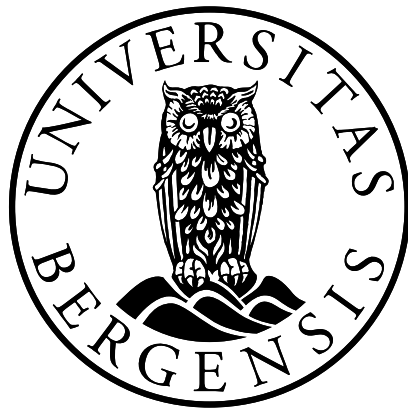


God forretningskikk ved kjøp av konkurrenters varemerke som internettsøkeord

Kandidatnummer: 117

Antall ord: 13165



JUS399 Masteroppgave

Det juridiske fakultet
UNIVERSITETET I BERGEN

2017

«The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results.»

- *Ukjent forfatter*

Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	3
1.1	STRUKTUR OG AVGRENSING	4
1.1.1	<i>Struktur</i>	4
1.1.2	<i>Avgrensning</i>	4
1.2	RETTSKILDER OG METODE	5
1.2.1	<i>Varemerkeretten</i>	5
1.2.2	<i>Markedsføringsloven</i>	6
2	SØKEORD SOM REKLAME PÅ INTERNETT	8
2.1.1	<i>Generelt</i>	8
2.1.2	<i>Organiske og betalte søkeresultater</i>	9
2.1.3	<i>Varemerker som søkeord</i>	12
2.1.4	<i>Annonsemerkingens utvikling på Google</i>	13
2.1.5	<i>Metatag</i>	14
2.2	BETALTE SØKEORD SOM VAREMERKEINNGREP	15
2.2.1	<i>Innledning</i>	15
2.2.2	<i>Søkemotors varemerkeinngrep</i>	15
2.2.1	<i>Annonsekjøpers varemerkeinngrep</i>	16
2.2.2	<i>Sammenlignende reklame</i>	20
2.2.3	<i>Utenfor varemerkerettens vern</i>	22
2.2.1	<i>Nytt varemerkedirektiv</i>	23
3	MARKEDSFØRINGSRETEN	24
3.1	INNLEDNING.....	24
3.2	GRENSEN MELLOM VAREMERKERETTEN OG MARKEDSFØRINGSRETEN	24
3.3	VILLEDENDE FORRETNINGSMETODER – MFL. § 26.....	28
3.4	PRODUKTETTERLIGNING – MFL. § 30	31
3.5	GRENSEN MELLOM MFL. §§ 26 OG 30 OG § 25.....	33
3.6	GOD FORRETNINGSSKIKK – MFL. § 25.....	34
4	AVSLUTNING	43
5	LITTERATURLISTE	44

1 Innledning

Oppgavens problemstilling er hvorvidt kjøp av andres beskyttede varemerker og foretaksnavn som betalte internettsøkeord, er i strid med markedsføringsloven §§ 25, 26 og/eller 30.

Søkeord er ord som utgjør betingelsene for et søk på internett. Søkemotorselskapene selger søkeord gjennom sine tjenester, fortrinnsvis til næringsdrivende. Et slikt kjøp medfører at en næringsdrivende kan komme øverst på resultatsiden når noen søker på det bestemte ordet. Prisen på søkeord varierer fra noen få øre, til flere hundre kroner. Dersom man f.eks. søker på «forbrukslån» på google.no vil et klikk koste annonsekjøperen opp mot 800 kroner.¹ Av Googles årlige omsetning på 750 milliarder norske kroner, stammer 90% fra klikkannonsering.² På topplisten over mest søkte ord er det overvekt av varemerker og forretningskjennetegn.³ Søkjetjenestene tilbyr kjøp av egne og andres varemerker og forretningskjennetegn på lik linje med generiske ord. Dette gir muligheten til å nå ut til et betydelig antall potensielle kunder, men det reiser også prinsipielle spørsmål i relasjon til varemerke- og markedsføringsretten.

Kjøp av konkurrenters varemerke som søkeord på Internett har vært et omdiskutert tema i flere år. Senest i mai i år ble tematikken vært debattert i media.⁴ Lenge var spørsmålet om varemerkerettens regler var til hinder for at man skulle kunne kjøpe andres varemerker som søkeord i søkemotortjenestene. EU-domstolen har i en rekke avgjørelser kommet til at vernet etter varemerkeretten er snevert.⁵ En nasjonal rettsavklaring har vært ventet, men problemstillingen er enda ikke behandlet av norske domstoler. Problemstillingen ble riktignok vurdert av Næringslivets konkurranseutvalg i sak 12/2012. Utvalget konkluderte med at kjøp av konkurrenters varemerker som betalte internettsøkeord var i strid med «god forretningsskikk» etter mfl. § 25. Avgjørelsen er imidlertid kritisert i teorien.⁶ Ser en til tilgrensede lands behandling av samme problemstilling, er resultatene sprikende. Det sprikende rettskildebildet viser en uavklart rettstilstand, som denne oppgaven vil søke å avklare.

¹ <http://e24.no/naeringsliv/laan/bank2-forbruksbanker-betaler-opp-til-800-kroner-per-klikk/23844798> 28.01.2017

² <https://finanssans.no/slik-tjener-google-penger-1> 20.02.17 <https://www.statista.com/statistics/266206/googles-annual-global-revenue/> 21.05.17

³ <http://www.dagbladet.no/nyheter/dette-sokte-nordmenn-mest-pa-i-2016/66147693> 29.01.17 Store nettsider som YouTube, Facebook, VG, Gule Sider og YR er representert på topplisten fra 2016.

⁴ <http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/ap-anklager-hoeyre-for-negativ-reklame/a/24007985/> 29.05.2017 Høyre beskyldes for å kjøpe søkeordet «Arbeiderpartiet» og bruke «Arbeiderpartiet» i sin annonsetekst på bing.no. Da dette er politiske partier som debatterer på bakgrunn av skikk og bruk, er ikke denne saken i kjernen av hva denne oppgaven reiser.

⁵ Jf. de forente saker C-236/08, C-237/08 og C-238/08 Google-sakene og sak C-323/09 Interflora-saken

⁶ Nordby og Vislie, *Varemerker som søkeord – nok en gang!* Lov&Data, nr.119/2014

1.1 Struktur og avgrensning

1.1.1 Struktur

Innledningsvis vil markedsføringslovens og varemerkerettens metodiske særpreg og rettskilder bli belyst. Videre vil betalte søkeord på Internett bli forklart med illustrasjoner. I tilknytning til dette vil det bli vist til den tilgrensede reguleringen av det som kalles ‘metatags’.⁷ Da varemerkerettens anvendelsesområde er avgjørende for tolkningen av markedsføringsloven, vil varemerkerettens regulering av spørsmålet bli gjennomgått før hoveddelen. I hoveddelen drøftes først grensen mellom markedsføringsloven og varemerkeretten, før de aktuelle enkeltbestemmelsene i markedsføringsloven blir behandlet isolert. Målet er å avklare innholdet i reglene så grundig at man kan forholde seg til en håndgripelig regel.

1.1.2 Avgrensning

I denne oppgaven vil det sondres mellom tre parter. Dette er varemerkeinnhaver, annonsekjøper og søkemotor. Varemerkeinnhaver er den part som er innehaver av eneretten varemerket eller forretningskjennetegnet representerer. Parten som kjøper en konkurrents varemerke som søkeord blir omtalt som annonsekjøper. Tjenestetilbyder av søketjenester på Internett som også bedriver salg av søkeord i egne eller andres søketjenester, blir omtalt som søkemotor.

Oppgaven vil fokusere på forholdet mellom varemerkeinnhaver og annonsekjøper. Dette av to grunner. For det første fordi de fleste juridiske uklarhetene mellom søkemotor og varemerkeinnhaver blir avklart ved å drøfte konstallasjonen mellom varemerkeinnhaver og annonsekjøper. For det andre blir søkemotors ansvar raskt et spørsmål om medvirkning etter markedsføringsloven og varemerkeloven, noe som reiser en rekke metodiske og materielle spørsmål som går langt utover denne oppgavens omfang.

I det følgende vil det bli satt likhetstegn mellom varemerker og foretaksnavn. I begge tilfeller forutsettes det at foretaksnavnet og varemerket er registrert, innarbeidet og/eller tatt i bruk på en slik måte at det foreligger en enerett etter kjennetegnsretten.⁸ Da reglene for foretaksnavn i stor grad er sammenfallende med reglene om varemerker, vil kun varemerker bli brukt i den videre drøftelsen.

⁷ Se punkt 2.1.5 for definisjon og forklaring av ‘metatags’.

⁸ Se Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Oslo 2011 s. 36-55

1.2 Rettskilder og metode

1.2.1 Varemerkeretten

Varemerkeloven(vml.) av 26. mars 2010 nr.8 *om beskyttelse av varemerker*, bygger på det totalharmoniserende Direktiv 2008/95(vmd.) om *innbyrdes tilnærming av medlemstatenes lovgivning om varemerker*. Som følge av at dette er et totalharmoniseringsdirektiv, er det klart at EU-domstolens rettspraksis skal ilegges vekt jf. EØS-loven § 2.⁹ Andre EØS-lands rett vil også kunne få en viss vekt i den varemerkerettslige vurderingen, da man etterstreber totalharmoni. Vekten er dog lavere enn EU-rettens avgjørelser.¹⁰

Høyesterett uttaler i Route66-dommen at «*domstolens avgjørelser i tilknytning til varemerkeforordningen((EU) nr. 207/2009) må tillegges vekt. Forordningen er ikke en del av EØS-avtalen, men har materielle bestemmelser tilsvarende varemerkedirektivet*». Praksis fra EUIPO, tidligere OHIM vil være relevante rettskilder.¹¹

I denne oppgaven vil EU-domstolens avgjørelser i lys av ordlyden i vml. og vmd. være de primære rettskildene ved vurderingen av varemerkeretten.

⁹ LOV-1992-11-27-109 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

¹⁰ Jf. HR-2016-1993-A

¹¹ Jf. HR-2016-2239-A

1.2.2 Markedsføringsloven

Markedsføringsloven(mfl.) av 9. Januar 2009 *om kontroll med markedsføring og avtalevilkår* består av to deler. Denne oppgaven er avgrenset til kapittel 6, og delen om næringsvirksomhet. Loven ble revidert i 2009, men nåværende kapittel 6 var ikke innholdsmessig omfattet av denne revisjonen. Tidligere praksis og teori er derfor fortsatt relevant.

Ved behandling av rettslige standarder er det klart at andre rettskilder enn lovens ordlyd kan få større vekt enn ordinært.¹² På markedsføringsrettens område er samtidig tilfanget av rettspraksis begrenset.¹³ Dette åpner for å legge større vekt på rettskilder som i utgangspunktet har lavere relevans eller rettskildemessig egenvekt. Ved fastleggingen av innholdet i oppgavens sentrale rettslige standarder kan det derfor konstateres at teori, utenlandsk nasjonal rett, NKU-praksis og øvrige hensyn vil få større betydning enn i et tradisjonelt tolknings spørsmål.

Utenlandske rettskilder har liten rettskildemessig egenvekt i norsk rett. Rettspraksis gir imidlertid holdepunkter for å hevde at markedsføringsretten i større grad enn andre rettsområder kan finne støtte i utenlandsk rettsmaterie. Se her eksempelvis Rt. 1994 s. 1584 Lego-dommen, der Høyesterett uttaler at «[s]iden det dreier seg om spørsmål som har meldt seg og kan melde seg på noenlunde samme måte i mange land, er det i og for seg klart at rettsavgjørelser fra andre land hvor rettsgrunnlaget er tilnærmet det samme som i Norge, har atskillig interesse». Det skal merkes at markedsføringslovens posisjon i norsk rett ikke er direkte overførbart til andre lands markedsføringsrett. I f.eks. dansk rett kan det virke som det er større adgang til å benytte markedsføringsretten som et supplement til varemerkeretten, enn i Norge.¹⁴

Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) står i en særposisjon i markedsføringsretten. NKU er et utvalg som fungerer som en voldgiftsdomstol. Utvalget er opparbeidet av sentrale aktører i næringslivet, og gir rådgivende uttalelser om mfl. kapittel 6. En betydelig del av utvalget er satt sammen av juridisk kyndig personell som jobber med markedsrett, selv om slik kompetanse ikke er et krav. I teorien er det uenighet om hvilken egenvekt eller relevans NKU skal ilegges. Denne teoretiske uenigheten er interessant da det kun foreligger én NKU-uttalelse, og ingen dommer om oppgavens problemstilling.

¹² Tore Lunde, *God forretningsskikk næringsdrivende imellom*, Bergen 2001 s. 83

¹³ Lunde (2001) s. 84

¹⁴ Sml. Peter Møglevang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski, *Markedsføringsretten*, 2. utgave, København 2011, og Rt. 1994 s. 1584 Lego-dommen, Rt. 1995 s. 1908 Mozell-dommen og Rt. 1998 s. 1315 Iskrem-dommen og bla. Sø- og handelsrettens dom av 7. mars 2013 V-105-11.

Tore Lunde stiller seg skeptisk til bruken av NKU som rettskilde i sin doktoravhandling.¹⁵ Han mener at man må tolke hver enkelt NKU-uttalelse, og at man ikke kan ilegge NKU-uttalelser vekt ukritisk. Helset mfl. er uenig med Lundes holdning.¹⁶ Det fremgår på s. 546 at forfatterne ikke prinsipielt eller praktisk ser problemet med å legge NKU-praksis til grunn. Her fremgår det at «*den som har skoen på, vet jo best hvor den trykker*». Argumentasjonen knyttet til hvorfor NKU skal ilegges vekt fremstår som rasjonell, men lite juridisk forankret, noe som underbygger Lundes poeng om at man skal utvise skepsis til en bransjeskapt rettskilde.¹⁷ Lunde syntes å hevde at NKU i høyden kun kan sammenlignes med bransjepraksis, mens Helset m.fl. mener NKU skal kunne ilegges større rettskildemessig egenvekt.¹⁸ Langvarig NKU-praksis kan ansees som uttrykk for bransjepraksis. I tilfeller der man kun har enkeltsaker, slik som i dette tilfellet, kan man ikke anse NKU som uttrykk for bransjepraksis. Den rettskildemessige vekten av en NKU-avgjørelse ligger først og fremst i dens grundighet; hvor godt utvalget behandler rettskildene og hvordan hensynene blir veid opp mot hverandre. Det vil sjeldent – eller aldri – være negativt å ettergå «*kvaliteten og overtydningskrafta i den juridiske argumentasjonen*».¹⁹

Hva gjelder en NKUs rettskildemessige egenvekt er det imidlertid viktig å merke seg utvalgets mandat.²⁰ Utvalget har ikke mandat til å anvende varemerkeretten. I tilfeller der markedsføringsloven må tolkes i lys av varemerkerettens funksjoner – slik som i denne problemstillingen – vil det begrensende mandatet kunne gjøre NKU sin drøftelse ufullstendig, og igjen svekke dens rettskildemessige vekt.

¹⁵ Lunde (2001) s. 514-525

¹⁶ Per Helset mfl., *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*, Oslo 2009 s.543

¹⁷ Av Helset mfl. (2009) s. 546 fremgår det at rettsreglene er «*veldig enkle, hvilket vil si at personer som ikke er jurister kan ha gode forutsetninger for å ha kvalifiserte oppfatninger*» og at NKU ofte er «*mer kyndig (..) enn ordinære domstoler*».

¹⁸ Tore Lunde, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen, *Markedsføringsloven med kommentarer*, 2.utgave, Oslo, 2015, s. 33 kritiserer Helset mfl. sin argumentasjon for å ikke gå grundigere inn på relevans, slutning og vekt, men går ikke grundigere inn på relevans, slutning og vekt.

¹⁹ Lunde, (2001) s. 520

²⁰ <http://konkurransutvalget.no/vedtekter/> 27.05.17 jf. Vedtekter for Næringslivets Konkurransutvalg § 1.

2 Søkeord som reklame på Internett

2.1.1 Generelt

For å sette kjøp av søkeord som reklame på Internett i perspektiv kan man tegne en enkel tidslinje: Google ble stiftet i 1996. I 2003 omsatte Google for under en milliard dollar.²¹ I dag omsetter Google årlig for over 89 milliarder dollar.²² Det er en økning på 5000% på 14 år. Søkeord har ikke fått oppmerksomhet som gjenspeiler markedets størrelse. Antall brukere av søkeord er på kort tid mangedoblet. Utviklingen synliggjør behovet for rettsavklaring.

Google er ikke den eneste søkemotoren som selger søkeordreklame. Man har enkelte andre aktører, som for eksempel Bing, Kvasir og Yahoo. Katalogvirksomheter som norske Gule Sider og 1881.no selger også søkeord. Forskjellen mellom en katalogvirksomhet og en søkemotor er at katalogvirksomheten for det meste selger annonserte plasser, og leverer i mindre grad en objektiv søketjeneste. Katalogene er også mer aggressive i sin salgsmetode. De oppsøker potensielle kunder og selger inn pakker der de skreddersyr markedsføringen for kunden. Dette kan f.eks. være en kombinasjon av søkeordannonsering på egne katalogsider og vanlig nettsidereklame. Katalogsidenes virksomhet skiller seg i så stor grad fra søkemotorene at de ikke blir behandlet i denne oppgaven.

I tillegg til katalogvirksomhet og søkemotorsider finnes varianter av søkeord i forskjellige sosiale medier, og på salgssider som ebay.com og finn.no. Sosiale medier skiller seg i stor grad fra søkemotorer i måten de blir brukt på. Det samme gjelder overnevnte salgssider. Oppgaven vil bli for omfattende dersom handelssider og sosiale medier også skal drøftes. De andre søkeordbaserte reklameformene på Internett nevnes for å vise hvilken variasjon og mengde som finnes. Samlet kan det se ut som at 2017 er året hvor internettbasert reklame vil gå forbi TV-reklame i markedsandel for første gang i historien.²³

²¹ <https://www.tek.no/artikler/guide-sokemotorannonsering-i-detalj/158574> 20.02.17

²² <https://www.statista.com/statistics/266206/googles-annual-global-revenue/> 21.05.17

²³ <http://mediebyraaforeningen.no/mediebarometeret-2016/> 08.05.17

Størst av søkemotorene er Google med sin klare markedslederposisjon på over 92 % markedsandel i Norge. Lederposisjonen gjør det naturlig å bruke Google som eksempel i denne oppgaven.²⁴ Ifølge Synaps søker nordmenn i snitt 50 millioner ganger i løpet av en dag på internettbaserte søkemotorer.²⁵ Søkeordenes betydning og verdi er på lik linje med søkemotorenes omsetning – i eksponentiell vekst.

2.1.2 Organiske og betalte søkeresultater

Organiske søkeresultater eller organiske treff er de tekstbaserte lenkene som kommer opp når noen bruker en søkemotor på Internett, som ikke er betalte søkeresultater. Det organiske treffet kommer opp og sorteres som følge av søkemotorens hemmelige algoritme, og ikke som følge av at noen har betalt for plasseringen. Organiske treff er hovedproduktet søkemotortjenestene tilbyr forbruker.

Googles varemerkeregitrerte navn på betalte søkeord er «AdWords». Yahoo kaller sine betalte søkeord for «sponsorresultat». Et betalt søkeresultat er en tekstbasert lenke, merket «annonse» eller «sponset», som kommer øverst eller nederst i søkeresultatet når noen bruker en søkemotor på Internett. Eksempler på slike annonser kan man se merket med rødt i figur 1 og 2 under. Antall betalte søkeresultater og organiske søkeresultater, vil variere ut ifra hvilket søkeord man søker på. På figur 1 og 2 ser man eksempler på dette.

²⁴ <https://ggmedia.no/seo-tips/20661/hva-er-seo-og-hvorfor-er-det-viktig-for-din-bedrift/> 11.04.2017

<http://www.utbrudd.com/aktuelt/hvem-bruker-egentlig-bing/> 11.04.2017

²⁵ <http://synaps.no/hvor-mange-soker-pa-google-daglig/> 11.04.2017

Figur 1: Skjerm bilde av google.no etter søk på «sofa» april 2011.

Figur 2: Skjerm bilde av google.no etter søk på «teppeabo» april 2017.

For annonsekjøperne er det positive med søkeordbasert reklame at man kan drive direkte markedsføring. Ved søkeordmarkedsføring vil man kunne velge spesifikke kriterier på målgruppen som kjønn, alder, tid på døgnet for visning, geografi osv. Google har så stor kunnskap om nettbrukere at man i dag kan velge svært spesifikke brukerkriterier. Dette gjør søkeordmarkedsføring mer relevant og verdifull. Søkjetjenester tilbyr også såkalte «conversion trackers», som sporer kunder som trykker på annonsen og foretar den ønskede handlingen inne på annonsekjøpers nettside – fortrinnsvis et nettkjøp. Dette gjør markedsføringen målbar på en måte ingen markedsføring har vært før.

Når man googler et ord, er resultatene i de sponsede resultatfeltene styrt av to hovedkomponenter. Det ene er hvor mye en annonsekjøper er villig til å betale for et klikk, og det andre er en såkalt kvalitetsscore. Det å komme øverst blant de betalte søkeresultatplassene er mer lukrativt enn å havne nederst. En lav kvalitetsscore kan føre til at man ikke kommer opp blant de betalte søkeresultatene i det hele tatt. Kvalitetsscoren er en vurdering av hvor relevant en annonse er, og hvor brukervennlig annonsens nettside er. Denne relevansvurderingen er, på lik linje med det organiske søket, basert på hemmeligholdte algoritmer.

Den vanligste prissettingen for søkeordreklame er et pay-per-click-system, der man betaler for antall klikk en annonse genererer. Søkeord blir prissatt ut ifra antatt og faktisk popularitet. Prisfaktorer bestemmes også av kunderelevans og geografirelevans.²⁶ Det oppstår så en automatisk budrunde mellom annonsekjøperne. Klikkbetalingssystemet gjør at søkemotorene hele tiden kan få maksimal pris for søkeordene. Per nå må annonsekjøperne betale opp mot 800 kroner pr. klikk for populære søkeord.²⁷ Et slikt system fører til at prisene også kan bli presset opp for de som ønsker å kjøpe sitt eget varemerke som søkeord.

²⁶ Halvor Manshaus, *Ord om AdWords*, Lov og Data, LoD-2010-102-4

²⁷ <http://e24.no/naeringsliv/laan/bank2-forbruksbanker-betaler-opp-til-800-kroner-per-klikk/23844798> 28.01.2017

2.1.3 Varemerker som søkeord

Frem til 2004 var Googles interne retningslinjer at de ikke skulle selge registrerte varemerker til konkurrenter som betalte søkeord. Etter 2004 tillot Google kjøp av varemerker som søkeord så lenge varemerket ikke kom opp i selve annonseteksten. Dette er fortsatt retningslinjene til Google.²⁸ Spørsmålet er derfor ikke behandlet i praksis eller teori før 2004.

Dersom noen benytter andres varemerke eller foretaksnavn gir Google innehaver adgang til å klage, og skriver på sin nettside at « [n]år vi mottar en gyldig klage, gjennomfører vi imidlertid en begrenset undersøkelse for å avdekke om et søkeord (i kombinasjon med en bestemt annonsetekst) skaper uklarhet rundt opprinnelsen til de annonserte varene og tjenestene».²⁹

En viktig bemerkning er at Google skriver at de vil fjerne søkeordet dersom det «i kombinasjon med en bestemt annonsetekst) skaper uklarhet». Det å bruke varemerket i annonseteksten i kombinasjon med søkeordet, og det å ikke ha varemerket i annonseteksten, er en viktig distinksjon. Se figur 3 under som eksempel på at annonsekjøper ikke har brukt varemerket «teppeabo» i annonseteksten. Om Google vil fjerne søkeordet etter klage, dersom man ikke har varemerket i annonseteksten, er uklart.



Figur 3: Skjerm bilde av google.no ved søk på «teppeabo» april 2017

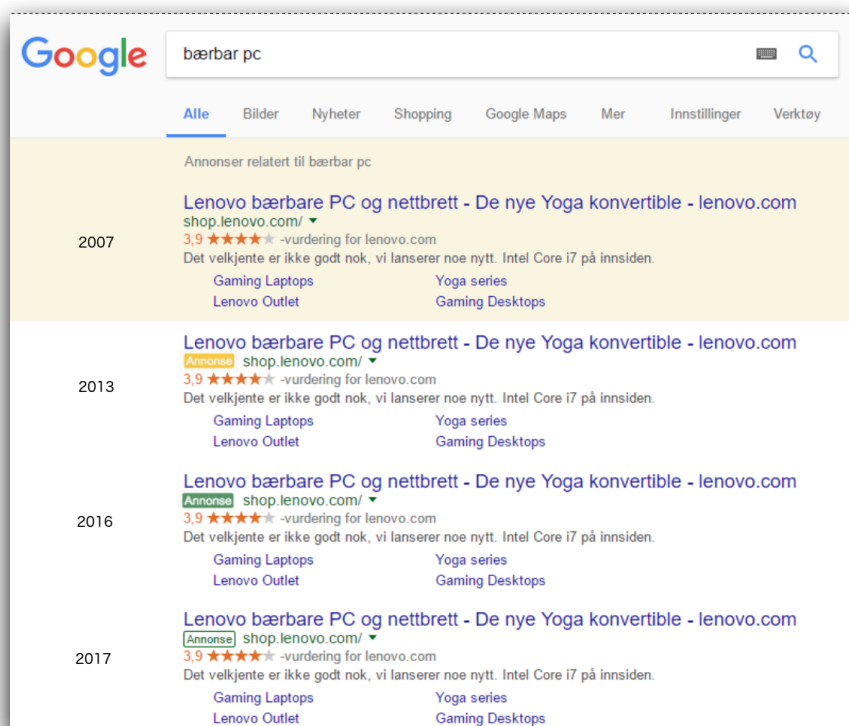
De mest brukte søkemotorene i Norge har svært variert praksis hva angår annonsetreff og annonsepresentasjoner. Om dette skyldes søkemotorenes egen sensur, annonsekjøperenes handlinger, eller varemerkeinnhaverens klager, er vanskelig å si. En avklaring av rettstilstanden vil trolig samordne praksisen på området.

²⁸ <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/2562124> 10.01.2017

²⁹ <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=no> 10.01.2017

2.1.4 Annonsemerkingens utvikling på Google

Av markedsføringslovens § 3 fremgår det at markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig fremstår som markedsføring. Forarbeidene uttaler at dette innebærer at forbrukeren umiddelbart skal identifisere markedsføringen.³⁰ Merking av hva som er annonse, og hva som er organiske treff, har fra 2007 til i dag gradvis blitt utvisket. Bing og Yahoo har løsninger som gjør det svært vanskelig å avdekke forskjellene. Google beveger seg også i denne retningen.³¹



Figur 4: Googles annonsemerking fra januar 2007 til mars 2017. Dette er et manipulert bilde som er klippet sammen for å sammenligne utviklingen.³²

Ulovlig handelspraksis skal i utgangspunktet ikke være førende for gjeldende rett. Det at søkemotorene kollektivt prøver å viske ut skillet mellom organiske treff og annonsetreff kan likevel være et moment av betydning ved vurderingen av mfl. kapittel 6.

I denne oppgaven må det forutsettes at merking av hva som er annonsetreff og organiske treff fremstår som tilstrekkelig tydelig på Google. Yahoo vil ikke bli brukt som eksempel i fortsettelsen, da de ikke skiller mellom annonser og organiske treff, klart i strid med mfl. § 3.

³⁰ Ot.prp. nr. 62 (1999-2000) s. 32.

³¹ <http://innovad.no/na-ligner-adwords-enda-pa-organiske-resultatene/> 20.04.2017

³² <http://innovad.no/na-ligner-adwords-enda-pa-organiske-resultatene/> 20.04.2017

2.1.5 Metatag

En metatag kan sammenlignes med søkeord. Temaet er tidligere behandlet i EU-domstolen og i teorien.³³ Metatags er derfor relevant for denne oppgaven. En metatag er kodet skriftinformasjon på en nettside. Søkjetjenester benytter seg av metatags ved søk etter nettsider, og nettsider benytter seg av metatags for å gjøre seg mer synlige for søkemotorer. Når søkemotorene skal finne det en søker etter, saumfares ikke hver eneste byte på Internett, men det foretas et søk i den kodede skriftinformasjon på nettsidene - metatagsene. En metatag kan sammenlignes med en merkelapp. Istedenfor å prøve mange bukser, kan du lese størrelse og pris på merkelappen og se om den er relevant for deg.

Endring av metatags er den enkleste måten å manipulere det organiske søket og egen kvalitetsscore. Dette kalles «SEO – search engine optimisation» eller søkemotor-optimalisering. Hvor viktig metatags er for resultatlisten, er det lite allmenn kunnskap om, da dette inngår i søkemotorenes hemmeligholdte algoritme. Noe som fører til en form for skjult markedsføring ved at man skaffer seg synlighet gjennom å optimalisere kildekoden. Metatags er ofte en kort tekst eller en rekke nøkkelord, som beskriver nettsiden. Lassen og Stenvik omtaler dette som en mellomform mellom skjult og åpen kjennetegnbruk.³⁴ Her har det blitt reist spørsmål om det å skrive konkurrenters varemerker i sin nettsides metadata er lovlig, eller om dette er et varemerkeinngrep.

Lassen og Stenvik legger til grunn at metatags må kunne sies å falle innenfor varemerkebruk og varemerkeloven § 4. I 2013 i sak C-657/11 foretok EU-domstolen en prejudisiell vurdering av metatags opp mot varemerkedirektivet. Domstolen viste her til svært sprikende europeisk rettspraksis. Den ble konkludert med at metatags var reklame og at denne skjulte markedsføringen var omfattet av varemerkeretten. Bruk av konkurrentens kjennetegn i kildekodingen eller andre deler av sin internettside kan derfor sies å være i strid med varemerkeloven. Nøkkelordene i metadataen og det at metatags er skjult markedsføring, gjør at metatags i høy grad kan sammenlignes med betalte søkeord. Metatags ble i sak C-657/11 vurdert opp mot direktiv 84/450/EØF og 2006/114/ EF, om villedende og sammenlignende reklame. Markedsføringsloven § 26 gjennomfører direktiv om villedende reklame, og metatags kommer derfor til å bli drøftet i relasjon til mfl. § 26, under punkt 3.3.

³³ Sak C-657/11. *Belgian Electronic Sorting Technology v, Bert Peelaers og Visys* .

³⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 285

2.2 Betalte søkeord som varemerkeinngrep

2.2.1 Innledning

Varemerkeretten avgrensner markedsføringsloven. Dette vil bli drøftet nærmere under punkt 3.1. Det er derfor avgjørende å gjennomgå gjeldende varemerkerett. Her er det flere problemstillinger som reiser seg. For det første er det søkemotors direkte ansvar og medvirkningsansvar. For det andre er det annonsekjøpers direkte ansvar.

Varemerkerettens innhold er regulert i vml. § 4 jf. vmd. artikkel 5. Her må fire kumulative vilkår være oppfylt for å fastslå varemerkerettigheten.³⁵ Dette innebærer at ingen kan «bruke» et varemerke uten «samtykke» i «næringsvirksomhet» for sine «varer og tjenester» jf. vml. § 4 jf. vmdir. art. 5. Av C-206/01 ARSENAL-saken, fremgår det et tilleggsvilkår for identiske varemerker, hvor bruken må være *egnet til å ha negativ effekt på varemerkets funksjoner*.³⁶ Etter ARSENAL-saken har en rekke EU-dommer utpenslet innholdet i *varemerkets funksjoner*.³⁷

2.2.2 Søkemotors varemerkeinngrep

Søkemotor, typisk Google, gir annonsekjøper muligheten til å by på og kjøpe varemerker som søkeord. I de forente saker C-236/08 – C 238/08 Google-sakene fremgår det at man må benytte varemerket som kjennetegn for *egne* varer eller tjenester for at det skal ansees som *bruk i næringsvirksomhet*.³⁸ Dette medførte at Google ikke kunne holdes ansvarlig for brudd på varemerkedirektivet, da markedsføring av andres varer eller tjenester ikke kunne anses som *bruk i næringsvirksomhet*. Det forelå derfor ikke varemerkeinngrep etter varemerkedirektivets art. 5 i forholdet mellom varemerkeinnhaver og søkemotor.

Det ble så reist spørsmål om søkemotor medvirket til varemerkeinngrep. I norsk rett er medvirkning til varemerkeinngrep regulert i vml. § 58 tredje ledd. I Google-sakene og C-324/09 Ebay-dommen premiss 116-117 fremgikk det at medvirkningsansvar må vurderes i lys av

³⁵ Sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA, premiss 16

³⁶ Jf. sak C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed

³⁷ De forente saker C-236/08 – C 238/08 Google-sakene, sak C-278/0 Berg Spechte, Sak C91/09 Eis.de og sak C-558/08 Portkabin behandlet denne problemstillingen.

³⁸ Sak C-48/05 Adam Opel AG mot Autec AG, jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) punkt 14.1.1 – merknad til ny § 4 fremgår det at at bruken ikke må være i bruk som eget varemerke, men i Google-sakene fremgår det at man må benytte varemerket som kjennetegn for *egne* varer eller tjenester for at det skal ansees som bruk. Se Lassen og Stenvik s. 286.

unntaket i ehandelsdirektivet.³⁹ Ehandelsloven gjennomfører ehandelsdirektivet.⁴⁰ Direktivet er et minimumsdirektiv. Etter Google-sakene premiss 110 konkluderte EU-domstolen med at AdWords er hosting etter ehandelsdirektivets art. 14, som tilsvarer ehandelsloven § 1 bokstav b.

Av ehandelsloven § 18 jf. § 1 bokstav b, fremgår det at annonsetilbyder bare kan holdes erstatningsansvarlig dersom han har utvist *forsett eller grov uaktsomhet*. Av annet ledd fremgår det en ansvarsfritaksregel. Tjenesteyteren er i alle tilfeller straffri eller fri fra erstatningsansvar dersom han uten ugrunnet opphold treffer nødvendige tiltak for å stanse den erstatningsberettigede eller ulovlige handlingen.

Av Google-sakene fremgår det at søkemotor vil være ansvarsfri så lenge løsningene de tilbyr er automatiske, og dersom de fjerner informasjonen med en gang de blir kjent med det.⁴¹ EU-domstolen uttaler videre at det er opp til nasjonale myndigheter å sette grensen for medvirkeransvaret i de konkrete tilfellene. Spørsmålet om medvirkning foreligger fordrer at annonsekjøper begår varemerkeinngrep.

2.2.1 Annonsekjøpers varemerkeinngrep

EU-domstolen har gjentatte ganger kommet til at bruksvilkåret er oppfylt i relasjon til annonsekjøperen. Av bl.a. Google-sakene fremgår det at en annonsekjøper gjør *bruk* av et varemerke ved å anvende dette som søkeord uten samtykke, i næringsvirksomhet, for sine varer og tjenester jf. vmdir. art. 5.⁴² Artikkel 5 tilsvarer vml. § 4.

Dersom de overnevnte vilkårene i vml. § 4 første ledd er oppfylt, må man vurdere de påfølgende krenkelsesalternativene. Det første alternativet er om det foreligger tegn som er «*identisk*» for «*slike varer eller tjenester som varemerket*» jf. vml. § 4 første ledd bokstav a, jf. vmd. art. 5 nr. 1 bokstav a. Det andre alternativet regulerer tegn som «*ligner*» varemerket for «*varer eller tjenester av samme eller lignende slag*», såfremt det er «*risiko for forveksling*» jf. vml. § 4 første ledd bokstav b, jf. vmd. art. 5 nr. 1 litra b. Det tredje alternativet gjelder den såkalte Kodakregelen, hvor det fremgår av ordlyden at varemerker som er «*velkjent her i riket*» er

³⁹ De forente saker C-236/08-238/08 Google-sakene premiss 114 og C-324/09 Ebay-dommen premiss 116-117

⁴⁰ Direktiv 2000/31/EF

⁴¹ De forente saker C-236/08-238/08 Google-sakene premiss 114

⁴² De forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 50, sak C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, premiss 40 og sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA, premiss 17, sak C-278/0 Berg Spechte, Sak C91/09 Eis.de og sak C-558/08 Portkabin.

beskyttet mot «*urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill)*» jf. vml. § 4 andre ledd jf. vmd. art. 5 nr. 2.⁴³

Alle tre krenkelsesalternativer kan tenkes å komme til anvendelse. For kjennetegnslikhets- og vareslagslikhetsvurderingen vises det til Lassen og Stenviks *Kjennetegnsrett* side 311 flg., Portakabin-saken premiss 47 og BergSpechte-saken premiss 25. I søkeordtilfellene vil sjeldent andre krenkelsesalternativer enn vml. § 4 første ledd bokstav a komme til anvendelse. Grunnen til det er at konkurrenter i hovedsak kjøper søkeord som er «*identisk*» med «*slike varer eller tjenester som varemerket*» jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a.

Spørsmålet som da reiser seg, er om bruken av det identiske merket med tilstrekkelig vareslagslikhet er egnet til å ha negativ effekt på varemerkets funksjoner, jf. den nevnte ARSENAL-saken.⁴⁴ Av C-236/08-238/08 Google-sakene premiss 77 fremgår det at varemerkerettens funksjoner bl.a. er opprinnelsesgarantifunksjonen, kvalitetsgarantifunksjonen, kommunikasjonsfunksjonen, investeringsfunksjonen og reklamefunksjonen. Ved kjøp av konkurrenters søkeord er det *opprinnelsesgarantifunksjonen, reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen* som er problematisk jf. C-236/08-238/08 Google-sakene og C-323/09 Interflora-saken.

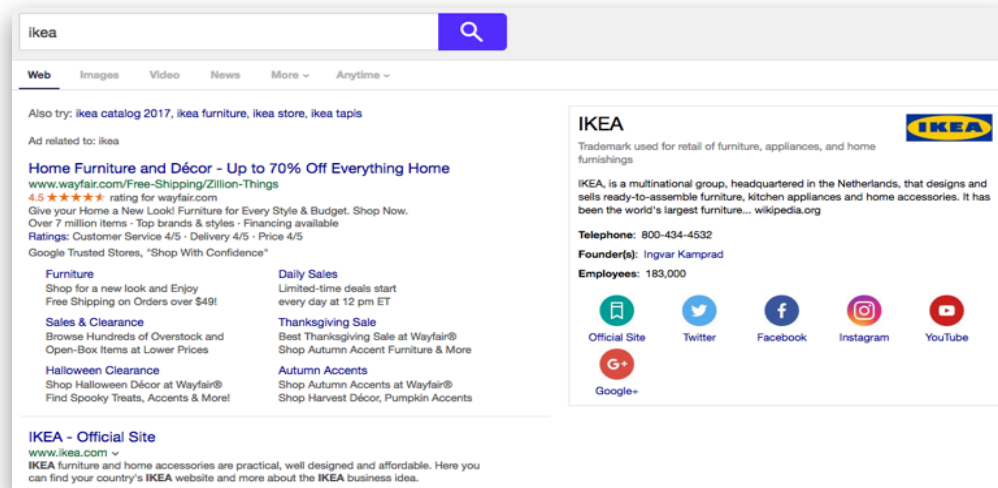
Reklamefunksjonen er varemerkets evne til å påvirke kunden til å kjøpe nettopp dette varemerket.⁴⁵ I Google-sakene premiss 95 fremgår det at slik Googles tjenester fungerer i dag, er det ikke tilstrekkelig å utsette *reklamefunksjonen* for skade ved å bare kjøpe søkeordet. Begrunnelsen er at varemerkeinnhaver uansett vil ende høyt i det organiske søket jf. premiss 97.

På figur 5 ser man et eksempel på en såkalt «utvidet annonse» for Wayfair ved søk på IKEA hos Yahoo.no. Denne annonsen er så stor at den kan reises spørsmål om den er i strid med reklamefunksjonen, selv om man forutsetter at man kommer høyt i det organiske søket. En slik «utvidet annonse» er ikke en vanlig annonsestørrelse, og etter EU-dommens uttalelse er utgangspunktet at *reklamefunksjonen* ikke utsettes for skade. Denne forutsetningen gjør at det i hovedsak er negativ effekt på *opprinnelsesgarantifunksjonen eller investeringsfunksjonen* som kan utgjøre et varemerkeinngrep.

⁴³ Se mer om kodakdoktrinen: Lassen og Stenvik, 2010, s. 364-365

⁴⁴ Jf. sak C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed

⁴⁵ sak C-206/01 ARSENAL-saken



Figur 5: Skjerm bilde av utvidet annonse ved søk på ikea april 2017

Investeringsfunksjonen er drøftet inngående i C-323/09 Interflora-saken. Dersom søkeordet griper inn i varemerkeinnhavers mulighet til å bruke varemerket med henblikk på å opprettholde eller oppnå goodwill, omdømme og kundelojalitet, vil dette kunne være i strid med investeringsfunksjonen.⁴⁶ Eksempler på slik bruk er der varemerkets omdømme forringes, eller at det blir brukt på en slik måte at det er en risiko for at det blir et generisk begrep. EU-domstolen er uklar på hvilken vekt de legger investeringsfunksjonen, og uttaler at dette er en vurdering som i hovedsak må gjøres av nasjonale domstoler.

Videre i C-323/09 Interflora-saken drøfter EU-domstolen vmd. art 5 nr. 2 som gjelder Kodakregelen, om velkjente merker. Velkjente merker med mye goodwill har nedlagt større investeringer enn ukjente merker, og krever derfor større vern jf. Interflora-saken premiss 90 flg. I premiss 95 i Interflora-saken uttaler EU-domstolen at velkjente varemerker ikke kan nekte konkurrenter å bruke deres varemerke som søkeord med mindre det foreligger en etterligning av varemerkeinnhavers varer, utvanning av varemerket, eller en krenkelse av varemerkerettens funksjoner.

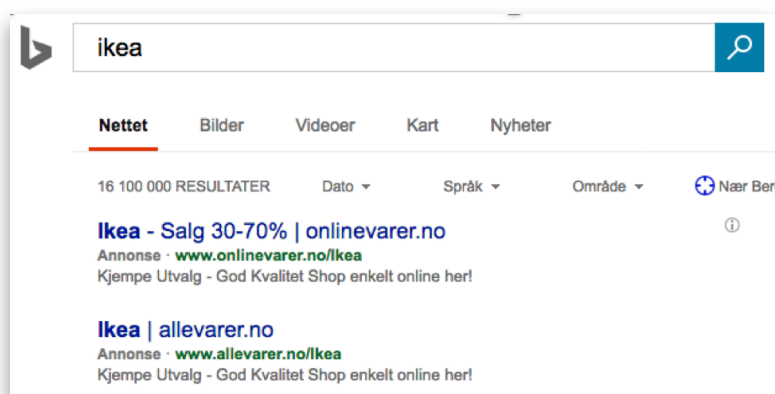
Opprinnelsesgarantifunksjonen står beskrevet i direktivets ellefte fortalespunkt, og er varemerkerettens viktigste funksjon.⁴⁷ Det å kunne skille mellom konkurrenter er en viktig forutsetning for sunn konkurranse, både for konkurrentene og forbrukerne. I C-558/08

⁴⁶ C-323/09 (Interflora) premiss 60-62

⁴⁷ Lassen og Stenvik, *Kjennetegnrett*, 3. utgave, 2011, universitetsforlaget, Oslo, ISBN 978-82-15-00130-2, s.282

Portakabin-saken fremgår det i premiss 34 at skade på opprinnelsesgarantifunksjonen er avhengig av om «annoncen ikke eller kun med vanskelighet giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med» om det er økonomisk tilknytning mellom varemerkeinnhaver og annonsekjøper. Av dommen fremgår det at *annonsens klarhet* eller *omstendigheter forøvrig* spiller inn på vurderingen.

For vurderingen av *annonsens klarhet* må man vurdere annonseteksten som kommer opp som betalt søkeresultat, slik som vist i figur 6. Dersom man benytter seg av en konkurrents varemerke i selve annonseteksten, vil forbruker kunne tro at annonsen har en annen opprinnelse enn den faktisk har. I så tilfelle vil brudd på varemerkeretten kunne konstateres, selv om internetadressen fremgår av annonsen. På figur 6 kan man se et eksempel på at varemerket er benyttet i annonseteksten på en måte som trolig vil krenke opprinnelsesgarantifunksjonen. Her kan en normalt opplyst forbruker tro at onlinevarer.no selger Ikea-varer til 30-70%, eller at det er en annen kommersiell sammenheng mellom disse. En internetbruker finleser ikke annonseteksten, men ser gjerne raskt på overskriften, og klikker deretter på annonsen. Bruk av konkurrenters navn i annonseteksten, i kombinasjon med kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord vil være et brudd på opprinnelsesgarantifunksjonen, og følgelig et varemerkeinngrep.



Figur 6: Skjerm bilde av *bing.no* etter søk på *ikea* april 2017

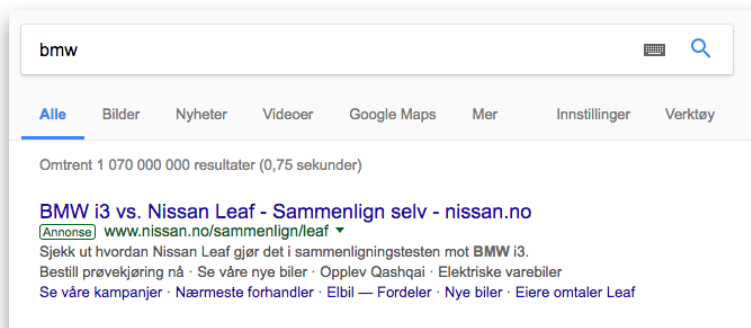
For vurdering av *omstendighetene forøvrig* må man vurdere andre forhold ved bedriften og markedet som kan utsette opprinnelsesgarantifunksjonen for skade. Her kan det være tale om typiske produsenter som leverer til underleverandører, eller franchisemerker. Dersom man er en franchiseleverandør, som f.eks. Interflora, skal det mindre til for at en normalt opplyst forbruker vil tro at det er en økonomisk forbindelse mellom annonsekjøper og

varemerkeinnehaver. Et annet eksempel kan være om man er tidligere samarbeidspartnere, eller av andre historiske årsaker gir grunn til å tro det foreligger en økonomisk sammenheng. Både tidligere partnere, ansatte, eller selskaper kan omfattes. Tidligere samarbeidsselskaper som Sony og Ericsson, eller CBS og Viacom kan tegne seg som eksempler

2.2.2 Sammenlignende reklame

Dersom en konkurrent skriver «billigere enn IKEA», «uoffisielle IKEA-liknende varer» eller «ikke IKEA» i annonseteksten er dette ikke et like klart brudd på opprinnelsesgarantifunksjonen, fordi man uttrykker tydelig at man har en annen opprinnelse.

På den annen side kan utsagn som «uoffisielle IKEA-liknende varer» eller «ikke IKEA» kunne bli ansett som «at misbruge mærkets stilling og omdømme til at selge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette merke» etter C-206/01 Arsenal-saken premiss 50. I Arsenal-saken solgte en t-skjorteselger fotballdrakter med tydelig signal om at de var uoriginale. Uttalelsen er et uttrykk på en skjønsmessig vurdering i forlengelse av opprinnelsesgarantifunksjonen. Det å slå ned på retsstridig misbruk av et varemerke sitt omdømme er i kjernen av varemerkerettens bakenforliggende hensyn til investering, alminnelige rettferdighetsbetraktninger og belønning.



Figur 7: Skjerm bilde av google.no etter søk på BMW mai 2017.

På den annen side er sammenlignende reklame ønskelig og lovlig.⁴⁸ Sammenlignende reklame må oppfylle vilkårene i direktiv 450/84 art 3 A, jf. forskrift nr. 1653/200 § 3 C-533/06 O2 Holding-saken premiss 45.

⁴⁸ C-487/07, L'Oréal-saken premiss 68-70 og C-558/08 Portakabin-saken premiss 57

Av forskriften fremgår det at sammenlignende reklame kun er lovlig dersom en ikke får «*urimelig fordel av*» varemerket jf. sammenlignende reklameforskriften § 3. I NKU-sak nr. 06/1974 uttales det at opplysningene i den sammenlignende reklamen må være «*absolutt korrekte, uttømmende så langt sammenligningen rekker og objektive i den forstand at konkurrentens fordeler ikke underslås*». Ordlyden «*urimelig fordel av*» omfatter typisk et tilfelle der hensikten bak sammenligningen er noe annet enn å faktisk sammenligne varene eller tjenestene.

Konkurrenters varemerker i annonseteksten i en søkeordannonse har ikke bare en informativ funksjon, men en innvirkning på den kvalitetsscoren man får ved utvelgelsen av hvilke av de betalte søkeordannonsene som skal komme øverst i søkeresultatet. Annonseplassering er viktig, og slik bruk av varemerket misbrukes lett. Lassen og Stenvik skriver at «*direktivet om sammenlignende reklame bør følgelig i hovedsak ses som en presisering av merkehaverens enerett, og ikke som et særskilt unntak*».⁴⁹ Forfatterne mener det her er totalharmoni mellom varemerkerettens funksjoner, og innholdet i regelen om «urimelig fordel» i forskrift om sammenlignende reklame. Sammenholder man ordlyden «urimelig fordel» og uttalelsen fra Arsenal-saken premiss 50, underbygges Lassen og Stenviks påstand.

Bruk av konkurrenters varemerke i annonseteksten i kombinasjon med kjøp av varemerke som søkeord vil i utgangspunktet innebære brudd på varemerkeretten. Selv tilfeller som fremstår som sammenlignende reklame, vil kunne medføre brudd på både varemerkerettens funksjoner og direktiv om sammenlignende reklame.⁵⁰

Et interessant spørsmål som har blitt reist i engelsk rett, er om direktivet om sammenlignende reklame forutsetter at søkeord er lovlig. Den engelske høyesterett åpner for at den eneste lovlige gjennomføringen av direktivet er å gi konkurrenter mulighet til å kjøpe hverandres varemerker som søkeord som en følge av at sammenlignende reklame er lovlig. Da ingen av partene hadde anført dette, kunne ikke domstolen konkludere på spørsmålet. Uttalelsen er likevel en tydelig oppfordring til anførsler i fremtiden. Vinklingen er interessant, men den er noe på siden av oppgavens problemstilling.⁵¹

⁴⁹ Lassen og Stevik (2010) s. 293

⁵⁰ jf. Direktiv 450/84 art 3a, jf. forskrift nr. 1653/200 § 3.

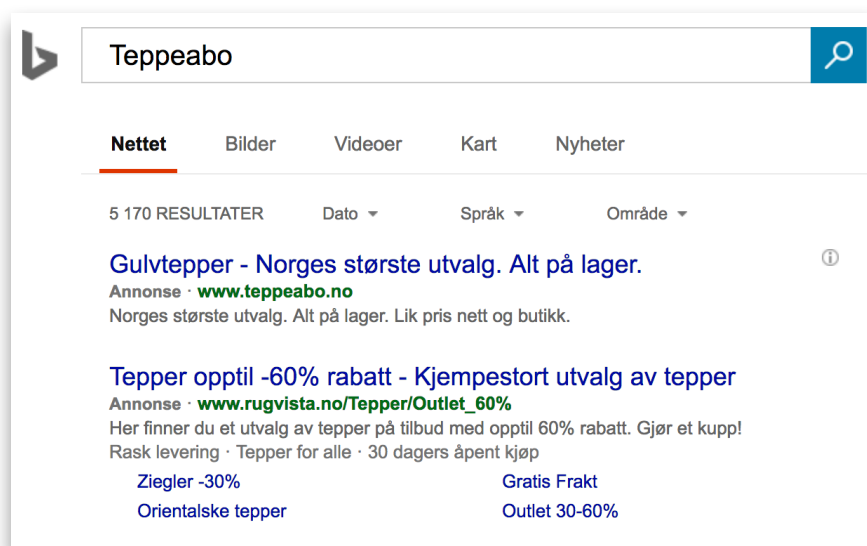
⁵¹ EWCA Civ 535, Case No: A3/2006/2258 avsnitt 33

2.2.3 Utenfor varemerkerettens vern

På figur 9 ser vi et eksempel på en Rugvista-annonse som trolig ikke krenker varemerkeretten.

«Når derimod den reklame, der vises på internettet ved anvendelse af et søgeord, som svarer til et velkendt varemærke, foreslår et alternativ til varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at tilbyde en simpel efterligning af varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at forårsage en udvanding eller en tilsmudsning og uden i øvrigt at krænke varemærkets funktioner, skal det fastslås, at en sådan brug i princippet vedrører en sund og loyal konkurrence inden for sektoren for de omhandlede varer eller tjenesteydelser og derfor har en skellig grund 'rimelig grund'.»⁵²

Rugvista er forutsetningsvis ikke en leverandør eller franchise, de bedriver ikke kopiering av produkter og her er varemerket ikke oppført i annonseteksten. I dette tilfellet er det ingenting i annonsen eller forholdene ellers som kan få en forbruker til å tro at Rugvista er det samme som Teppeabo. Det kan heller ikke fastslås andre krenkelsers av varemerkerettens funksjoner.



Figur 8: Skjermbilde av bing.no etter søk på «teppeabo» april 2017.

I det videre vil de tilfeller der man ikke bruker konkurrentens varemerke i annonseteksten (slik som på figur 8), bli vurdert etter markedsføringsloven da dette faller utenfor varemerkerettens beskyttelse.

⁵² C-323/09 Interflora-saken premiss 91

2.2.1 Nytt varemerkedirektiv

I 2016 ble et nytt varemerkedirektiv vedtatt, som vil bli gjennomført i norsk rett.⁵³ Den legislative prosessen til det nye varemerkedirektivet er interessant.⁵⁴ EU-parlamentet kom under utformingen av det nye varemerkedirektivet med forslag om å direktivfeste EU-rettens tidligere vurderinger.⁵⁵ Forslaget omfattet de tilfeller hvor varemerkebruken ble gjort for å legge frem et legitimt alternativ til varemerkeinnhaverens varer eller tjenester. Reguleringen ville gjort den varemerkerettslige vurderingen klarere. Rådet var uenig i forslaget, og unntaket ble ikke en del av det nye direktivet.⁵⁶ EU-domstolens vurderinger blir derfor stående, og det som fremgår av ARSENAL-saken, Google-sakene og Interflora-saken må fortsatt legges til grunn i varemerkevurderingen.

⁵³ <https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/juni/nytt-varemerkedirektiv/id2434211/> 28.05.17

⁵⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436> 10.01.17

⁵⁵ jf. Direktiv 2015/2436 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker. Direktivet er vedtatt. Gjennomføringsfristen for medlemsstatene er 14. januar 2019, jf. direktivets artikkel 54. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (Omarbejdning) /* COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) fremgår det at «Tredjeparts anvendelse skal navnlig i følgende tilfælde anses for ikke at være i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik:

a) når den giver det indtryk, at der er en kommerciel forbindelse mellem tredjeparten og varemærkeindehaveren
b) når den uden gyldig grund giver en urimelig fordel af eller er skadelig for varemærkets særpræg eller omdømme.»

⁵⁶ 28/10/2015 : Drøftelser i Rådet, dokument ST 10374 2015 ADD 1

3 Markedsføringsretten

3.1 Innledning

Søkemotorer kan ha medvirkningsansvar etter vml. jf. ehandelsloven, men brudd på reglene i mfl. utover dette kan vanskelig tenkes. Spørsmålet om medvirkningsansvar etter mfl. vil ikke bli vurdert, da direkte ansvar etter ordlyden i mfl. i alle tilfeller vil uthule adgang til medvirkningsansvar. I de tilfellene der annonsekjøper ikke bryter mfl., vil naturlig heller ikke søkemotor gjøre det. Adgangen til å vurdere om søkemotor kan bli ansvarlig etter §§ 30, 26 eller 25 er snever, og følgende vurdering vil ta utgangspunkt i konstallasjonen mellom annonsekjøper og varemerkeinnhaver.

Før mfl. §§ 30, 26 og 25 drøftes, må grensen mellom varemerkeretten og markedsføringsretten trekkes. Dersom noe blir ansett som et varemerkeinngrep etter varemerkeretten, vil varemerkeretten ved motstrid gå foran markedsføringsloven, etter *lex specialis*-prinsippet. Det er sikker rett.⁵⁷ Et spørsmål som reiser seg er om de tilfellene som *ikke* blir ansett som et varemerkeinngrep alltid vil kunne bli omfattet av mfl., eller om det kan tenkes tilfeller der varemerkeretten negativt stenger for adgangen til å anvende mfl.

3.2 Grensen mellom varemerkeretten og markedsføringsretten

At markedsføringsretten kan fungere som et supplement til varemerkeretten er sikker rett etter langvarig rettspraksis og teori.⁵⁸ Grensen mellom varemerkeretten og markedsføringsretten er ikke klar. Hverken lov eller forarbeider gir klare henvisninger.

Lunde, Mestad og Michaelsen skriver i sin kommentarutgave til markedsføringsloven at man må se på de systematiske forskjellene på markedsføringsloven og den immaterielle retten for å kunne sette en grense:

«I motsetning til immaterialretten oppstiller markedsføringsretten for det første ikke noen enerettsposisjon til bestemte objekter, men derimot forbud mot visse nærmere definerte handlinger. For det andre er slike forbud betinget av at subjektive vilkår er oppfylt(...). For det

⁵⁷ Jf. bla. Rt. 2005 s. 1601 Gule Sider

⁵⁸ Per Helset, Reimers, Melander Stene og Vik, *immaterialrett*, Oslo, 2009, Are Stenvik, *Patentrett*, 3. utgave, Oslo 2013, Rt. 1994 s. 1584, Rt. 1995 s. 1908, Rt. 1998 s. 1315 og Lunde, *God forretningsskikk nærings drivande imellom*, Bergen 2001, s. 311-312 og s. 285-286, jfr. også s. 273 og s. 215

*tredje har markedsføringsretten i større grad enn immaterialretten innslag av brede, skjønsmessige kriterier, basert på rettslige standarder, i motsetning til immaterialrettens langt mer detaljerte normsystem».*⁵⁹

Skillet understrekes også av Stenvik⁶⁰ og Helset mfl.,⁶¹ og begge peker på at Høyesterett tidvis har gjort feil i denne vurderingen.

I Rt. 1994 s. 1584 Lego-dommen uttalte Høyesterett at selv om Lego ikke hadde varemerkerettslig beskyttelse, utelukket ikke det at handlingene i tvisten ville kunne «*støte an mot de konkurranserettslige regler i markedsføringsloven*».⁶² Lego-dommen tydeliggjør den supplerende effekten markedsføringsloven har på immaterialretten. Dommen åpner for inngrep i varemerke og patent på tross av utløpt vernetid.

Det er en tettere tilknytning mellom hensynene bak varemerkeretten og hensynene bak markedsføringsretten, enn de andre immaterielle rettighetene. Tilknytningen gjør at det er større adgang til å utfylle varemerkeretten med markedsføringsloven, enn hva tilfellet er for annen immaterialrett. Lassen og Stenvik (2011) uttaler på s. 27 at varemerkelovgivningen i bunn og grunn handler om «*lojalitet i markedsføringen*».⁶³

På midten av nittitallet behandlet Høyesterett en tvist mellom vinprodusenter fra Mosel og leskedrikkprodusenten Ringnes i den såkalte Rt. 1995 s. 1908 Mozell-dommen.⁶⁴ Her fremgikk det at

«[s]elv om «generalklausulen» i markedsføringsloven § 1 [nåværende § 25] supplerer lovens spesialbestemmelser, må det etter min mening vises forsiktighet med å anvende den på forhold av lignende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt».

Utsagnet taler for at man skal trå varsomt ved suppleringen av spesiallovgivningen, men Høyesterett gir ingen begrunnelse.

⁵⁹ Lunde, Mestad og Michaelsen (2015) s. 208

⁶⁰ Stenvik, *Patentrett*, (2013) s. 15

⁶¹ Helset mfl. (2009) s. 538

⁶² Rt. 1994 s. 1584

⁶³ Lunde (2001) sier seg enig med denne påstanden på s. 225

⁶⁴ Rt. 1995 s. 1908

Begrunnelsen finner man i lovsystematiske betraktninger, eller hensyn til rettsharmoni. Om et tilfelle er varemerkeinngrep etter vml. § 4, vil denne regelen, som nevnt, ha forrang etter lex specialis-prinsippet. Motsatt skal man også vurdere de tilfellene som *ikke* omfattes av en bestemmelse. Dette kan begrunnes med tanken om lovgiverlojalitet eller lovgivervilje. Her må man vurdere om det er lovgivers hensikt at et tilfelle *var ment* å falle utenfor ordlyden. I så tilfelle vil det være uheldig å bruke markedsføringsloven som en omgåelse av denne lovgiverviljen, dersom resultatet var negativt. Lovens negative virkning blir langt på vei et spørsmål om bestemmelsen gir uttrykk for en så klar lovgivervilje at man kan slutte en antitese fra den. Dersom lovgiver har regulert a og b som ulovlig, er det rimelig å slutte at c og d er lovlig. Dersom en vernetid er satt til ti år, er det rimelig å slutte at vernetiden var regulert uttømmende, og at den er over når elleve år har gått. Da varemerkeretten for det meste ikke omhandler målbare størrelser er det ikke alltid like klart hvor lovgiver har ment at varemerkerettens grense skal gå.

I Rt. 1998 s. 1315 Iskrem-dommen uttalte Høyesterett at generalklausulen «*kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse*». Uttalelsen omtaler både spesialbestemmelsene i markedsføringslovens §§ 30 og 26 i relasjon til § 25 og relasjonen mellom markedsføringsloven og varemerkeretten. Det at generalklausulen kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett reguleres av en spesialbestemmelse kan tolkes som stridende med uttalelsen i Mozell-dommen. Uklarheten blir til gjengjeld presisert i påfølgende avsnitt, der Høyesterett presenterer en rekke vurderingskriterier som underbygger forsiktigheten som fremgår av Mozell-dommen. Vurderingskriteriene fremgår på s. 1323 og lyder:

«[e]tter min vurdering må dette avgjøres konkret. Vurderingstemaet vil primært være om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av vedkommende spesialbestemmelse, og som hensynet til sunn konkurranse tilsier bør gis et vern som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen. I denne sammenheng er det et sentralt moment i hvilken utstrekning spesialbestemmelsen kan anses uttømmende å regulere den aktuelle situasjonen, jf. Innstilling fra Konkurranselovkomiteen, avgitt 1966 side 23-24.»⁶⁵

Med Iskrem-dommens vurderingsmomenter som utgangspunkt kan man oppstille en relativt håndgripelig regel, med klare vurderingsmomenter. Disse vurderingsmomentene spesifiserer

⁶⁵ Rt. 1998 s. 1315 Iskrem-dommen s. 1323

den generelle snevre terskelen som fremgår av Mozell-dommen. På tross av dette utgangspunktet spriker rettspraksis ved anvendelsen av markedsføringsloven i tilfeller som omhandler varemerkerett.

Iskrem-dommens resultat må kunne sies å stride med vurderingskriteriene dommen selv oppstiller, og har derfor blitt kritisert fra flere hold. Tore Lunde kritiserer dommen på en rekke punkter i sin doktoravhandling, der han blant annet mener at «Norsk Is» er for generisk. Han uttaler at om markedsføringsloven skal anvendes som supplement til varemerkeloven bør risikoen for «monopolisering» og friholdelsesbehovet tillegges vekt når man står overfor lite distinktive varemerker.⁶⁶ Han mener også at dommens resultat er i strid med det restriktive utgangspunktet Høyesterett tok i Skilt-dommen⁶⁷ og Mozell-dommen⁶⁸. Generiske ord er allemannseie etter en tanke om et friholdelsesbehov, og er derfor regulert uttømmende. Man bør derfor være varsom med å vurdere generiske merker etter markedsføringsretten.⁶⁹

Gule Sider-dommens⁷⁰ mindretallsvotum er ikke varsomme ved å vurdere generiske merker etter markedsføringsretten. I avsnitt 117 fremgår det av dommer Skoghøys votum at han mener Gule Sider er for generisk i relasjon til innarbeidelse, og derfor ikke nyter varemerkerettslig vern. Videre mener han utnyttelsen er i strid med markedsføringsloven. Uttalelsen kan på den ene siden sees som å ikke harmonisere med Iskrem-dommens vurderingsmomenter og Lundes restriktive utgangspunkt. På den annen side var det i Gule Sider-dommen snakk om innarbeidelse av et klart generisk merke, og ikke et spørsmål om varemerket var generisk. Innarbeidelsesspørsmålet skiller seg i fra Iskrem-dommen. Relevansen til et mindretallsvotum er begrenset, og dette mindretallsvotumet må sees som stridig med Iskrem-dommens vurderingskriterier og forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsloven.⁷¹

Om grensen mellom varemerkeretten og markedsføringsloven uttaler Lunde at *«det vil normalt vere problematisk å gje noko sikkert svar på om varemerke- og firmalova kan oppfattast som ei uttømmende regulering av den aktuelle situasjonen, i den forstand at den stenger for vern etter*

⁶⁶ Lunde, (2001) s. 311-312 og s. 285-286, jfr. også s. 273 og s. 513.

⁶⁷ Rt. 1959 s 712

⁶⁸ Rt. 1995 s. 1908

⁶⁹ Dette kan også underbygges av Rørleggerservice-dommen LB-2012-118015, hvor markedsføringsloven ikke kom til anvendelse i et tilfelle som ifølge retten var for generisk. Her begrunnet retten dette med friholdelsesbehovet, slik Lunde s. 221 mener som riktig.

⁷⁰ Rt. 2005 s.1905

⁷¹ En dom som går på tvers av all annen rettspraksis er Lundetangen-dommen. Lunde (s.215) legger denne avgjørelsen til grunn som feil. Det gjør Helset m.fl. også. Avgjørelsen bør derfor gis begrenset vekt.

markedsføringslova». Han uttaler at det ikke er mulig å utlede noe klar regel fra Iskremdommens vurderingskriterier, annet enn at det er en svært vag skjønnsmessig vurdering.⁷² Selv om Lunde mener grensen tidvis er uklar og vurderingen skjønnsmessig, er regelen håndgripelig og praktisk. Både i spørsmål om betalte søkeord og i annen praksis. Paranova-dommen omhandlet en parallellimportør av legemidler sin adgang til å bruke egen pakningsutforming på emballasje for ompakkede legemidler.⁷³ I avsnitt 86-88 fremgår det at Høyesteretts flertall ikke finner andre momenter enn hva som allerede er vurdert etter varemerkeretten, og at dette medfører at man ikke lot markedsføringsloven komme til anvendelse. Denne dommen er et eksempel på en vurdering som er i tråd med Mozell-dommen og Iskremdommens vurderingsmomenter.

Som gjennomgangen viser, lar det seg identifisere vurderingsmomenter for grensen mellom varemerkeretten og markedsføringsloven som i hovedsak går ut på om «*spesialbestemmelsen kan anses uttømmende*» og om «*hensynet til sunn konkurranse tilsier at det bør gis et vern som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen*».⁷⁴ Dette er en helhetsvurdering av spesialbestemmelsenes ordlyd og deres bakenforliggende hensyn, vurdert opp mot markedsføringslov-bestemmelsenes ordlyd og deres bakenforliggende hensyn.

På samme måte som varemerkerettens spesialbestemmelser spiller inn på anvendelsesområdet til markedsføringsloven, kan bestemmelsene §§ 26 og 30 spille inn på anvendelsesområdet til generalklausulen i § 25. Vurderingen er i stor utstrekning den samme. Dette blir drøftet under i punkt 3.3.

3.3 Villedende forretningsmetoder – mfl. § 26

Av markedsføringsloven § 26 fremgår det at:

«I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser. Med fremstilling menes i dette kapittel enhver form for meddelelse eller utsagn i tale, skrift eller på annen måte, således også betegnelser, bilder, demonstrasjoner, emballasjens form, størrelse eller utstyr og lignende.»

⁷² Lunde (2001) s. 226

⁷³ Rt. 2004 s. 904

⁷⁴ Jf. Iskrem-dommen s. 1323

Bestemmelsen er en videreføring av mfl. § 2 om villedende forretningsmetoder, og er en gjennomføring av direktiv 2006/114/EF som kodifiserer direktiv 84/450/EØF. Bestemmelsen gjennomfører også artikkel 22 i TRIPS-avtalen.⁷⁵ I norsk historisk sammenheng er bestemmelsen ny. Det er «uriktig» eller «villedende fremstilling» som er hovedvilkårene. Regelen er et utslag av sannhetsgrunnsetningen i markedsføringsretten. Det bakenforliggende hensynet som viser viktigheten av sannhetsgrunnsetningen er at man skal kunne stole på den markedsføringen man blir presentert, slik at man skaper et trygt og tillitsfullt marked. Dette fremmer konkurranse og effektivitet. Bestemmelsen har klare paralleller til mfl. § 7 og § 8 da sannhetsgrunnsetningen er utgangspunkt for disse også. Selv om dette er en bestemmelse som regulerer forholdet mellom næringsdrivende, er et viktig moment om en normalt opplyst forbruker blir villedet.⁷⁶ Da forbrukerelementet og sannhetsgrunnsetningen tegner så klare paralleller til § 7 og § 8, kan praksis herfra få vekt. Ved vurderingen om det er «egnet til» å villedde, skal man vurdere dette ut ifra en rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker.⁷⁷

Som nevnt over er det klart at varemerkeretten setter stopper for de tilfeller der man benytter varemerke i annonseteksten. Det som her må vurderes etter markedsføringsloven er kjøpet av søkeordet isolert.

Et slikt tilfelle ble behandlet i Teppeabo-saken. Saken gjaldt en tvist mellom Teppeland og Teppeabo. Teppeland kjøpte «teppeabo» som søkeord på Google, og Teppeabo klagde saken inn for NKU. Utvalget ga Teppeabo medhold, og mente bestemmelsen var i strid med mfl. § 25, men ikke §§ 30 eller 26. Begrunnelsen er relativt grundig til å være en NKU-avgjørelse, men kortere og mindre inngående enn gjennomsnittlige begrunnelser i norske dommer.

Avgjørelsen har en rekke svakheter. For det første har NKU ikke mandat til å vurdere saken etter varemerkeretten, noe som gjør vurderingen noe ufullstendig. NKU går på tross av dette gjennom Interflora-saken og Google-sakene utførlig.⁷⁸ De belyser innholdet

⁷⁵ Trips-avtalen (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) er en integrert del av WTO-avtalen, avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon. Jf. Ot.prp.nr.55 (2007-2008)

⁷⁶ Se bla. NKU-2010, NKU-2008-4 og NKU-2004-6

⁷⁷ Dette er sikker rett i § 7 og § 8 jf. bl.a. MR-2008-787 og MR-2008-791

⁷⁸ C-323/09 Interflora-saken og C-236/08-238/08 Google-sakene

opprinnelsesgarantifunksjonen, reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen, men de trekker ingenting ut av denne gjennomgangen.

Dette til tross - saken er den eneste norske avgjørelsen som vurderer denne problemstillingen, og utvalgets avgjørelse vil kunne gi et tolkningsbidrag.

I saken avsto utvalget bruk av § 26. Dette begrunnet de i at søkeordet var skjult for forbrukeren, og at det dermed ikke var en *villedende fremstilling*. Utvalget uttalte at «*[a]ll den tid bruken av søkeordet som en betalt term fremstår som skjult for brukeren, anser konkurranseutvalget at slik bruk ikke er en «villedende fremstilling» og derfor heller ikke i strid med markedsføringslovens § 26.*»

Metatags kan i stor grad sammenlignes med søkeord, fordi begge deler er skjulte stikkord som er skrevet for å manipulere eller virke inn på et søkeresultat. I EU-rettens sak C-657/11 blir metatags drøftet etter direktivet om villedende reklame. Her kommer EU-domstolen frem til at metatags kan være «*advertising*» i direktivets forstand selv om de er skjulte. Et argument mot Tepeabo-avgjørelsens drøftelse er at metatags i så stor grad kan sammenlignes med søkeord, at man trolig må fastslå at søkeord vil omfattes av direktivet om villedende forretningsmetoder. Etter en direktivkonform fortolkning er det derfor klart at mfl. § 26 ikke kan tolkes annerledes. Argumentet om at søkeordet er skjult for forbruker er derfor ikke et godt argument for å avfeie bestemmelsen slik NKU gjorde i Tepeabo-saken.

Et bedre grunnlag er varemerkerettens avgrensning av mfl. § 26. Vurderingen om «*spesialbestemmelsen kan anses uttømmende*» og om «*hensynet til sunn konkurranse tilsier at det bør gis et vern som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen*»⁷⁹ er i utgangspunktet en vurdering av anvendelsesområde til § 25 i relasjon til annen immateriell rett og § 25 i relasjon til §§ 26 og 30. På tross av dette vil de samme systembetragtninger gjøre seg gjeldende på forholdet mellom markedsføringsloven generelt og varemerkeretten. Det må her reises spørsmål om opprinnelsesgarantifunksjonen er så lik villedendevurderingen at den er å anse som uttømmende i relasjon til § 26. I tilfeller der man benytter seg av en konkurrents varemerke som søkeord vil villedningen typisk knytte seg til om man fremstiller seg selv som en konkurrent. Vurderingen er langt på vei sammenfallende med vurderingen av opprinnelsesgarantifunksjonen - om en gjennomsnittsforbruker kan tro at det foreligger en

⁷⁹ Rt. 1998 s. 1315

økonomisk tilknytning mellom annonsekjøper og varemerke innehaver. EU-domstolen har konkludert med at opprinnelsesgarantifunksjonen ikke er krenket ved kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord.⁸⁰ Etter en tanke om rettsharmoni er det derfor klart at kjøp av søkeord ikke kan ansees som «villedende» jf. § 26.

3.4 Produktetterligning – mfl. § 30

Av markedsføringsloven § 30 fremgår det:

«I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.»

Bestemmelsen oppstiller et forbud mot snylting på andres utvikling og markedsbearbeidelse. Vilkårene har en objektiv og en subjektiv side. Dette innebærer at man både må vurdere originalproduktet opp mot kopien, og det må vurderes om etterligneren har opptrådt klanderverdig. Hovedhensynene bak bestemmelsen er hensyn til kreativitet, nyskapning, og investering, alminnelige rettferdighetsbetraktninger og belønningshensyn. Bestemmelsen benyttes ofte som subsidiært rettsgrunnlag i immaterialrettstvister fordi de bakenforliggende hensynene til § 30 om kreativitet, investering og nyskapning er i kjernen av det den immaterielle retten skal verne.⁸¹

I etterligningsvurderingen ligger det et krav om at etterligner må ha hatt kjennskap til originalen, og at denne er brukt som «forbilde i utviklingen».⁸² Den subjektive siden kommer sjeldent på spissen. Det forutsettes i denne vurderingen at etterligneren har hatt kjennskap til originalen. Oftest kjøper næringsdrivende søkeord som er identiske med andre konkurrenters varemerker. Da er det ikke vanskelig å påvise sannsynlighetsovervekt om at etterligner må ha hatt kjennskap til originalen, og at denne er brukt som forbilde under etterligningen.

Fare for forveksling er forutsetningen for at etterligningen skal være rettsstridig. Ordlyden «forveksling» peker på at en gjennomsnittsforbruker ikke vil kunne skille mellom to produkter eller tjenester. Vurderingen beror på hvilket helhetsinntrykk tilbudet og tjenesten gir en

⁸⁰ Sak C-323/09 Interflora

⁸¹ Lunde, Mestad, Michaelsen, (2015) s. 249

⁸² Lunde, Mestad, Michaelsen, (2015) s. 253

forbruker, og ikke en pedantisk sammenligning.⁸³ Helhetsinntrykket skal vurderes skjønnsmessig. Momenter er markedet, emballasje, omsetningssituasjon, kundetype, pris osv.⁸⁴

På den ene siden kan man si at fordi en ikke ser varemerket noe sted i annonseteksten, vil man ikke forveksle varemerkene. Et slikt argument ble fremmet i Teppabo-saken, der utvalget uttalte at § 30 ikke kunne anvendes *«fordi det ikke er en synlig bruk av etterliknet kjennetegn for egne varer og tjenester, men en skjult bruk av Teppabos kjennetegn i den hensikt å bringe kundene til Teppelands nettsider»*.⁸⁵

På den annen side er det klart at søkeordet fortsatt står øverst på siden i søkefeltet etter at man har søkt, som en overskrift for følgende søkeresultater. Dette argumentet fremmer Sæbø i sin artikkel om temaet.⁸⁶ Han mener at varemerket ikke er skjult, og utelukker ikke forvekslingsfare. Det samme argumentet fremgår også i den britiske høyesterettsavgjørelsen som er grunnlaget for Interflora-saken, og en dansk dom av 6. mai 2015.⁸⁷ Argumentene er svært like.

Det at søkeordet står øverst i søkefeltet kan ikke være avgjørende for forvekslingsvurderingen. At søkeordet står i søkefeltet etter man har søkt er en funksjon som enkelt kan fjernes av søkemotorene, og forvekslingsfaren vil være uforandret om søkeordet/varemerket står i søkefeltet eller ikke. Det avgjørende er at forbruker aktivt har skrevet noe i søkefeltet, og søkt etter nettopp dette. Den aktive forbrukerhandlingen i kombinasjon med søkeresultatet gjør at søkeordet ikke kan ansees som skjult.

Uavhengig om man mener søkeordet er skjult eller ikke, er det klart at denne vurderingen lett kan forveksles med opprinnelsesgarantifunksjonsvurderingen fra varemerkeretten.⁸⁸ EU-domstolen beskriver opprinnelsesgarantifunksjonen i premiss 89 og 90 i Google-sakene.⁸⁹ I opprinnelsesgarantifunksjonsvurderingen skal man, som nevnt over, vurdere om en gjennomsnittsforbruker vil kunne tro at det foreligger en økonomisk forbindelse mellom varemerkeinnhaver og annonsekjøper. Hvis man ikke tror at det er en økonomisk forbindelse mellom varemerkeinnhaver og annonsekjøper vil det naturlig nok heller ikke foreligge noen

⁸³ Lunde, Mestad, Michaelsen (2015) s. 250

⁸⁴ Jf. bla Rt. 1994 s. 1584 Lego og Rt. 1985 s. 612 Maglite-dommen

⁸⁵ NKU-2012-12

⁸⁶ Jarle Roar Sæbø, Betalte søkeord, juni 2013, Lov&Data

⁸⁷ EWCA Civ 535, Case No: A3/2006/2258 og Sø og Handelsrettens dom V-3-14, Jarle Roar Sæbø, *Betalte søkeord*, juni 2013, Lov&Data

⁸⁸ Rt. 1998 s. 1315

⁸⁹ C-236/08 til C-238/08 Google-ene. Se punkt 2.2.1 for utgreiing av opprinnelsesgarantifunksjonen.

forveksling. EU-domstolen har konkludert at opprinnelsesgarantifunksjonen ikke er krenket ved kjøp av søkeord isolert. Varemerkeretten må, på samme måte som i mfl. § 26, her ansees uttømmende, og en konstatering av forvekslingsfare vil kunne stride med rettsharmoni. Det kan settes likhetstegn mellom opprinnelsesgarantifunksjonen i varemerkeretten og forvekslingsfarevurderingen mfl. § 30. Da opprinnelsesgarantifunksjonen ikke er krenket ved kjøp av konkurrenters søkeord, kan det følgelig heller ikke foreligge forvekslingsfare jf. mfl. § 30.

3.5 Grensen mellom mfl. §§ 26 og 30 og § 25

På samme måte som varemerkerettens spesialbestemmelser spiller inn på anvendelsesområdet til mfl., kan bestemmelsene mfl. §§ 26 og 30 spille inn på anvendelsesområdet til generalklausulen i mfl. § 25. Generalklausulen i § 25 har en mer vidtgående ordlyd. Dette fører til samme avgrensingsproblematikk som ved forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsloven – bestemmelsen med den videste ordlyden kan potensielt brukes som en omgåelse av lovgiverviljen spesialbestemmelsen representerer.

Det er liten grunn til å anvende § 25 i tillegg til §§ 26 og 30 i praksis, dersom vilkårene i §§ 26 eller 30 er oppfylt. Helset mfl. legger til grunn at kumulasjon likevel er riktig og viktig, men at det må foreligge et eller flere forhold som har en annen karakter enn f.eks. etterligningen.⁹⁰ Her kan det innvendes at det da ikke er snakk om kumulasjon, men to bestemmelser anvendt på to forskjellige forhold. Da §§ 26 og 30 uansett ikke kommer til anvendelse i dette tilfellet, vil den teoretiske diskusjonen om kumulasjon av bestemmelsene ikke bli drøftet videre.

I Iskrem-dommen drøftet Høyesterett både generalklausulens forhold til spesialbestemmelsene i markedsføringsloven, og generalklausulens forhold til annen immateriell rett. Det er likevel overflødig å vurdere om §§ 26 og 30 er uttømmende i relasjon til § 25, fordi varemerkeretten avgrenser adgangen til å anvende §§ 26 og 30. Dette betyr at varemerkeretten favner like bredt eller bredere enn §§ 26 og 30 ved kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord. Det vil derfor være nok å vurdere § 25 opp mot varemerkeretten.

⁹⁰ Helset m.fl. (2009) s. 629

3.6 God forretningsskikk – mfl. § 25

Av markedsføringsloven § 25 fremgår det at:

«I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom».

Regelen er en videreføring av den tidligere markedsføringslovens § 1 første ledd. Ordlyden «*må ikke*» viser at dette er en forbudsbestemmelse. Et økonomisk tap er ikke en forutsetning. Ordlyden «*god forretningsskikk*» peker etter en normal språklig forståelse på en uskrevet norm som kun gjelder mellom næringsdrivende. *Skikk* taler om langvarig praksis. Mange assosierer *skikk* med skikk og bruk, og *skikk* blir ofte omtalt som et synonym til kultur. En slik tolkning peker på at det er snakk om en lojalitet mellom næringsdrivende som er basert på et normsystem som er forankret i næringslivets kultur. Hovedhensynene bestemmelsen balanserer syntes særlig å være konkurransehensyn og lojalitetshensyn. Ved denne vurderingen skal både subjektive forhold og de objektive kriteriene i saken vurderes.⁹¹ Bestemmelsen kan karakteriseres som en typisk generalklausul eller rettslig standard.

Hovedhensikten bak generalklausuler er at en vid ordlyd kan fange opp de tilfeller som annen lovgivning ikke fanger opp. En lovgiver kan ikke regulere alle tenkelige situasjoner, og generalklausulens generelle utforming er derfor praktisk og nødvendig.⁹² Lunde, Mestad og Michaelsen skriver at lovgivningsteknikken ved bruk av «*rettslige standarder kan hevdes å representere en slags delegert lovgivningsmyndighet, ved at regeldannelsen for det aktuelle typetilfellet overlates til rettsanvenderen. Rettsbruken vil derfor i stor grad måtte baseres på noe annet enn lovteksten*».⁹³

Et annet viktig moment ved generalklausuler er at de vil kunne følge tidens utvikling. Slik dynamisk lovgivning er ment å sikre rimelige resultater, også i tidens løp. Utfordringen er at den dynamiske utformingen kan gå utover forutberegneligheten, og det kan være vanskelig å vite hva som er gjeldende rett. Forutberegnelighetshensynet står sterkt i norsk rett. Ved tvil vil det mest forutberegnelige være å falle tilbake på utgangspunktet. Utgangspunktet i norsk rett er

⁹¹ Rt. 1998 s. 1315 Norges Is s. 123 «'[g]od forretningsskikk' verner i likhet med de aktuelle spesialbestemmelsene om lojaliteten i næringslivet, og henviser til en alminnelig lojalitetsvurdering. Ved denne vurderingen kan både forhold av subjektiv karakter og de objektive kriteriene i en være relevante».

⁹² Jo, Hov, *Avtaleslutning og ugyldighet*, 2. utgave, 1998 s. 147 «Begrepet 'rettslig standard' bruker vi i dag som oftest om det som før ofte ble kalt 'standarder i snever forstand' dvs. Bestemmelser som viser til en vurderingsnorm utenfor regelen selv, for eksempel 'god forretningsskikk' eller 'ærbarhet'.»

⁹³ Lunde, Mestad, og Michaelsen, (2015), s. 207

fri konkurranse. I tvilstilfeller bør man derfor utvise forsiktighet ved anvendelse av generalklausulen.

Med disse generelle betraktningene som utgangspunkt, må det først vurderes hvorvidt - eller i hvilken grad - varemerkeretten avgrenser § 25. Ved vurderingen av det konkrete tilfellet skal det spørres om «*spesialbestemmelsen kan anses uttømmende*» og om «*hensynet til sunn konkurranse tilsier at det bør gis et vern som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen*».⁹⁴

Varemerkeretten kan ikke ansees uttømmende i relasjon til mfl. § 25. Generalklausulen har en videre ordlyd, og et videre anvendelsesområde enn både varemerkeretten og mfl. §§ 26 og 30. Opprinnelsesgarantifunksjonen, reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen regulerer majoriteten av problematikken som knytter seg til betalte søkeord, men det er fortsatt adgang til å vurdere hensynet til *sunn konkurranse og generelle lojalitetsbetraktninger* som går utover varemerkeretten jf. Iskrem-dommen.⁹⁵ Et sentralt spørsmål blir derfor hva som ligger i hensynet til *sunn konkurranse og generelle lojalitetsbetraktninger*.

Formålet med sunn konkurranse er å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.⁹⁶ I konkurranserettslige vurderinger, så vel som i vurderingen av god forretningsskikk, legges det betydelig vekt på forbrukerhensyn.⁹⁷ I dette ligger det at konkurransen er positiv dersom forbrukeren får et bedre produkt og/eller tilbud.⁹⁸ Dette kommer til uttrykk i forarbeidene til § 25, der det uttales at «*[d]omstolen skal ikke sjalte ut sin egen vurdering, men må spesielt gjøre seg opp sitt eget skjønn hvilken forretningsskikk som kan anerkjennes som 'god', og det må da tas hensyn ikke bare til de næringsdrivendes, men også til forbrukernes interesser*».⁹⁹ Høyesterett uttalte i Iskrem-dommen at «*den konkrete vurderingen må ta utgangspunkt i at vilkåret skal bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet. Bestemmelsen kan dermed ikke praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen*».¹⁰⁰

Ut fra forarbeidene og Iskrem-dommen kan man derfor fastslå at ved vurderingen av hva som er *sunn konkurranse* må man vurdere om et forbud vil virke *hemmende på konkurransen*, og

⁹⁴Rt. 1998 s. 1315 Iskrem-dommen s 1323

⁹⁵Rt. 1998 s. 1315 Iskrem-dommen s 1323

⁹⁶jf. konkurranseloven § 1, 1. ledd

⁹⁷Lunde (2001) s. 275

⁹⁸Jf. Bla. Rt. 1994 s.1584 Lego-dommen

⁹⁹Ot.prp.nr.57 (1971-1972) Lov om markedsmissbruk

¹⁰⁰ Rt. 1998 s. 1315 Iskrem-dommen s 1323

hvilken løsning som er mest *tjenlig for forbrukeren*. Konkurranserettslige betraktninger er relevante momenter i vurderingen av § 25, men her må det utøves en viss forsiktighet.¹⁰¹

Ved vurderingen av hva som ligger i *generelle lojalitetsbetraktninger* kan man også se til Iskrem-dommen, hvor det uttales at det må «foretas en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser partene har».¹⁰² I dette ligger det at man må vurdere positive følger og negative konsekvenser for den respektive part, og veie disse mot hverandre.

Oppsummert kan man derfor si at relevante momenter i vurderingen er at et forbud mot kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord ikke må *virke hemmende på konkurransen*, man må vurdere hvilken løsning som er mest *tjenlig for forbrukeren*, og man må foreta en *forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser partene har*. Bak disse momentene ligger hensynet til markedet, forbruker og den enkelte part.

I Teppeabo-saken kom NKU frem til at § 25 kom til anvendelse ved kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord.¹⁰³ Det første argumentet utvalget benytter er at «*verdien av søkeordet i det vesentlige er konkurrentens fortjeneste*» og at «*den goodwill som konkurrenten har opparbeidet for kjennetegnet som tilskynder internettbrukeren til å taste inn kjennetegnet som søkeord*» er en beskyttelsesverdig interesse. Argumentet overlapper til en viss grad med varemerkerettens funksjoner, fordi disse representerer nettopp den goodwill som varemerkeinnhaver har opparbeidet seg gjennom markedsføring og investering. Man kan se en klar parallell i vurderingen fra C-206/01 Arsenal-saken om å «*misbruke mærkets stilling og omdømme til at selge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette merke*» jf. premiss 50. På den annen side er det klart at kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord vil kunne oppfattes som å kjøpe en konkurrents goodwill. Det at forbruker taster inn et bestemt varemerke representerer en verdi, som ikke direkte fremgår av de varemerkerettslige funksjonene. Dette taler for at praksisen er i strid med *partenes beskyttelsesverdige interesser*.

Videre tar NKU for seg argumentet om urettmessig konkurransefortrinn, og uttaler at «*[f]ordi Teppeland kun betaler for søketjenesten, og ikke for den goodwill som er knyttet til kjennetegnet 'teppeabo' og som skyldes Tepeabos investeringer, oppnår Teppeland et urettmessig fortrinn*

¹⁰¹ Lego-dommen, Iskrem-dommen og John Deere-dommen Rt. 1984 s.248. drøfter § 25 og legger vekt på konkurransehensyn, se også Lunde s. 282.

¹⁰² jf. Iskrem-dommen s. 1323

¹⁰³ 12/2012 Teppeabo. Utvalget uttalte at «*bruk av en annens innarbeidede kjennetegn som skjult døråpner for nettrafikk til egne sider er en urimelig utnyttelse av en annens innsats og resultater som rammes av det generelle forbudet i markedsføringslovens § 25*».

i konkurransen». Foruten at uttalelsen står i direkte motstrid med en rekke EU-dommer, står også uttalelsen om «*urettmessig fortrinn*» som ubegrunnet.¹⁰⁴ For å undersøke om det foreligger et urettmessig fortrinn i konkurransen, må det foretas en konsekvensanalyse av de konkurranserettslige og konkrete følgende av å forby og tillate kjøp av varemerker som søkeord.

Et annet argument som drøftes av utvalget er at Teppeabo vil kunne kjøpe Teppeland og/eller eget søkeord, på samme måte som Teppeland kan kjøpe Teppeabo og/eller eget søkeord. Dette mener utvalget at ikke er en «*fullgod reparasjon*». På den annen side er argumentet et uttrykk på den frie konkurransen. Hvis man ser på handlingen som en lovlig konkurransehandling er dette et legitimt argument, som peker på en positiv konsekvens. Konsekvensen av å tillate kjøp av søkeord er at man kan kjøpe hverandres søkeord, man kan inngå avtaler om å la være, man kan kjøpe sitt eget søkeord og man kan samarbeide om å kjøpe søkeord. Her kan man tydelig se spenningsforholdet mellom hensynet til fri konkurranse og en parts interesser.

Ved å tillate kjøp av konkurrenters varemerke som søkeord åpnes det for at konkurrenter kan tilby sine tjenester som alternativer til det forbruker søker på. En slik løsning vil i utgangspunktet fremme konkurranse. Spesielt i tilfeller der mindre utfordrere vil kunne tilby sine tjenester i markeder med aktører med mye markedsrett. De mindre aktørenes annonser vil kunne føre til at store aktører må holde priser nede og tilbud oppe. Slik kan markedsrett begrenses, hvilket vil være gunstig for forbrukeren. Dette taler sterkt for at kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord er konkurransefremmende, og ikke i strid med *god forretningsskikk* jf. § 25.

Det å tillate kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord kan også slå uheldig ut. Spesielt i bransjer der det er stor skjevhet i markedsandel, vil den store aktøren kunne kjøpe den mindre eller nyetablerte aktørens varemerke som søkeord i like stor grad som motsatt. Konsekvensen er at de største og mest likvide aktørene både byr mest på egne søkeord, i tillegg til å kjøpe alle mindre konkurrenters søkeord. Dette fører til at i bransjer med aktører med allerede stor markedsrett, vil det være vanskelig for konkurrenter å kjøpe plass til sine varemerker. Hvis man som ny aktør ikke kommer langt opp i det organiske søket, noe som ofte er tilfellet, vil kanskje den eneste muligheten den nye aktøren har til å skaffe synlighet være å kjøpe eget varemerke som søkeord. Dersom en stor markedsrett hele tiden overbyr den mindre, vil dette

¹⁰⁴ Se bla. C-323/09 Interflora-saken premiss 91 flg. Hvor det fremgår at søkeord ikke representerer en urettmessig konkurransefordel.

kunne føre til at den mindre aktøren får lite eller ingen synlighet. En slik praksis vil virke hemmende på konkurransen, og vil heller ikke være tjenlig for forbrukeren.

På den annen side, må man forutsetningsvis slå fast at varemerkeinnhaver, uansett størrelse, kommer høyt i det organiske søkeresultatet. Det vil ikke alltid stemme, men denne forutsetningen er noe EU-domstolen legger til grunn i Google-sakene.¹⁰⁵ Må man spekulere i aktørers antatte plass i det organiske resultatet, blir den rettslige vurderingen spekulativ og intrikat. Plassering i det organiske søkeresultatet kan være styrt av mange ting, som ulovlige handlinger, markedet, tilfeldigheter, egen nettside, bransjen og en rekke andre faktorer.¹⁰⁶ Kampen om plass i det organiske søkeresultatet er et problem som vil eksistere uavhengig av om man kan kjøpe hverandres varemerker som søkeord eller ikke. En forutsetning om at varemerkeinnhaver uansett kommer høyt i det organiske resultatet gjør det mulig å harmonisere vurderingene i mfl. og varemerkeretten.

Selv om utenlandsk rett har liten rettskildemessig vekt, er det klart at deres konkurranserettslige betraktninger vil kunne utgjøre et tolkningsbidrag.¹⁰⁷ Den svenske Marknadsdomstolens dom av 11. desember 2012 i sak C 26/11 omhandlet Kundkraft Sverige AB som hadde kjøpt varemerket «Elskling» som søkeord. Elskling AB klagde Kundkraft inn for rettsystemet, men Kundkraft ble frifunnet på alle punkter. Domstolen foretok en grundig analyse av hvordan forbrukeren ville oppfatte forskjellen på annonsene og de organiske treffene. Det at retten setter sin lit til at en normalt opplyst forbruker klarer å skille mellom en annonse og et normalt treff er en argumentasjon det er lett å slutte seg til, all den tid man ser at gjennomsnittsfbrukeren blir mer og mer opplyst på Internett. Vurderingsmomentet er samme Sæbø benytter seg av.¹⁰⁸ Denne vurderingen skiller seg fra opprinnelsesgarantifunksjonsvurderingen, fordi spørsmålet ikke er om man kan skille mellom konkurrentene, men om man kan skille mellom annonsetreffene og det organiske treffet. Det er rimelig å slutte at de fleste er kjent med at de

¹⁰⁵ De forente saker C-236/08, C-237/08 og C-238/08 premiss 91-98

¹⁰⁶ Det organiske søket er bla. tidvis preget av veldig aggressiv SEO, som blir kalt «black hat»-optimalisering, der man ikke optimaliserer, men manipulerer søket. Det å manipulere det organiske resultatfeltet til fordel for seg selv kan være i strid med bl.a. god forretningsskikk jf. § 25. Aggressiv SEO eller «black hat»-optimalisering kan presse konkurrenter langt ned på det organiske treffet. Dessverre er denne praksisen utbredt, men søkemotorene er relativt flinke til å bannlyse de som bedriver slik virksomhet. Det er klart at ulovlig praksis ikke bør være førende for vurderingen av sunn konkurranse, og forutsetningen om at man uansett kommer høyt i det organiske søket er god.

¹⁰⁷ Jf. I Lego-dommen uttaler Høyesterett at « Siden det dreier seg om spørsmål som har meldt seg og kan melde seg på noenlunde samme måte i mange land, er det i og for seg klart at rettsavgjørelser fra andre land hvor rettsgrunnlaget er tilnærmet det samme som i Norge, har atskillig interesse.»

¹⁰⁸ Jarle Roar Sæbø, Betalte søkeord, juni 2013, Lov&Data

øverste resultatene i en søkemotor er betalte plasseringer, og klarer å skille disse fra det organiske søkeresultatet.

En innvending mot denne vurderingen er annonsemerkingen - og dennes utvikling. Det har skjedd mye med annonsemerkingen siden 2012. Søkemotorene har vist tendenser til å viske ut forskjellen mellom annonser og organiske treff. I mars 2017 kom Google ut med en ny merking av annonser som var lite tydelig. I mai 2017 ble også søkeresultatene på telefon/nettbrett endret til et ensfarget søkeresultat. Endringene viser en pågående utvikling. Dette viser en negativ utvikling av praksis som er hemmende på konkurransen. Praksisen skaper grobunn for forvirring, hvilket også vil kunne være negativt for forbruker. Den negative utviklingen taler mot at man skal tillate kjøp av varemerker som betalte søkeord.

På den annen side vil det være uheldig om søkemotorenes negative utvikling stenger for en konkurranseordning som i utgangspunktet er konkurransefremmende. Dersom merkingen ikke er tydelig nok, bør den gjøres tydeligere. Svak annonsemerking eller negativ bransjepraksis bør ikke være avgjørende for om man skal tillate kjøp av varemerker som søkeord. Som nevnt i punkt 2.1.4 er dette i utgangspunktet et spørsmål om mfl. § 3 brytes. Brudd på andre bestemmelser skal i utgangspunktet ikke være styrende for vurderingen av mfl. § 25. Det blir som å gjøre film ulovlig fordi det er mye skjult produktplassering i filmer. Argumentet kan ikke få betydelig vekt. Det må forutsettes at mfl. § 3 ikke blir brutt ved drøftelsen av om kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord er i strid med mfl. Dersom merkingen er god nok etter mfl. § 3, er det klart at en gjennomsnittsforbruker skal klare å skille mellom annonsetreff og organiske treff.

Dansk rett har gått i motsatt retning av svensk rett. Sø- og handelsrettens dom av 7. Mars 2013 V-105-11 Ribers-dommen, er den eneste dommen der kjøp av søkeord som varemerke blir behandlet isolert. Det foreligger en rekke andre danske dommer som kommer frem til samme resultat, men i de andre tilfellene forelå det noe mer enn kun kjøp av søkeord.¹⁰⁹ Ribers-dommen er knapp. Det eneste handelsretten skriver om problemstillingen er at «*Brugen af et*

¹⁰⁹ Sø- & handelsrettens dom av 20.jan. 2017 V-80-15 er en ny avgjørelse hvor Just-Eat anvendte «Easy2Eat» som Google AdWord. Dette var i strid med markedsføringsloven i Danmark. I tillegg til å bruke Easy2eat som søkeord stod også Easy2eat i annonseteksten. Etter norsk rett ville dette trolig blitt ansett som et varemerkeinngrep, da Just-Eat benytter konkurrentens varemerke i annonseteksten jf. 2.1 Et annet eksempel er Sø- & handelsrettens dom av 6.mai 2015 V-3-14 hvor Fretex kjøpte «Stok» som søkeord. Dette var for å bli synlige for kundene til «Stok Emballasje». Da Fretex brukte «emballasje» i sin annonsetekst var dette et tilfelle som skapte forvekslingsfare. Dette er også et tilfelle som trolig ville blitt ansett som et varemerkeinngrep etter norsk rett. Det samme gjelder Eico-saken V-21-15. En annen dansk sak om kjøp av søkeord er Sagsnr.V-0052-11 SKA-DAN mot Bredenoord A/S. Denne saken kan heller ikke sies å være en tvist om kun søkeordet, fordi motpartene hadde tidligere vært samarbeidspartnere, noe som spilte inn på vurderingen av opprinnelsesgarantifunksjonen.

varemærke som *AdWord* finnes ikke at utgjøre en krænkelse af varemærkeloven. Derimod finder retten, at *Experians* brug af *RKI* og *Ribers* som *AdWord* medfører en urimelig markedsmæssig fordel for *Debitor Registret*, hvorfor det må anses for stridende mod *markedsføringslovens § 1*». Danske domstoler synes å ha tatt et prinsipielt standpunkt, men konklusjonen er ubegrunnet. Heller ikke i annen dansk rett fins det prinsipielle uttalelser eller argumenter som vil gi bidrag til vurderingen, da avgjørelsene i alminnelighet – i likhet med *Ribers-dommen* – fremstår ubegrunnede.

Tyske domstoler har slått fast at søkeordannonsering ikke utgjør en overtredelse av tysk konkurranserett. I 13. januar 2011 kom *Bananabay-dommen*, hvor tysk høyesterett slo fast at søkeordannonsering ikke resulterer i brudd på loven.¹¹⁰ Det samme gjelder i østerriksk rett.¹¹¹ Den tyske føderale høyesterett har gått så langt at i *Rolex-dommen* av 12. Mars 2015 kom domstolen frem til at om søkemotor eller en varemerkeinnhaver som ikke gir en konkurrent samtykke til bruk av varemerket i en søkeordannonse utgjør en ulovlig hindring av konkurranse.¹¹² Den tyske domstolen gir her uttrykk for at varemerker som søkeord ikke bare er lovlig - det er en rettighet. Her ble *Google* og *Rolex* pålagt å la en konkurrent av *Rolex* benytte seg av «*rolex*» som søkeord. *Rolex* kunne ikke påberope seg konkurranserettslig eller immaterielt vern, og *Rolex* og *Googles* nektelse av å la andre bruke «*rolex*» som søkeord var en forringelse av konkurransedyktig selvrealisering. Begrunnelsen finnes i søkemotorenes klageordning. Av *Googles* retningslinjer fremgår det at de *kan* fjerne søkeord dersom noen leverer inn klage.¹¹³ Dette skaper en usikkerhet for markedet, da *Google* gir seg selv en skjønnsbasert rett til å velge hvilke varemerker de tillater og ikke. Flere har antydnet en tendens der *Google* fjerner adgangen til å kjøpe store aktørers varemerke som søkeord for å slippe et søksmål. Standpunktet tysk høyesterett tar i *Rolex-dommen* har en viss overføringsverdi. Den tyske domstolen foretar en grundig analyse av konkurranserettslige følger av å tillate kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord, og peker på en svakhet ved dagens ordning. Det er klart at dagens ordning også i Norge kan fremstå som vilkårlig, så lenge man ikke har en rettsavklaring. *Googles* vilkårlige skjønn og usikkerheten i markedet er uheldig i et konkurranseperspektiv.

¹¹⁰ Oberlandesgericht Frankfurt, 26 February 2008, Case No 6 W 17/08, WRP 2008, 83, BANANABAY II, Bundesgerichtshof, 13 January 2011

¹¹¹ Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v Guni, Oberster Gerichtshof, 21 June 2010 [2011] GRUR Int 173

¹¹² BGH I ZR 188/13

¹¹³ Se punkt 2.1 for utklipp av retningslinjene

Etter et søk på en rekke nettsider kan man se mange eksempler der jurister og advokater har uttalt seg om problematikken. Det kan fremstå som at utøvende rettsanvendere mener Teppeabo-avgjørelsen har en slags prejudikatsverdi, og det virker som det foreligger konsensus om at kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord ikke er lovlig.¹¹⁴ Da juristene er så samstemte i å mene at varemerker som søkeord er i strid med mfl. § 25, skulle en tro at bransjens praksis også er enstemmig. Det er den ikke. Praksis på søkemotorsidene er at det er vanlig å kjøpe hverandres varemerker som søkeord. På google.no fremgår en større forsiktighet enn på de andre søkemotorsidene, men kjøp av konkurrenters varemerker forekommer der også. Søker man i Google på «teppeabo», kommer «rugvista.no» opp, og søker man på «BMW» kommer «nissan.no» opp.¹¹⁵ Med så uklar praksis på søkemotorsidene, kan bransjepraksis ikke konstateres.

Rettskildebildet er, som gjennomgangen har vist, svært sparsommelig. Hverken rettspraksis, forarbeider, teori eller bransjepraksis gir klare henvisninger til fastleggelse av løsningen. Som vist, har det avgjørende vært å tolke § 25 i lys av de særskilte hensyn som gjør seg gjeldende, som ikke blir avgrenset av varemerkeretten. Med tolkningsbidrag fra Iskrem-dommens systembetragtninger, generelle konkurranserettslige prinsipper og forarbeidene er de tre forholdene rettskildene anser som avgjørende: At praksisen ikke må virke *hemmende på konkurransen*, at den er *tjenlig for forbrukeren*, og at det er *forholdsmessighet mellom partenes beskyttelsesverdige interesser*.

Oppsummert kan en fastslå at det både er fordeler og ulemper knyttet til å tillate kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord. På den ene siden vil adgangen til å fremstille egne varer eller tjenester som alternativer til konkurrenter være *konkurransfremmende*. En slik løsning vil kunne være *tjenlig for forbrukeren*, da forbruker vil kunne få et bedre tilbud. På den annen side ser man at svak annonsemerking, og det faktum at mange ikke vet forskjell på annonsetreff og organiske treff kan skape grobunn for misforståelser. Dette er ikke *tjenlig for forbrukeren*.

¹¹⁴ Bla. <http://www.hegner.no/Nyheter/Naeringsliv/2010/07/Naar-andre-stjeler-ditt-varemerke-i-annonser>
<https://www.raeder.no/Kompetanse/Varemerke-patent-design-og-foretaksnavn/Artikler/Bruk-av-andres-navn-som-soekeord-i-soeketjenester-forbudt> 06.04.16

¹¹⁵ Forfatter er ikke kjent med om det foreligger avtaler eller tillatelser mellom nevnte aktører.

Etter en *forholdsmessighetsvurdering* av partenes interesser er det på den ene siden klart at den goodwill som får forbruker til å taste inn et varemerke i søkefeltet, er en beskyttelsesverdig interesse. På den annen side er det meget heldig for en mindre aktør å kunne kjøpe synlighet ved bruk av konkurrentens varemerke. Det å kunne fremme seg selv eller sine varer som konkurransedyktige alternativer, er også en beskyttelsesverdig interesse i et fritt marked.

Fastleggingen av den endelige konklusjonen beror, som vist, på hvordan en vektet de motstridende interessene. Løsningen er på ingen måte åpenbar. Forutberegnelighetshensyn taler for at tvilssituasjonen i rettskildebildet tilsier at en ikke bør gripe inn i den frie konkurransen, men heller bør falle tilbake på utgangspunktet. Utgangspunktet i norsk rett er konkurransefrihet. Votumet i Google-sakene og Interflora-saken uttaler prinsipielt at *man i utgangspunktet må tåle den frie konkurransen søkeordannonsering representerer*. Hensynet til forutberegnelighet og rettsharmoni taler med tyngde for at dette bør være utgangspunktet også etter mfl. § 25.

Under forutsetningen av at varemerkeretten omfatter de tilfellene som er nevnt over i pkt. 2.1, at varemerkeinnhaver uansett kommer høyt i det organiske søket og at annonsene er tydelig nok merket etter mfl. § 3, må det etter en helhetsvurdering konkluderes at kjøp av konkurrenters varemerker som betalte internettsøkeord i søkemotortjenester ikke er i strid med *god forretningsskikk* jf. mfl. § 25.

4 Avslutning

Annonsekjøper handler ikke i strid med mfl. ved kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord. Søkemotorene er derfor heller ikke ansvarlig etter mfl. På tross av dette er det viktig å understreke at mye av dagens praksis ikke er i tråd med loven. Man kan se hyppige brudd på varemerkerettens opprinnelsesgarantifunksjon og forskriften om sammenlignende reklame.

At kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord ikke er i strid med mfl., er ikke ensbetydende med at søkemotorene må godta denne praksisen på sine nettsider. Dersom norske domstoler faller ned på samme resultat som denne oppgaven, kan nye spørsmål reises. Her kan det bl.a. stilles spørsmål til om søkemotor eller varemerkeinnhaver handler i strid med god forretningsskikk dersom de hindrer annonsekjøper i å fremstille seg selv som et konkurrerende alternativ, slik som tysk høyesterett har slått fast.¹¹⁶

Som oppgaven har vist er problemstillingen aktuell. Problemstillingen bør i større grad enn i dag bli gjenstand for offentlig debatt. Oppgaven har også vist hvor uklar gjeldende rett er. Uklarheten er ressurskrevende for markedsaktørene, som er nødt til å orientere seg i et juridisk krevende landskap. I dag velger søkemotorene hvem som får kjøpe konkurrenters varemerker som søkeord og ikke, etter eget skjønn. Denne skjønnsutøvelsen kan fremstå vilkårlig. Det er også uheldig at mange, spesielt mindre aktører, avstår fra å kjøpe konkurrenters søkeord av redsel for de rettslige konsekvensene. Det kan derfor slås fast at markedets generelle behov for rettsavklaring er minst like viktig som problemstillingens rettslige utfall.

¹¹⁶ Dette har vært drøftet i BGH, Urteil vom 12.03.2015 - I ZR 188/13. High court of Justice of England and Wales 1291 (Ch) Case No: HC08C03340 er også inne på lignende betraktninger.

5 Litteraturliste

5.1 Norske lover

- Lov 26. mars 2010 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
- Lov 9. januar 2009 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
- Lov 23. mai 2003 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (e-handelsloven)
- Lov 5. Mars 2003 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)
- Lov 01.01.1994 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-loven)

5.2 Norske lovers forarbeider:

- Ot.prp.nr.68 (1959-1960) Om lov om varemerker m.v. og lov om fellesmerker
- Ot.prp.nr.57 (1971-1972) Lov om markedsmissbruk
- Ot.prp. nr. 62 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)
- Ot.prp.nr 31 (2002-2003) Om visse sider av elektronisk handel og andre informasjons- samfunnstjenester (e-handelsloven)
- Ot.prp.nr.55 (2007-2008) Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
- Ot.prp.nr.98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

5.3 Internasjonale direktiver

- Direktiv2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker
- Direktiv 2008/95/EF av 28. november 2008 om tilnærming av medlems statenes lovgivning om varemerker
- Direktiv 2006/114 EF av 12. desember 2016 om villedende og sammenlignende reklame

- Direktiv 2000/31/EF om visse rettslige aspekter ved informasjonstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre markedet
- Direktiv 97/55/EF av 6 oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame
- Direktiv 40/94/EØF av 20. desember 1993 om fellesskapsvaremerker

5.4 Norsk praksis

5.4.1 Høyesterettsavgjørelser:

- Rt. 1959 s 712 Skilt
- Rt. 1984 s.248 Nanset
- Rt. 1994 s. 1584 Lego
- Rt. 1995 s. 1908 Mozell
- Rt. 1998 s. 1315 Norges Is
- Rt. 1999 s. 1725 Lundetangen
- Rt. 2000 s. 110 Dale
- Rt. 2004 s. 904 Paranova
- Rt. 2005 s. 1560 Rissekk
- Rt. 2005 s. 1601 Gule Sider
- Rt. 2006 s. 1473 Livbøye
- HR-2016-1993-A Pangea
- HR-2016-2239-A Route 66

5.4.2 Lagmannsrettsavgjørelser:

- LB-1995-2219 Maglite
- LB-2012-118015 Rørleggervakta

5.4.3 Næringslivets konkurranseutvalg:

- Sak 12/2012 Teppeabo
- Sak 3/2010
- Sak 4/2008
- Sak 6/2004
- Sak 6/2006 Gule Sider-saken

5.4.4 Markedsrådet:

- MR-2008-787
- MR-2008-791

5.5 Rettspraksis fra EU-domstolen

- Sak C-112/99, Toshiba Europe GmbH v. Katun Germany GmbH,
- Sak C- 206/01, Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed,
- Sak C-228/03, The Gillette Company v. LA- Laboratories Ltd Oy
- Sak C-356/04, Lidl Belgium v. Etablissements Franz Colruyt NV,
- Sak C-48/05 Adam Opel AG v. Autec AG
- Sak C-17/06, Céline SARL v. Céline SA,
- Sak C-533/06, O2 Holdings Limited v. Hutchison 3G UK Limited
- Sak C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd,
- Sak C-487/07, L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m. fl.
- Sak C- 59/08, Copad v. Christian Dior couture SA m.fl.
- De forente saker C-236/08, C-237/08 og C-238/08, Google France og Google mot Louis Vuitton mfl.
- Sak C-278/08 Die BergSpechte v. Günter Guni
- Sak C-540/08, Mediaprint Zeitungs og Zeitschriftenverlag & Co. KG v. «Österreich»-Zeitungsverlag
- Sak C-558/08 Portakabin BV v. Primakabin BV
- Sak C-324/09, L'Oréal SA m.fl. v. eBay International AG m.fl.
- Sak C-323/09 - Interflora v. Marks & Spencer
- Sak C-523/10, Wintersteiger AG v. Products 4U Sondermaschinenbau
- Sak C-435/11, CHS Tour Services GmbH v. Team4 Travel GmbH,
- Sak C-657/11. Belgian Electronic Sorting Technology v. Bert Peelaers
- Sak C-157/12, Salzgitter Mannesmann Handel GmbH v. SC Laminorul SA,

5.5.1 Europeiske forarbeider og prosesskriv

- Position of the European Parliament adopted at first reading on 25 February 2014 Art. 14 1.
- 28/10/2015 : Drøftelser i Rådet, dokument ST 10374 2015 ADD 1

5.6 Svensk rett

- MD 1992:21.
- MD 1993:9.
- NJA 2005 s. 214.
- MD 2006:13.
- MD 2011:3.
- MD 2012:15.

5.7 Dansk rett

- SØ- & handelsrettens dom av 20. jan. 2017 V-80-15
- SØ- & handelsrettens dom av 6. mai 2015 V-3-14
- SØ- og handelsrettens dom av 16. des. 2015 V-21-15.
- SØ- og handelsrettens dom av 7. mars 2013 V-105-11
- SØ- og handelsrettens dom av 24. okt. 2012 V-0052-11

5.8 Engelsk rett

- England and Wales Court of Appeal (Civil Division)
Decisions, L'Oréal SA, Lancome Parfums et Beaute & CIE Laboratoire Garnier & CIE v. Bellure NV Malaika Investments Ltd
EWCA Civ 535, Case No: A3/2006/2258
- High court of Justice of England and Wales,
Chancery Division Interflora, Inc. Interflora British unit v. Marks and Spencer
EWHC 1291 (Ch) Case No: HC08C03340

5.9 Fransk rett

- Atrya vs. Google and K par K/Techni Feneres, Tribunal de grande instance de Strasbourg 1ère chambre civile Jugement du 20-7-2007.
- Makram H / Protogoras, YL Communication, Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section, 22-11-2012.

5.10 Tysk og Østrerisk rett

- Österreich OGH Beschluss vom 20-3-2007 Az. 17 Ob 1/07g.
- Oberlandesgericht Frankfurt, 26-02-2008, Case No 6 W 17/08, WRP 2008, 830, Effektive Mikroorganismen.
- OLG Braunschweig Urteil vom 12-07-2007 2 U 24/07 JurPC Web-Dok. 25/2008, Abs. 1 – 54.
- BGH, Urteil vom 12.03.2015 - I ZR 188/13

5.11 Litteratur

- Helset, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik – *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*, Universitetsforlaget (Oslo 2009)
- Hov, Jo, *Avtaleslutning og ugyldighet*, 2. utgave, Universitetsforlaget (Oslo 1998)
- Knoph, Ragnar (utgitt av Kåre Lilleholt) – *Knophs oversikt over Norges rett*, 13. utgave, Universitetsforlaget (Oslo 2009)
- Lunde, Tore, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen, *Markedsføringsloven med kommentarer*, 2. Utgave, Gyldendal, (Oslo 2010)
- Lunde, Tore, *God forretningsskikk næringsdrivende imellom*, Fagbokforlaget (Bergen 2001)
- Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik – *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Universitetsforlaget (Oslo 2011)
- Møglevang-Hansen, Peder, Riis, Thomas og Traskowski, Jan, *Markedsføringsretten*, 2. utgave, Ex Tuto, (København 2011)
- Stenvik, Are – *Patentrett*, 3. utgave, Cappelen Damm (Oslo 2013)

5.12 Artikler

- Nordby og Vislie, *Varemerker som søkeord – nok en gang!*, Lov og Data, nr.119/2014
- Manshaus, Halvor, *Ord om AdWords*, Lov og Data nr. 102/2010
- Riis, Thomas – *Søgeordsbaseret reklamering og EU- domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08* (Google AdWords), Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 3/2010
- Sæbø, Jarle Roar, *Betalte søkeord*, Lov&Data, Juni 2013

Nettsider

- www.google.com
- www.yahoo.com
- www.bing.no
- www.kvasir.no
- <https://twitter.com/ahuitfeldt/status/868438917695066114> 27.05.17
- <https://finanssans.no/adwords-googles-pengemaskin> 15.02.17
- <https://finanssans.no/slik-tjener-google-penger-1> 15.02.17
- <https://www.tek.no/artikler/guide-sokemotorannonsering-i-detalj/158574> 20.feb.2017
- <https://www.statista.com/> 29.03.2017
- <https://ggmedia.no/seo-tips/20661/hva-er-seo-og-hvorfor-er-det-viktig-for-din-bedrift/> 11.04.17
- <http://www.utbrudd.com/aktuelt/hvem-bruker-egentlig-bing/> 11.04.17
- <http://synaps.no/hvor-mange-soker-pa-google-daglig/> 15.02.17
- <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/2562124> 15.02.17
- https://adwords.google.com/home/#?modal_active=none 15.02.17
- <http://e24.no/naeringsliv/laan/bank2-forbruksbanker-betaler-opp-til-800-kroner-per-klikk/23844798> 28.01.2017
- <https://finanssans.no/adwords-googles-pengemaskin> 12.04.2017
- <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=no> 10.01.2017

- <http://innovad.no/na-ligner-adwords-enda-pa-organiske-resultatene/>
- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00027024140&fastReqId=405377599&fastPos=1> 06.04.17
- <http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2010/07/Naar-andre-stjeler-ditt-varemerke-i-annonser> 06.05.17
- <https://www.raeder.no/Kompetanse/Varemerke-patent-design-og-foretaksnavn/Artikler/Bruk-av-andres-navn-som-soekeord-i-soeketjenester-forbudt> 06.04.17
- <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=I%20ZR%20188/13> 10.05.17
- <http://www.dagbladet.no/nyheter/dette-sokte-nordmenn-mest-pa-i-2016/66147693> 29.01.17
- <http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/ap-anklager-hoeyre-for-negativ-reklame/a/24007985/29.01.17>
- <http://domstol.fe1.tangora.com/page13990.aspx> 23.05.17