ T-772/17

¹⁹⁶ Prop.43 LS punkt 6.5.1

4 Oppsummerende betraktninger

Slik avhandlingen har vist, kan det trekkes frem en rekke sentrale poenger knyttet til innholdet i varemerkeloven § 15 bokstav f.

Vurderingen av om det foreligger «ond tro» bygger grunnleggende sett på to hensyn: hensynet til å ivareta varemerkerettens funksjoner og hensynet til lojal konkurranse blant næringsdrivende. Der ivaretagelse av varemerkerettens funksjoner er et særegent hensyn som er tett knyttet til varemerkereguleringen, kan hensynet til lojal konkurranse favne bredt.

Analysen av rettspraksis har vist at varemerkesøkerens hensikter svært ofte har avgjørende rettskildemessig vekt. Slik fastslått i punkt 3.2, har vurderingen av søkerens hensikter både objektive og subjektive innslag. Avhandlingen har systematisert det brede spekteret av uredelige hensikter i to hovedkategorier:

1. Uredelighet overfor tredjepart.
2. Utnyttelse av varemerkerettens system eller annen illojal forretningsskikk.

I avhandlingens kategori 1 har det blitt sett nærmere på ulike former for uredelige hensikter fra varemerkesøker som går utover en tredjepart. Uredelighetene kan dreie seg om å dra nytte av en konkurrent eller forretningsforbindelses varemerke, eller å skape assosiasjoner til et tidligere merke og dra nytte av dets omdømme. Analysen av rettspraksis har vist at denne typen uredeligheter ved varemerkesøknader ofte gjør at søknadene anses inngitt i ond tro, fordi adferden strider mot hensynet til varemerkerettens funksjoner. Det er med andre ord bestemmelsens formål om å ivareta opprinnelsesgarantifunksjonen som hovedsakelig vernes i disse tilfellene.

Analysen har imidlertid også belyst spenningsforholdet mellom utgangspunktet om at et opphørt merke kan benyttes fritt, og situasjoner der en varemerkeregistrering på uredelig måte skaper assosiasjoner til et bortfalt merke, og drar nytte av dets omdømme. Ettersom opphørte merker ikke lenger er i bruk, vil slik utnyttelse i utgangspunktet ikke ha negative konsekvenser for en tredjepart, men likevel anses som en utnyttelse i strid med god forretningsskikk. I disse situasjonene har rettspraksis blitt tolket slik at det bør stilles et visst krav til kjennskap for de opphørte merkene for at nye registreringer av samme merke skal få et illojalt preg, og anses foretatt i ond tro.

I kategori 2 har det blitt gjort en gjennomgang av varemerkeregistreringer som blir ansett foretatt i ond tro, uten at registreringene nødvendigvis har hatt negative konsekvenser for en tredjepart. Dette omfatter blant annet omgåelse av brukspliktreglene og defensivregistreringer som har et uredelig preg. Her er det hensynet til et velfungerende varemerkerettslig system og det overordnede formålet om lojal konkurranse som hovedsakelig vernes. Rettspraksis fra EU-domstolen har likevel vist at regelens fleksibilitet og brede nedslagsfelt gjør den i stand til å verne hensynet til god forretningsskikk også der varemerkerettens funksjoner eller varemerkerettens system ikke undergraves direkte. Morfat-dommen er et illustrerende

eksempel, der konkursrettslige hensyn ble avgjørende for at varemerkesøknaden ble ansett i strid med god forretningsskikk.

For å heve blikket avslutningsvis, kan det fremheves at alle momenter som kan være egnet til å belyse om varemerkesøkeren har vært i ond tro, er av betydning. Varemerkeloven § 15 bokstav f er ment å være fleksibel og skal kunne utvikle seg i takt med samfunnsutviklingen. Av den grunn kan bestemmelsen vise seg å ramme nye og helt andre typetilfeller enn det rettspraksis gir uttrykk for per i dag. Basert på analysen kan det likevel hevdes at tilstedeværelse av en form for uredelig hensikt hos varemerkesøker ser ut til å være en forutsetning for å konstatere ond tro.

I tråd med Høyesteretts uttalelser om at EU-domstolen er den sentrale kilden ved tolkningen, og i mangel på norsk rettspraksis, har denne oppgaven analysert og oppsummert rettstilstanden i EU-retten. Systematiseringen har vist at EU-domstolens praksis kan gi viktige bidrag for fastleggelsen av bestemmelsens sentrale vurderingsmomenter og deres vekt. Det er derfor grunn til å tro at norsk rett vil utvikle seg tilsvarende.

Konflikten om varemerket «Erling Haaland», omtalt i punkt 1.1 ble løst i minnelighet, og aldri prøvd rettslig. Som nevnt synes saken å ha klare likhetstrekk med Neymar-dommen som ble gjennomgått i punkt 3.3.2, der en varemerkesøknad ble ansett inngitt i ond tro, fordi søknaden dro nytte av omdømmet til en verdenskjent fotballspiller. Basert på EU-rettspraksis må det derfor antas at varemerkeregistreringen av «Erling Haaland» ville blitt ansett foretatt i ond tro etter norsk rett. I tiden som kommer blir interessant å se om vurderingen av varemerkeloven § 15 bokstav f utvikler seg synkront med praksis fra EU-domstolen, eller om vurderingen vil kunne slå noe ulikt ut i norsk rett.

Kildeliste

Norske lover

LOV-1992-11-27-109	Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)
LOV-2009-01-09-2	Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
LOV-2010-03-26-8	Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
LOV-2012-06-22-58	Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)
LOV-2020-06-12-67	Lov om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)

Norske forarbeider

Ot.prp.nr. 98 (2008-2009)	Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
Prop.43 LS (2019–2020)	Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv)

Norske rettsavgjørelser

Rt. 2006 s. 1473 *Vesta*

HR-2016-1993-A *Pangea*

HR-2016-2239-A *Route 66*

HR-2018-110-A *Ensilox*

TOSLO-2006-68675 *Pro Active*

Avgjørelser fra Klagenemnda for industrielle rettigheter

KFIR-2016-172 *Polarboat*

KFIR-2022-131 *GMO*

Direktiver og forordninger

2008/95/EF	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (kodifisert utgave) [Varemerkedirektivet 2008]
2009/207/EF	Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemerker.
2015/2436 EU	Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker [Varemerkedirektivet 2015]
For 2017/1001/EU	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemerker
TFEU	Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal C 326, 26/10/2012 P. 0001 - 0390

Rettsavgjørelser fra EU

Lest og sitert fra www.lovdatab.no og <https://curia.europa.eu>

EU-domstolen

<i>C-102/77 Hoffmann-La Roche</i>	Dom av 23. mai 1978, Hoffman-La Roche v Centrafarm, ECLI:EU:C:1978:108
<i>C-39/97 Canon</i>	Dom av 29. September 1998, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer, ECLI:EU:C:1998:442
<i>C-273/00 Sieckmann</i>	Dom av 12. desember 2002, Ralf Sieckmann v Deutsches Patent, ECLI:EU:C:2002:748
<i>C-529/07 Lindt Goldhase</i>	Dom av 11. juni 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, ECLI:EU:C:2009:361

Forslag til avgjørelse fra Generaladvokat E.

	Sharpston, 12. mars 2009, ECLI:EU:C:2009:148
C-236/08 <i>Google</i>	Dom av 23. mars 2010, Google France and Google, ECLI:EU:C:2010:159
C-320/12 <i>Malaysia Dairy</i>	Dom av 27. juni 2013, Malaysia Dairy Industries, ECLI:EU:C:2013:435
C-264/14 <i>Hedqvist</i>	Dom av 22. oktober 2015, Hedqvist, ECLI:EU:C:2015:718
C-104/18 P <i>Koton</i>	Dom av 12. September 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO ECLI:EU:C:2019:724
C-371/18 <i>Sky</i>	Dom av 29.januar 2020, Sky and Others, ECLI:EU:C:2020:45
Underretten	
T-262/09 <i>Safariland</i>	Dom av 13. april 2011, Safariland v OHIM, ECLI:EU:T:2011:171
T-321/10 <i>Gruppo Salini</i>	Dom av 11. juli 2013, SA.PAR. v OHMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), ECLI:EU:T:2013:372
T-33/11 <i>Bigab</i>	Dom av 14. februar 2012, Peeters Landbouwmachines v OHMI - Fors MW (BIGAB), ECLI:EU:T:2012:77
T-136/11 <i>Pelikan</i>	Dom av 13 desember 2012, pelicantravel.com v OHMI - Pelikan (Pelikan), ECLI:EU:T:2012:689
T-327/12 <i>SIMCA</i>	Dom av 8. mai 2014, Simca Europe v OHMI - PSA Peugeot Citroën (Simca), ECLI:EU:T:2014:240

T-335/14 <i>DoggiS</i>	Dom av 28. januar 2016, Davó Lledó v OHMI - Administradora y Franquicias América and Inversiones Ged (DoggiS), ECLI:EU:T:2016:39
T-82/14 <i>LUCEO</i>	Dom av 7. juli 2016, Copernicus-Trademarks v EUIPO - Maquet (LUCEO), ECLI:EU:T:2016:396
T-772/17 <i>Cafe del Mar</i>	Dom av 12. juli, 2019, Café del Mar and Others v EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar), ECLI:EU:T:2019:538
T-795/17 <i>Neymar</i>	Dom av 14. mai 2019, Moreira v EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), ECLI:EU:T:2019:329
T-273/19 <i>Target Ventures</i>	Dom av 28. oktober 2020, Target Ventures Group v EUIPO - Target Partners (TARGET VENTURES) ECLI:EU:T:2020:510
T-663/19 <i>Monopoly</i>	Dom av 21. april 2021, Hasbro v EUIPO - Kreativni Događaji (MONOPOLY) ECLI:EU:T:2021:211
T-466/21 <i>El Lio</i>	Dom av 19. oktober 2022, Baumberger v EUIPO - Nube (Lío), ECLI:EU:T:2022:644
T-528/21 <i>Morfat</i>	Dom av 18. januar 2021, Neratax v EUIPO - Intrum Hellas and Others () and MORFAT) ECLI:EU:T:2023:4

EUIPO-avgjørelser

R-3028/2014-5 <i>Pedro Morago</i>	Søknad av 17.02.2012, CONFECIONES CARLOS CÓRDOBA, S.L, Søknadsnummer: 010653541
-----------------------------------	--

Litteratur

- Lassen (2011) Lassen, Birger Stuevold, Stenvik Are, *Kjennetegnsrett*, 3. utg, Universitetsforlaget. 2011
- Fredriksen og Mathisen (2021) Fredriksen, Halvard Haukeland og Mathisen Gjermund, *EØS-rett*, 3. utgave, 3. opplag, Fagbokforlaget
- Rognstad mfl. (2021) Ole-Andreas Rognstad, Harald Irgens-Jensen, Kristina Stenvik, Inger Berg Ørstavik, Eirik Østerud, *Markedsrett, Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett*, Universitetsforlaget, 2021
- Holmvang mfl. (2021) Bente Holmvang, Jenny Sveen Hovda, Kristine M. Madsen, Rune Nordengen og Harald Sommerstad, *Immaterialrett i et nøtteskall*, 2. utgave, Gyldendal forlag

EUIPO guidelines

- EUIPO Guidelines 2023 punkt 1.2 [EUIPO Guidelines \(europa.eu\)](#) 05.10.2023
- EUIPO Guidelines 2023 punkt 3.3.1 [EUIPO Guidelines \(europa.eu\)](#) 05.10.2023
- EUIPO Guidelines 2023 punkt 3.3.2.1 [EUIPO Guidelines \(europa.eu\)](#) 05.10.2023

Nettsider

- [Luxury Soars But Apple Named Best Global Brand For Tenth Year Running \(forbes.com\)](#) 10.11.2023
- [Martin Ødegaard - Vil bare bruke navnet hans \(dagbladet.no\)](#) 04.10.2023
- [Erling Braut Haaland får rettighetene til eget navn - VG](#) 04.10.2023
- [Nordmann fikk nei: - Skikkelig dritt \(dagbladet.no\)](#) 10.11.2023
- [Om KFIR - Klagenemda for industrielle rettigheter](#) 10.10.2023
- [Merkevare - Patentstyret](#) 07.12.2023
- [Foreword | Global Trade in Fakes : A Worrying Threat | OECD iLibrary \(oecd-ilibrary.org\)](#) 07.12.2023