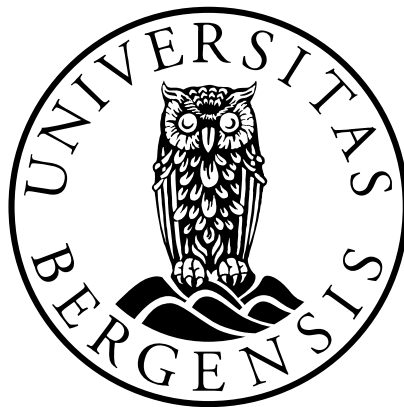


Konkurrenters adgang til å bruke andres beskyttede varemerker som søkeord på internett for å generere treff på eget merke

Med fokus på varemerkeloven § 4 og markedsføringsloven § 25

Kandidatnummer: 41

Antall ord: 14998



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

01.06.2018

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1
1 Tema og problemstilling	3
1.1 Aktualitet	3
1.2 Oppgavens ramme og avgrensninger	4
1.3 Søkemotorsakene.....	5
1.4 Presiseringer	6
2 Varemerkeretten	7
2.1 Varemerkeretten og vernets begrunnelse	7
2.2 Varemerkeloven § 4.....	7
2.2.1 Bestemmelsens oppbygging.....	7
2.2.2 Vilkårene i varemerkeloven § 4 a – i lys av søkemotorannonsering	8
2.2.2.1 Tegn som er «identisk» med varemerket «for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for».....	8
2.2.2.2 Kravene til bruk	11
2.2.2.3 Bruken må kunne skade varemerkets funksjoner	12
2.3 Varemerkers funksjoner	12
2.3.1 Fremstillingen videre.....	12
2.3.2 Varemerkets rettslige relevante funksjoner.....	13
2.3.2.1 Identifisering av varemerkers funksjoner	13
2.3.2.2 Opprinnelsesgarantifunksjonen.....	14
2.3.2.3 Reklamefunksjonen.....	22
2.3.2.4 Investeringsfunksjonen	27
2.4 Kort om velkjente varemerker	29
3 Markedsføringsretten	32
3.1 Særlig om praksis fra Næringslivets Konkurransutvalg som rettskilde	32
3.2 Markedsføringsloven § 25	33
3.2.1 Generelt	33
3.2.2 Om adgangen til å supplere	35
3.2.3 Nærmere ad forholdet mellom markedsføringsretten og varemerkeretten	36
3.2.4 Søkemotorannonseringen	41
3.2.4.1 Den videre fremstillingen	41

3.2.4.2	Forholdet til EU-domstolens uttalelser i Interflora-saken	42
3.2.4.3	Forholdet mellom det varemerkerettslige anseelsesvern og generalklausulens renommévern – vernet mot snylting	42
3.2.4.4	Praksis fra Sverige og Danmark om generalklausulen	44
3.2.4.5	Interesseavveiningene som må foretas.....	46
3.2.4.6	Særlig om NKU-praksisen	49
3.2.4.7	Er det egentlig elementer som ikke fanges opp av den varemerkerettslige reguleringen?	51
3.2.4.8	Konklusjonen	52
4	Litteratur- og kildeliste	53
4.1	Bøker	53
4.2	Artikler.....	54
4.3	Lover.....	57
4.4	Forarbeider.....	57
4.5	Europaparlaments- og rådsdirektiver.....	57
4.6	Avgjørelser	58
4.6.1	EU-domstolen:	58
4.6.2	Norske rettsavgjørelser.....	59
4.6.3	Øvrige avgjørelser	59
4.7	Øvrige kilder.....	59

1 Tema og problemstilling

1.1 Aktualitet

Internett har blitt en svært effektiv markedsføringskanal for næringsdrivende. Søkemotorer, som Google, Yahoo og Gule Sider, har gitt næringsdrivende et nytt apparat for å markedsføre sine ytelser på internett. Svært mange søkemotorer tilbyr annonseplass mot betaling. De næringsdrivende kobler valgfrie ord til annonsene sine – såkalte søkeord – for å generere treff på egne annonser. Inntastes et søkeord i søkemotoren som er tilknyttet en annonse vil dette kunne resultere i både naturlige og sponsede treff. De naturlige treffene avhenger av faktorer som relevans og internettbrukerens tidligere søkehistorikk.¹ Rangeringen av de sponsede treffene vil i tillegg til de nevnte faktorer, avhenge av blant annet prisen man betaler for annonsen, søkemotorens vurdering av dens kvalitet og hvor mange klikk den får.²

Slike annonsesystemer har medført at næringsdrivende har sett sitt snitt til å bruke konkurrenters beskyttede varemerker som søkeord for å øke antall treff på eget merke. Denne praksisen har de siste årene vært gjenstand for en rekke konflikter som har vært behandlet av EU-domstolen³, samt Næringslivets konkurranseutvalg⁴ (NKU) i Norge. Senest i fjor behandlet NKU en slik avgjørelse.⁵ EU-domstolens avgjørelser fremstår uklare og behandler bare det varemerkerettslige aspektet, mens NKUs avgjørelser bare behandler det markedsføringsrettslige aspektet og er dessuten ikke bindende for partene.⁶ Praksisen har gitt grobunn til en rekke juridiske problemstillinger som ikke fremstår avklarte. Særlig forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsretten gjør at praksisens lovlighet må underlegges en bred og sammensatt analyse.

¹ Wallberg (2015) s. 213, Riis (2010) s. 247.

² Maunsbach (2010) s. 740.

³ Eksempelvis C-236/08–C-238/08 (Google), C-278/08 (BergSpechte), C-558/08 (Portakabin), C-91/09 (Eis.de) og C-323/09 (Interflora).

⁴ Eksempelvis sakene 12/2012 (Teppeabo) og 6/2017 (Bank Norwegian).

⁵ Sak 6/2017 (Bank Norwegian).

⁶ Jf. Vedtekter for Næringslivets konkurranseutvalg § 1 første og fjerde avsnitt.

1.2 Oppgavens ramme og avgrensninger

Oppgaven berører problemstillingen i relasjon til henholdsvis varemerkeretten og markedsføringsretten, og forholdet mellom disse. Ettersom problemstillingen gjelder bruk av beskyttede varemerker vil varemerkeretten regulere problemstillingen. Siden varemerkeretten er mer spesifikk enn den generelle markedsføringsretten, er varemerkeretten det naturlige utgangspunktet for drøftelsen, jf. prinsippet om «lex specialis».⁷ Spørsmålet under det varemerkerettslige perspektivet er hvorvidt konkurrentens bruk av merket som betalt søkeord krenker innehavers *enerett*, slik at merkehaveren kan nekte konkurrenter i å bruke merket i søkemotorannonsering, jf. varemerkeloven § 4.

Forutsatt at varemerkeretten ikke stenger for konkurrenters adgang til å bruke andres beskyttede varemerker som søkeord, vil et annet sentralt spørsmål i oppgaven være hvorvidt varemerkeinnhaver kan avskjære bruken ved å vise til markedsføringsretten. Bruk av andres varemerker som søkeord for å generere treff på eget merke er klart markedsføring i medhold av mfl. § 1.⁸ Flere bestemmelser i markedsføringsloven – herunder §§ 25, 26 og 30 – kan tenkes å komme varemerkeinnhaver til gode. Markedsføringsloven § 25 er en generalklausul og har derfor et vidt anvendelsesområde. Bestemmelsen vil også kunne fange opp elementer som §§ 26 og 30 foreskriver.⁹ Dessuten fremstår disse bestemmelsene i stor utstrekning å være sammenfallende med hvorvidt varemerkebruken er villedende etter vml. § 4.¹⁰ Av disse grunner og av plassbesparende hensyn begrenser jeg derfor behandling av markedsføringsretten til mfl. § 25.

Forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsretten vil settes på spissen avslutningsvis i oppgaven.

⁷ Lunde (2001) s. 217, Wallberg (2015) s. 376.

⁸ Sml. uttalelsene om reklamebegrepet i direktiv 84/450 og direktiv 2006/114 i C-657/11 (Belgian Electronic Sorting Technology), jf. også C-112/99 (Toshiba) premiss 28. Tilsvarende Nordby/Vislie (2014).

⁹ Se Nordby/Vislie (2014), som fremhever at det ikke er «noe stor rom for – eller behov for» å anvende mfl. §§ 26 og 30 som supplement til varemerkeretten. Se også Borchert/Bøggild (2013) s. 44, der det påpekes at den tilsvarende danske generalklausulen i prinsippet rommer særreglene i MFL. Tilsvarende Eriksen (2013) s. 73.

¹⁰ Nordby/Vislie (2014).

1.3 Søkemotorsakene

Søkemotorsakene¹¹ gjelder i det vesentlige forståelsen av artikkel 5 i varemerkedirektivet, herunder særlig nr. 1 bokstav a. Bestemmelsen tilsvarende varemerkeloven § 4 bokstav a, hvor det heter at «uten samtykke» kan ingen «i næringsvirksomhet» bruke tegn som er «identisk» med varemerket «for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for».

En naturlig språklig forståelse av «uten samtykke» gjør det utvilsomt at varemerkeinnhaveren selv kan godkjenne at andre bruker varemerket hans. Videre er det klart at både annonsører, som betaler for å markedsføre sine produkter, og tilbyderer av søkemotortjenesten, som tjener penger på tjenesten, opptrer «i næringsvirksomhet».¹²

Den første saken for EU-domstolen vedrørende søkemotorannonsering var tre forente saker mot Google i 2010. Sakene ble oversendt til EU-domstolen fra den franske domstolen *la Cour de cassation* for prejudisiell avgjørelse. I to av disse sakene var problemstillingen hvorvidt Google som tilbyder av søkemotortjenesten kunne holdes ansvarlig for varemerkekrenkelse av henholdsvis Viaticum og Vuittons varemerker, mens det i den siste saken var spørsmål om både Google og annonsørene hadde krenket innehavers enerett ved å bruke Thonets varemerker. I samtlige saker hadde konkurrenter benyttet varemerket som betalt søkeord i Googles annonsesystem *Adwords*. Dessuten hadde Vuittons varemerker blitt brukt av tredjemann i kombinasjon med tilføyelser som «kopi» og «etterligninger» i selve annonsen.

Etter at EU-domstolen hadde truffet prejudisiell avgjørelse i *Google*, etterfulgte tre saker som i det vesentlige sluttet seg til de tolkningsuttalelser som tidligere var avsagt. I *Portakabin-*

¹¹ Se note 3.

¹² *Google* premiss 51-53. De øvrige vilkår behandles i punkt 2.2.2.

saken var det også spørsmål om konsumpsjon av innehavers varemerkerett. Dette faller utenfor oppgavens tema og vil derfor ikke bli ytterligere kommentert.

Den siste dommen i rekken er hittil *Interflora*-saken fra 2011. Dommen er sentral, fordi den slutter seg til den tidligere rettspraksisen på området. Samtidig kommer EU-domstolen i saken med ytterligere bemerkninger hva gjelder innehavers varemerkerett. I saken var spørsmålet begrenset til hvorvidt annonsøren, Mark & Spencer, hadde krenket Interfloras enerett ved å bruke varemerket *Interflora* som skjult søkeord. Merket var anvendt som søkeord både separat og i kombinasjon med ulike uttrykk som man assosierer med blomsterselskapet.

I det følgende kommer jeg i hovedsak til å bruke EU-domstolens tolkningsuttalelser i *Google* og *Interflora*.

1.4 Presiseringer

Det nye varemerkedirektivet (direktiv 2015/2436) har ikke trådt i kraft i norsk rett. Henvisninger gjøres derfor til direktiv 2008/95/EF.

Av plassbesparende hensyn kommer jeg til å bruke begrepet *ytelse* som fellesbetegnelse for varer og tjenester.

2 Varemerkeretten

2.1 Varemerkeretten og vernets begrunnelse

Merkehavers enerett til varemerket bygger på det fundament at man ønsker å hindre at andre snylter på merkets opparbeidede renommé og goodwill.¹³ Disse opparbeidede verdier vil ofte være et resultat av merkehavers innsats og investeringer. Beskyttelse gir varemerkehavere incentiver til å investere i merket.¹⁴ Disse hensyn gjør seg desto sterke jo mer innarbeidet merket er – herunder dets berømmthet.¹⁵ Dette fordi at slike merker vil være resultatet av desto større investeringer og innsats. Slike merker vil også kunne ta større skade dersom andre snylter på merket.

Enerettens utstrekning må imidlertid avveies mot andre tungtveiende interesser.¹⁶ Dette gjelder navnlig hensynet til samfunnet som helhet, hvor en fri og effektiv konkurranse er helt essensielt for innovasjon. Hensynet til forbrukerne er også et viktig hensyn i dette henseendet. Innskrenkninger i og unntak fra eneretten er utslag av slike hensyn.

2.2 Varemerkeloven § 4

2.2.1 Bestemmelsens oppbygging

Varemerkeloven § 4 stadfester hvilke rettigheter et beskyttet varemerke gir innehaveren. Bestemmelsen stadfester i første ledd når varemerkeinnhaver kan forby en annen å bruke sitt beskyttede varemerke. I henhold til varemerkeloven § 4 bokstav a oppnår innehaveren etter ordlyden en absolutt enerett til å bruke merket for de varer merket er beskyttet for «i næringsvirksomhet». Det klare utgangspunktet er dermed at andre ikke kan bruke merket «i

¹³ Lassen/Stenvik s. 366.

¹⁴ Sml. Kur (2013) s. 783.

¹⁵ Lassen/Stenvik (2011) s. 366.

¹⁶ Riis (2010) s. 262, Bøggild/Staunstrup (2015) s. 33, Bernitz mfl. (2017) s. 256. Se også generaladvokatens forslag til avgjørelse i *Google* premiss 102 og *Interflora* premiss 99.

næringsvirksomhet» om samtykke mangler.¹⁷ Etter bestemmelsens reservasjonsløse ordlyd skulle derfor innehaver kunne nekte tredjemann å bruke merket som betalt søkeord.

Hvor tett konkurrenter og andre kan legge seg opp til innehavers merke avhenger av dets særpreg og graden av innarbeidelse.¹⁸ Der det ikke er varemerkeidentitet eller vareslagslikhet vil varemerkehaveren som utgangspunkt bare kunne forby bruken dersom den medfører forvekslingsrisiko, jf. § 4 bokstav b. Innehaver har likevel økt beskyttelse for velkjente merker, jf. § 4 andre ledd.

Bokstav a er etter ordlyden begrenset til identitetstilfeller, og krever heller ikke forvekslingsrisiko.¹⁹ Ettersom bruken av merket som søkeord normalt oppfyller vilkårene i § 4 bokstav a, er det derfor naturlig at domstolene anvender denne. Bestemmelsen gir nemlig en bredere beskyttelse enn bokstav b.²⁰ Dermed spiller § 4 bokstav b normalt ikke en selvstendig rolle ved denne praksisen. Det er ofte de kjente varemerkemerkene som konkurrenten ønsker å betale for. Dermed vil vernet etter annet ledd komme på spissen ved søkemotorpraksisen.

2.2.2 Vilrårene i varemerkeloven § 4 a – i lys av søkemotorannonsering

2.2.2.1 Tegn som er «identisk» med varemerket «for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for».

Vilkåret stiller krav om dobbel identitet. Identitet må foreligge både for varemerkene og ytelsene. En naturlig forståelse av bestemmelsens ordlyd tilsier at innehavers enerett bare omfatter bruk som tilsvarer eget varemerke fullstendig. Av praksis fra EU-domstolen fremgår det imidlertid at «identisk» skal forstås som praktisk identisk hva gjelder varemerkene.²¹ Dermed vil bruk av varemerket som søkeord være «identisk» med det beskyttede varemerket, uavhengig av om søkeordet er registrert med små eller store bokstaver, eller med liten

¹⁷ Merk imidlertid punkt 2.2.3.

¹⁸ Lassen/Stenvik (2011) s. 291.

¹⁹ Dette fremgår implisitt i *Portakabin* premiss 49-50. Se også Riis (2010) s. 251.

²⁰ *Ibid.*

²¹ C-291/00 (Arthur et Félicie) premiss 52-53, *Portakabin* premiss 47.

forbokstav. Dette er også utgangspunktet ved feilstavelser, uavhengig av om ulikhetene er tilsiktet eller ikke.²² Avgjørende er hvorvidt det må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne overse ulikhetene.²³ Om varemerkene regnes for å være identiske skal vurderingen følgelig foretas etter § 4 bokstav a, og altså ikke om ulikhetene medfører en forvekslingsrisiko etter bokstav b.²⁴ Av denne grunn avgrenses det mot en særskilt behandlingen av § 4(1) bokstav b, siden bruk av andres varemerker som søkeord kan vurderes etter bokstav a. Bokstav a krever til sammenligning ikke forvekslingsfare.

Det stilles etter en naturlig forståelse av ordlyden videre et krav om at det (praktisk) identiske varemerket anvendes for tilsvarende ytelse som varemerkehavers ytelse, jf. «for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for». Følgelig må man bedømme situasjoner der tredjemann ikke er en direkte konkurrent etter bokstav b. Dette vil eksempelvis utvilsomt være tilfellet der tredjemann bruker varemerket for bakverk, mens merket er «beskyttet» for klær. Hvor den presise grensen skal trekkes for å falle innenfor virkeområdet til bokstav a fremstår likevel ikke som helt klar. Det stilles imidlertid ikke krav om at varefortegnelsen til det beskyttede merket omfatter *akkurat* den aktuelle varen eller tjenesten.²⁵ Gode grunner taler for at vurderingen må bli tilsvarende som under merkeidentitet.²⁶ Altså, dersom gjennomsnittsforbrukeren vil anse varene for å være av samme vareslag, fordi de i praksis fremstår som like, foretas vurderingen etter § 4 bokstav a. I samme retning oppfatter jeg Wallberg, som påpeker at kriteriet omhandler produkter som er «substituerbare» eller «i direkte konkurranse».²⁷

Dersom annonsøren anvender merket som søkeord for et (helt eller ganske) annet vareslag skulle følgelig løsningen måtte bero på § 4 bokstav b. EU-domstolen har imidlertid fastslått at også der tredjemann ikke tilsikter å fremvise sine annonserte ytelser som alternativer omfattes

²² *Portakabin* premiss 45-47.

²³ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 42, jf. *Arthur et Félicie* premiss 52-53.

²⁴ *Portakabin* premiss 47. Om retten kommer til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ulikhetene skal vurderingen foretas etter bokstav b.

²⁵ Lassen/Stenvik (2011) s. 258

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wallberg (2015) s. 176.

ved søkemotorannonsering.²⁸ Dette må forstås slik at situasjoner der ytelsene som frembys ikke er i direkte konkurranse med hverandre – som ikke er substitutter – faller innenfor anvendelsesområde til bokstav a ved søkemotorannonsering. Følgelig skal situasjoner som faller utenfor bestemmelsens naturlige ordlyd, og som tilsynelatende skulle blitt vurdert etter bokstav b, vurderes etter bokstav a.²⁹ Vurderingen synes i slike tilfeller å bli sammenfallende med bokstav b, der spørsmålet er om varemerkebruken er villedende i den forstand at det oppstår en risiko for direkte eller indirekte forveksling av ytelsens opprinnelse.³⁰

Her kan det rettes kritikk mot EU-domstolens praksis. Dens juridiske resonnement er ikke begrunnet, og ordlyden yter stor motstand mot en slik tolkning. Varemerkedirektivets artikkel 5(1) bokstav b synes dermed å ha ingen reell betydning i søkemotorsakene. Konsekvensene av EU-domstolens tilnærming er uklare, men vurderingen synes likevel å bli tilsvarende som den ville ha blitt under vml. § 4 bokstav b.³¹ Siden vml. § 4 bokstav a etter sin naturlige forståelse gir varemerkehaveren en absolutt enerett, fremstår det nærliggende å anta at varemerkebruk i strid med ordlyden gir en presumpsjon for krenkelse. En mulig virkning av at *bokstav b-tilfellene* som for søkemotortilfellene skal subsumeres under bokstav a, er at bevisbyrden plasseres hos tredjemann.³² En konsekvens blir iallfall at varemerkehaveren får et sterkere vern i søkemotortilfellene for slik bruk, enn vedkommende tradisjonelt ville ha fått. Dette fordi bokstav a også verner mot situasjoner der innehavers berettigede interesser kan bli skadet.³³ En bakenforliggende begrunnelse for det utvidede vernet i situasjoner der dobbel identitet ikke foreligger, kan muligens være at EU-domstolen ikke klarte å forutse virkningene av søkemotorpraksisen. Om EU-domstolens bedømmelse av praksisen ved manglende ytelsesidentitet skulle blitt foretatt etter bokstav b, ville merkehaverens vern være begrenset til situasjoner der det foreligger forvekslingsrisiko. Dette gir varemerkehaveren en bredere beskyttelse ved søkeordbasert markedsføring enn ordlyden gir rom for, se særlig punkt 2.3 følgende.

²⁸ Google premiss 72.

²⁹ Se også Wallberg (2015) s. 176.

³⁰ Nærmere om vurderingstemaet i punkt 2.3.2.2.

³¹ Riis (2010) s. 253, Stenvik (2010).

³² Se likevel Wallberg (2015) s. 177 som antar «formentlig» at bevisbyrden i disse tilfellene likevel legges på varemerkehaveren. I tilsvarende retning oppfatter jeg Riis (2010) s. 257.

³³ Dette fordi at bokstav a anses krenket hvis en av varemerkets funksjoner er krenket, se punkt 2.3.

2.2.2.2 Kravene til bruk

Det er videre et vilkår at varemerket faktisk blir brukt av tredjemann, jf. formuleringen «kan bruke» i § 4(1). Spørsmålet er om bruk av varemerket som betalt søkeord er en varemerkerettslig relevant bruk.³⁴ Dersom tredjemann bruker varemerket ikke bare som søkeord, men også i annonseteksten, foreligger det utvilsomt bruk av merket.³⁵ Ofte vil imidlertid varemerket som tredjemann bruker som søkeord ikke være synlig for internettbrukerne. Bestemmelsens tredje ledd, som lister opp en ikke-uttømmende liste over hva som anses som «bruk»,³⁶ taler for at det må anlegges en vid forståelse av vilkåret.³⁷ Til tross for at konkurrentens bruk av varemerket ikke er direkte synlig for internettbrukerne, har likevel EU-domstolen fastslått at det foreligger en varemerkerettslig bruk.³⁸ Konkurrenten oppfyller dermed kravet om varemerkerettslig relevant bruk, selv om det inntastede varemerket bare fremgår av søkefeltet.³⁹ I tillegg har det blitt fastslått at *konkurrentens* varemerkebruk skjer «for (...) varer eller tjenester».⁴⁰

EU-domstolen har klargjort at vilkåret «for (...) varer eller tjenester», må forstås slik at merkebruken har skjedd «i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikation».⁴¹ Det må dermed trekkes et prinsipielt skille mellom annonsøren og tilbyderer av søkemotortjenesten. Bare førstnevnte gjør bruk av annens varemerke «i forbindelse med *sin egen* kommersielle kommunikation».⁴² Det klare utgangspunktet er derfor at tilbyderer ikke krenker varemerkeinnhavers enerett til varemerket, da denne ikke gjør bruk av merket «for (...) varer eller tjenester». Tilbyderer av tjenesten anses bare for å tilrettelegge for tredjemanns varemerkebruk.⁴³ Innsigelsen om varemerkekrenkelse må derfor som klar hovedregel rettes mot annonsør. EU-domstolen har imidlertid uttalt at under spesielle

³⁴ Sml. Stenvik (2010) og Nordby/Vislie (2014).

³⁵ Se eksempelvis *Google* premiss 61-62, der varemerket «Vuitton» og tilhørende merker fremgikk direkte av konkurrentens annonsetekster.

³⁶ Jf. «blant annet».

³⁷ Se også argumentasjonen i *Google* premiss 65

³⁸ *Google* premiss 73, *BergSpechte* premiss 19, *Interflora* premiss 31.

³⁹ Stenvik (2010).

⁴⁰ *Google* premiss 69 og 71-73. Jf. også Lassen/Stenvik (2011) s. 286-287 (petitavsnitt).

⁴¹ *Google* premiss 56.

⁴² Min kursivering.

⁴³ C-119/10 (Red Bull) premiss 29-30

omstendigheter kan likevel tilbyderen av søkemotortjenesten anses for å ha medvirket til annonsørens varemerkekrenkelse.⁴⁴ Den videre fremstillingen avgrenses mot tilbyders eventuelle medvirkningsansvar.

2.2.2.3 Bruken må kunne skade varemerkets funksjoner

Dersom konkurrenten bruker et «identisk» varemerke som søkeord for tilsvarende ytelse som merket er beskyttet for, vil følgelig alle vilkårene etter ordlyden i § 4 bokstav a) etter være oppfylt. Vernet etter bestemmelsens ordlyd er absolutt, og konkurrentens bruk skulle derfor i slike tilfeller innebære en krenkelse. Det fremgår imidlertid av rikholdig praksis fra EU-domstolen at bestemmelsen må tolkes innskrenkende.⁴⁵ Bare dersom varemerkebruken er egnet til å skade varemerkets funksjoner kan det konstateres en varemerkekrenkelse.⁴⁶ Det er tilstrekkelig at det påvises at det foreligger en fare for skade på varemerkets funksjoner.⁴⁷ Det stilles imidlertid krav om at bruken er egnet til å påføre varemerkets funksjoner «serious damage».⁴⁸ Enhver negativ effekt på varemerkets funksjoner er følgelig ikke nok. Hvorvidt bruken av varemerket som skjult søkeord skader varemerkets funksjoner, beror på en sammensatt vurdering av det konkrete tilfellet.⁴⁹ I denne vurderingen vil ikke konkurrentens hensikt eller formål med bruken være avgjørende. At konkurrenten får en fordel ved å snylte på merkets opparbeidede verdier er heller ikke nok. Det avgjørende er om varemerkets funksjoner kan bli skadet som følge av bruken.⁵⁰

2.3 Varemerkets funksjoner

2.3.1 Fremstillingen videre

⁴⁴ *Google* premiss 114.

⁴⁵ Jf. også Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 43.

⁴⁶ C-206/01 (*Arsenal*) premiss 54, *Google* premiss 49.

⁴⁷ HR-2018-110-A avsnitt 60, *Google* premiss 49 og 75.

⁴⁸ Kur (2013) s. 787 (note 60), Kur (2014) s. 442, van der Laan (2014) s. 235.

⁴⁹ Se *Interflora* premiss 46-53 og 65, der det påpekes at det avgjørende er om den nasjonale domstolen finner varemerkets funksjoner krenket i det enkelte tilfellet. Se også Lassen/Stenvik (2011) s. 291 og Vislie (2017).

⁵⁰ Eksempelvis HR-2018-110-A (avsnitt 60 og 65) og *Arsenal* premiss 61.

Problemstillingen er i det følgende hva som utgjør varemerkers funksjoner, og når disse skal anses krenket som følge av en konkurrents bruk av merket som betalt søkeord. Fremstillingen vil fokusere på funksjonenes nærmere innhold i relasjon til søkemotorpraksisen.

2.3.2 Varemerkets rettslige relevante funksjoner

2.3.2.1 Identifisering av varemerkers funksjoner

Varemerket fungerer som et kommunikasjonsmiddel som den næringsdrivende bruker for at konsumentene skal kunne identifisere ytelsens kommersielle opphav. Dette er varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon, og er varemerkers grunnleggende funksjon. Dette kommer blant annet til uttrykk i varemerkedirektivets fortale punkt 11 og EU-domstolpraksis for øvrig.⁵¹

Når produktet kan identifiseres via varemerket, blir det enklere å ta effektive valg. Da kan man eksempelvis unngå de produkter man ikke liker. Dette gir videre varemerkeinnhaver incentiver til å oppnå og opprettholde en bestemt kvalitet på sine ytelser.⁵² Om ikke innehaveren er i stand til dette kan kunder gå tapt. Opprinnelsesgarantifunksjonen reduserer også forbrukernes søkekostnader, ved at det blir enklere å finne frem til relevante ytelser via varemerket.⁵³

Varemerkene har imidlertid flere funksjoner, noe som har blitt fastslått i rettspraksis.⁵⁴ Merkehaverens beskyttelse er derfor ut over skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. Det er tilstrekkelig at én av funksjonene kan bli skadet av den aktuelle varemerkebruken.⁵⁵ Likevel er det bare inngrep i «varemærkets særlige funktioner» som vil gi varemerkeinnhaveren vern.⁵⁶ Dette taler for at bare enkelte av varemerkers funksjoner har et varemerkerettslig vern.

⁵¹ Se også *Google* premiss 82.

⁵² Kur (2013) s. 783.

⁵³ Senftleben (2013) s. 138.

⁵⁴ Eksempelvis *Interflora* premiss 39.

⁵⁵ C-487/07 (*L'Oréal*), særlig domskonklusjon punkt 2.

⁵⁶ Wallberg (2015) s. 204.

EU-domstolen har fastslått at varemerker også har såkalte kvalitets-, kommunikasjons-, investerings-, og reklamefunksjoner.⁵⁷ Hva disse funksjonene nærmere innebærer fremstår uklart, da EU-domstolen i liten grad har utdypet disse. Det er videre uklart om varemerker har øvrige rettslig relevante funksjoner som kan bli skadelidende ved tredjemanns identiske varemerkebruk. EU-domstolen fremhevet at varemerkets øvrige funksjoner «særlig» var de som ble nevnt.⁵⁸ Dette taler for at det prinsipielt kan tenkes øvrige varemerkerettslige relevante funksjoner iboende i et varemerke, noe formuleringen «som f.eks.» også underbygger.⁵⁹

EU-domstolen påpekte imidlertid i *Google* at de relevante funksjonene i saken var opprinnelsesgarantifunksjonen og reklamefunksjonen.⁶⁰ Dette taler for at varemerker *generelt* har flere relevante iboende funksjoner, men at ikke samtlige funksjoner gjør seg gjeldende i den spesifikke konteksten. Hvorfor domstolen bare anså disse to funksjonene som relevante for søkemotorannonseringen ble imidlertid forbigått i stillhet. I *Interflora* sluttet retten seg til at varemerkets relevante funksjoner er opprinnelsesgaranti- og reklamefunksjonene ved søkemotorannonsering. I saken ble imidlertid også investeringsfunksjonen vurdert, da merkehaver hevdet at konkurrenten hadde skadet denne funksjonen.⁶¹ Varemerker har utvilsomt en rekke funksjoner, men funksjonenes innhold, den nærmere avgrensningen av disse, hvilke som er rettslig relevante (og i hvilken kontekst de er det) og hva som skal til for at krenkelse foreligger fremstår på flere plan uavklart.⁶²

2.3.2.2 Opprinnelsesgarantifunksjonen

Generelt. Som det er fremhevet i punktet over, er varemerkets funksjon som garanti for kommersiell opprinnelse dens viktigste funksjon. Foreligger det risiko for forveksling vedørende hvilket kommersielt opphav ytelsen har, vil denne funksjonen kunne bli skadet.

⁵⁷ *Google* premiss 77, *Interflora* premiss 38.

⁵⁸ *Google* premiss 77.

⁵⁹ *Interflora* premiss 38. Det dreier seg om et «stort antal funktioner», og EUD synes å åpne for at ytterligere funksjoner kan påberopes i fremtidige saker, jf. Maunsbach (2010) s. 748. Tilsvarende Riis (2010) s. 263.

⁶⁰ Premiss 81.

⁶¹ Premiss 42.

⁶² Kur (2013) s. 782-783, Arnerstål (2018) side 54, 58 og 61.

Varemerket skal sikre at forbrukerne blir i stand til å holde ulike varemerker fra hverandre.⁶³ Opprinnelsesgarantifunksjonen har følgelig en iboende adskillelsesfunksjon i seg. Der det foreligger identitet ved både varemerkene og vareslagene etter vml. § 4 bokstav a, foreligger det en presumpsjon for at denne funksjonen vil kunne bli skadet ved tredjemanns bruk av varemerket.⁶⁴

Det er i praksis noe uklart hvor selvstendige varemerkets øvrige funksjoner er, og hvilken betydning disse i praksis faktisk har.⁶⁵ Videre kan det stilles spørsmål ved om de øvrige funksjonene skal anses avledet fra opprinnelsesgarantifunksjonen.⁶⁶ Eksempelvis henger kvalitetsgarantifunksjonen svært tett sammen med denne.⁶⁷ I EU-domstolens praksis får man inntrykk av at funksjonen står på egne bein.⁶⁸ Men som Arnerstål påpeker bør man anse disse to nevnte funksjoner som «två sider av samme mynt». Det er nemlig bare ved merkets kommersielle opprinnelse merket kan fungere som garanti for ytelsens kvalitet, og samtidig bare slik den næringsdrivende kan holdes ansvarlig for kvaliteten.⁶⁹

Tolkning og vurdering. I *Interflora* fremhevet EU-domstolen at det *særlig* beror på hvordan annonsen vises for internettbrukeren vedrørende spørsmålet om tredjemanns bruk av varemerket som skjult søkeord utgjør en krenkelse av opprinnelsesfunksjonen. Det må følgelig foretas en konkret vurdering, der hovedfokus er på måten den sponsede annonsen blir fremstilt for internettbrukeren. Det avgjørende er hvorvidt annonsen gjør en «almindeligt opplyst og rimelig opmærksom» internettbruker i stand til å forstå at tjenesteytelsen stammer fra en uavhengig tredjemann.⁷⁰ Følgelig skal det ses bort fra personer som ikke er særlig erfarne på internettet.⁷¹ Det er på det rene at det siktes til en objektiv gjennomsnittsforbruker, der det skal ses bort fra subjektive forhold hos den enkelte.⁷² Opprinnelsesgarantifunksjonen

⁶³ *Arsenal* premiss 48-49.

⁶⁴ Jf. bl.a. en naturlig forståelse av ordlyden, direktiv 2015/2436 fortalen punkt 16 og *Senfleben* (2013) s. 138.

⁶⁵ Sml. *Tritton mfl.* (2014) s. 358 og *Max Planck-studien* (2011) s. 104.

⁶⁶ Sml. generaladvokatens forslag til avgjørelse i C-337/95 (*Dior*) premiss 42 og *Kur/Dreier* (2013) s. 201.

⁶⁷ *Bøggild/Staunstrup* (2015) s. 34, *Turner* (2015) s. 377. Se også generaladvokatens forslag til avgjørelse i C-46/10 (*Viking Gas*) premiss 45.

⁶⁸ Se eksempelvis *Interflora* premiss 38 og C-689/15 premiss 44.

⁶⁹ *Arnerstål* (2018) side 76 og 82.

⁷⁰ *Premiss 44.*

⁷¹ *Fhima* (2014) s. 155.

⁷² *Wallberg* (2015) s. 211.

vil være krenket om annonsen gir den gjennomsnittlige internetbruker inntrykk av enten å stamme fra varemerkeholderen, eller at det foreligger en økonomisk forbindelse mellom annonsøren og merkeholderen.⁷³ Selve utformingen av annonsen vil derfor ofte være avgjørende for hvorvidt opprinnelsesgarantifunksjonen anses skadet.⁷⁴ Denne vurderingen tilsvarende den som er knesatt i vml. § 4 bokstav b og varemerkedirektivet art. 4 nr. 1 bokstav b.⁷⁵ Med andre ord må det altså en helt konkret vurdering til i det enkelte tilfellet.

I *Google* ble det fremhevet at internetbrukeren vil kunne ta feil av den kommersielle opprinnelsen til annonsørens ytelse, som følge av at annonsen straks kommer frem etter et søk på varemerket som er brukt som søkeord.⁷⁶ Domstolen anerkjenner således at praksisen etter omstendighetene *kan* medføre forvekslingsrisiko. Annonsen vil – iallfall for de aller fleste annonsesystemer – enten vises øverst eller i marginen på skjermbildet.⁷⁷ Samtidig vil varemerket vises i søkefeltet i søkemotoren, som følge av internetbrukerens søk. Dersom annonsøren ikke bare har brukt varemerket som betalt søkeord, men også inntatt det i selve annonsen, må det kunne legges til grunn at den gjennomsnittlige internetbrukeren normalt vil kunne anta at det foreligger en økonomisk link mellom varemerkeholder og tredjemann.⁷⁸ Vurderingen fremstår vanskeligere når varemerket kun er brukt som skjult søkeord.

I slike tilfeller må det som nevnt foretas en konkret vurdering, der selve annonsen danner grunnlaget. De fleste søkemotortjenester opererer med en rubrikk som klargjør at søketreffet er av betalt innhold – typisk ved formuleringen *annonse*. Dermed får internetbrukeren et tydelig signal om at det er betalt for plassen blant søketreffene. Samtidig må det antas at svært mange internetbrukere er kjent med at aktører anvender konkurrenters merker som betalte søkeord. Her er et interessant poeng at gjennomsnittsforbrukerens forståelse faktisk kan bli påvirket av rettstilstanden. Dersom internetforbrukerne gjøres kjent med at det er tillatt å

⁷³ *Interflora* premiss 44-45, jf. *Google* premiss 84.

⁷⁴ Stenvik (2010).

⁷⁵ Riis (2010) s. 252-253, *BergSpechte* premiss 40.

⁷⁶ *Google* premiss 85.

⁷⁷ *Interflora* premiss 10, for annonsjetjenesten Adwords' vedkommende.

⁷⁸ Sml. Riis (2010) s. 262, Møgelvang-Hansen/Riis/Trzaskowski (2017) s. 634.

anvende andres kjennetegn som betalt søkeord, vil gjennomsnittsforbrukeren i større utstrekning være forberedt på at annonsen kan tilhøre en uavhengig tredjemann.⁷⁹

Det må antas at svært mange internettkbrukere er kjent med denne praksisen. Dette taler for at det må kreves en del før situasjonen gir grunnlag for å anta at den gjennomsnittlige internettkbrukeren vil komme til å tro at det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom partene. Det er klart at opprinnelsesgarantifunksjonen er krenket dersom tredjemann «antyder» en økonomisk forbindelse til innehaveren.⁸⁰ Dette vil typisk være tilfellet dersom varemerket fremkommer i selve annonsen, uten at det tydelig klargjøres at annonsøren er en uavhengig.

Funksjonen anses også krenket dersom annonsen er «så uklar i relation til varernes eller tjenesteydelsenes oprindelse» at den gjennomsnittlige internettkbrukeren ikke forstår at annonsøren er en uavhengig tredjemann.⁸¹ Dette innebærer en plikt for annonsøren til å tydeliggjøre at han er uavhengig i relasjon til merkehaveren.⁸² I *Interflora* klargjøres vurderingstemaet noe ytterligere klargjort. Det ble her uttalt at man skal vektlegge hvem som er annonsøren, slik at kravene til annonsens klarhet skjerpes heretter. Følgelig skal man vektlegge om annonsøren er en så kjent aktør på markedet, slik at den gjennomsnittlige internettkbrukeren av denne grunn vil forstå at det ikke foreligger en kommersiell forbindelse mellom partene.⁸³ Dersom den gjennomsnittlige internettkbrukeren kjenner til annonsøren, og vet at denne er en konkurrent, kan man følgelig ikke konkludere med at opprinnelsesgarantifunksjonen kan bli skadet. Dette selv om annonsen er uklar eller vag. Annerledes vil det være dersom konkurrenten likevel i annonsen aktivt indikerer en økonomisk forbindelse til merkehaveren. Grensen mellom tilfeller der annonsøren antyder en

⁷⁹ Sml. van der Laan (2014) s. 252 og Nordby/Vislie (2014). Se Jurcenoks/Frahm (2013) s. 338 (fotnote 23) hvor det påpekes at gjennomsnittspersonens kunnskap vil kunne endre seg over tid.

⁸⁰ *Google* premiss 89,

⁸¹ *Google* premiss 90, *Interflora* premiss 45.

⁸² Stenvik (2010).

⁸³ Premiss 51.

økonomisk forbindelse i annonsen og der annonsen er så uklar hva gjelder kommersiell forbindelse er ikke klar.⁸⁴

Sakskomplekset i *Interflora* var noe spesielt. Interflora Inc. er en verdensledende blomsterorganisasjon med en rekke blomsterforhandlere som medlemmer. Ved bestillinger fra kunder, leverer den tilknyttede blomsterforhandleren som er nærmest kunden blomstene vegne av Interflora Inc.⁸⁵ Grunnen til at domstolen i saken fokuserer særlig på hvorvidt annonsen er *uklar* har sin bakgrunn i saksforholdet. EU-domstolen fremhevet at Interfloras medlemmer består av et mangfold av blomsterhandlere, og de er av svært ulike karakterer og størrelser. Nettopp av denne grunn vil det kunne være «særdeles vanskelig» for den gjennomsnittlige internettbrukeren å forstå om annonsøren inngår i Interfloras nettverk, selv om varemerket kun er brukt som skjult søkeord.⁸⁶ Følgelig vil det være et moment i favør av merkehaveren dersom det i alminnelighet er uklart hvilke aktører vedkommende har en forretningsmessig forbindelse til. Kravene til annonsens klarhet vil følgelig skjerpes om saksforholdet ligger slikt an at det ellers er uklart for allmennheten hvem varemerkehaveren faktisk samarbeider med. Det kan derfor legges til grunn at det skal mindre til enn ellers før opprinnelsesfunksjonen anses krenket, hvis varemerkehaveren i praksis samarbeider med et større antall aktører av ulike karakterer og størrelser.

Særlig om kortvarig og midlertidig forveksling. Man kan stille spørsmål ved hvordan domstolene skal bedømme en situasjon der den gjennomsnittlige internettbrukeren vil kunne komme til å ta feil av varemerkehaveren og annonsøren, men hvor denne forvekslingsrisikoen elimineres dersom man klikker seg inn på annonsørens hjemmeside via annonsen.⁸⁷ I en slik situasjon foreligger det altså en klar risiko for *direkte* forveksling.⁸⁸

⁸⁴ Sml. Møgelvang-Hansen/Riis/Trzaskowski (2017) s. 631.

⁸⁵ *Interflora* premiss 14-15.

⁸⁶ Premiss 52.

⁸⁷ Problemstillingen berøres i Sæbø (2013), men forfatteren konkluderer ikke.

⁸⁸ Spørsmålet er følgelig om internettbrukeren tror at tredjemanns ytelser stammer direkte fra varemerkehaveren.

Det beror som nevnt på en helhetsvurdering om opprinnelsesgarantifunksjonen skades.⁸⁹ At det alltid må foretas en helhetsvurdering, synes å åpne for at man kan vektlegge at den tilhørende annonselinken, som henviser internetbrukeren til hjemmesiden, vil eliminere risikoen for forveksling. Etter mitt syn er det ikke helt klart hva retten sikter til når det i *Interflora*-saken stadfestes at krenkelse foreligger dersom annonsen er så uklar at det ikke på grunnlag av «det salgsfremmende link og den dertil knyttede kommersielle meddelelse».⁹⁰ Om det med den «salgsfremmende link» kun siktes til selve linken tilhørende annonsen, eller hvorvidt det også åpnes for å ta i betraktning det som vises på skjermbildet om man klikker på linkene, fremstår uklart. Ser man uttalelsen i sammenheng med dommens premiss 53 hvor det er selve annonsen som fremheves, tyder imidlertid på at en forvekslingsfare som brytes ved klikk på tredjemanns hjemmeside ikke er relevant.⁹¹

Dersom man konkluderer med at annonsørene i slike tilfeller ikke krenker opprinnelsesfunksjonen, vil dette kunne stimulere til en uheldig praksis der annonsene gjøres uklare. Preget av snylting på merkehavers innsats og renommé blir i slike situasjoner desto tydeligere, og konkurrenten vil på denne bakgrunn allerede ha oppnådd en fordel ved at det oppstår økt trafikk til hjemmesiden. Snyltingen på merkets goodwill finner sted allerede ved en innledende forvirring.⁹² I tillegg vil den midlertidige forvirringen som er skapt hatt en faktisk betydning dersom internetbrukeren senere kjøper tredjemanns ytelse. En slik praksis fremstår ikke sunn. Domstolens kriterium om at annonsen ikke må være så vag at forbrukerne ikke settes i stand til å forstå om det foreligger en økonomisk forbindelse mellom aktørene, synes nettopp å skulle hindre en midlertidig forvekslingsfare.⁹³ Både hensynet til forbrukerne, at de ikke skal forledes og at informasjonen på nettet skal være tydelig, samt hensynet til merkeholder taler for at opprinnelsesfunksjonen anses krenket i slike tilfeller.

Denne løsningen harmonerer dessuten godt med EU-domstolens uttalelser om at bruken anses for å utgjøre en varemerkekrenkelse hvis den «krenker eller **kan** krænke» varemerkets

⁸⁹ Se *Interflora* premiss 44. Vurderingen beror kun «navnlig» på måten annonsen vises.

⁹⁰ Premiss 45.

⁹¹ Bøggild/Staunstrup (2015) s. 367.

⁹² Nordby/Vislie (2014).

⁹³ van der Laan (2014) s. 250.

funksjoner.⁹⁴ Dette skal forstås som at en risiko for forveksling er tilstrekkelig, jf. formuleringen «kan».⁹⁵ Hertil er et vesentlig poeng at EU-domstolen konsekvent har påpekt at det *navnlig* beror på annonsens utforming for om opprinnelsesfunksjonen anses krenket.⁹⁶ Hvordan selve annonsen er fremstilt, og hvordan denne oppfattes, skal derfor tillegges stor og størst vekt. Attpåtil bemerkes at EU-domstolen har fremhevet at hensynet til god forretningskikk og hensynet til forbrukerne tilsier at annonsene skal være gjennomskuelige.⁹⁷ Forbrukernes søkekostnader vil også kunne øke dersom de klikker på annonser som de ikke er interessert i. Samlet taler disse argumenter sterkt for at tredjemann ikke skal oppnå en fordel ved å lage en uklar annonse, selv om et klikk på linken vil eliminere forvekslingsrisikoen.

Etter mitt syn tilsier rettskildene med stor tyngde at opprinnelsesgarantifunksjonen må anses krenket ved en slik midlertidig og kortvarig forveksling som her har blitt foreskrevet. Bestemmelsens utforming, som etter sin ordlyd gir en absolutt beskyttelse ved identisk bruk, er dessuten et moment som underbygger at en midlertidig forveksling ikke kan godtas i slike tilfeller.⁹⁸ Alternativt kan gode grunner etter omstendighetene tale for at en slik forveksling inngår i vurderingen etter varemerkeloven § 4(2).⁹⁹ Om en slik midlertidig forveksling likevel ikke skal være å anse som en varemerkekrenkelse – herunder av opprinnelsesfunksjonen – kan gode grunner tale for at slike tilfeller fanges opp av markedsføringsloven § 25.

Refleksjoner om rettsstilstanden. EU-domstolen har i sin praksis klargjort vurderingstemaet. Imidlertid er ikke vurderingstemaets innhold nærmere utpenslet, noe som etterlater usikkerhet for både varemerkeinnhavere og annonsører. Det er dermed vanskelig å forutse hvor de nærmere grensdragningene skal trekkes for *når* annonsen krenker opprinnelsesgarantifunksjonen.¹⁰⁰ De nasjonale domstoler har følgelig fått rom til å avgjøre

⁹⁴ *Interflora* premiss 37 (min utheving).

⁹⁵ *Interflora* premiss 38.

⁹⁶ *Google* premiss 83, *Interflora* premiss 44.

⁹⁷ *Google* premiss 86. Disse hensyn forankres i direktiv 2000/31/EF.

⁹⁸ Sml. Sakulin (2011) s. 254.

⁹⁹ Blythe (2016) s. 206-207.

¹⁰⁰ Bøggild/Staunstrup (2015) s. 367.

sakene med bred pensel. Dette har etterlatt risiko for at det utvikler seg ulike praksiser i de ulike medlemsstatene.¹⁰¹

Vurderingen skal videre være en helhetsvurdering, hvor det er mulig å ta hensyn til de særlige omstendigheter i saken. Dette kommer særlig frem i *Interflora*, der EU-domstolen også trakk inn momentet om at det sett fra utsiden var uklart hvem foretaket i praksis hadde en økonomisk forbindelse til. Dermed må det være klart at selve annonsen og annonseteksten bare danner utgangspunktet for vurderingen. Dette gir en fleksibel tilnærming hvor det er rom for å ta hensyn til de særlige omstendigheter i sakene. På den annen side vil det i den enkelte saken være vanskelig å forutse løsningen, noe som kan skape stor usikkerhet både for varemerkehavere og konkurrenter.

I litteraturen påpekes det at EU-domstolens tilnærming og argumentasjon fremstår «ad hoc»-pregede i søkemotorsakene.¹⁰² Domstolens tilnærming til problemstillingene synes på dette feltet preget av den utradisjonelle varemerkebruken som har funnet sted, og fremstår som et forsøk på å kunne håndtere de utfordringer som medfølger denne praksisen.¹⁰³ Domstolens utstrakte fokus på varemerkets funksjoner åpner for en interessebasert vurdering, hvor man også vektlegger hensyn til konkurrenter og forbrukere.¹⁰⁴ På denne måten har EU-domstolen gjort seg selv rustet til å påse at merkehavers enerett ikke blir for sterk. Dette har videre bidratt til fleksibilitet og en dynamisk utvikling. Samtidig går dette på bekostning av forutsigbarheten på rettsområdet, da rettstilstanden ikke er klar og synes å være i stadig utvikling.¹⁰⁵

De facto må det legges til grunn at opprinnelsesgarantifunksjonen vil kunne bli krenket i en rekke situasjoner etter en konkret vurdering.¹⁰⁶ Konkurrenten kan imidlertid selv påse at

¹⁰¹ Sml. Wallberg (2015) s. 267

¹⁰² Riis (2010) s. 263, Wallberg (2015) s. 209, Arnerstål (2018) s. 62.

¹⁰³ Riis (2010) s. 262.

¹⁰⁴ Kur (2013) s. 790.

¹⁰⁵ Sml. Riis (2010) s. 256.

¹⁰⁶ Sml. Maunsbach (2010) s. 749.

annonsen ikke krenker opprinnelsesgarantifunksjonen, ved å klargjøre at vedkommende er uavhengig av varemerkeholderen. Bruk av varemerket i selve annonsen vil normalt utgjøre krenkelse av opprinnelsesgarantifunksjonen, med mindre andre omstendigheter avskjærer forvekslingsfare.¹⁰⁷ Ved å stille krav om klarhet har EU-domstolen oppstilt relativt strenge krav til annonsørers utforming av annonser.

Selv om EU-domstolens praksis omhandler annonsesystemet *AdWords*, vil avgjørelsene ha overføringsverdi til saker omhandlende andre søkemotortjenester.¹⁰⁸ Avvik i hvordan annonsene vises i ulike søkemotortjenester kan imidlertid ha betydning i praksis for om opprinnelsesfunksjonen skal anses krenket.

2.3.2.3 Reklamefunksjonen

Tolkning og vurdering. Ifølge EU-domstolen ivaretar varemerker også reklameformål. Varemerker kan brukes til å «informere og overbevise forbrukeren».¹⁰⁹ Denne reklamefunksjonen anses krenket dersom varemerkebruken gjør inngrep merkehavers bruk av merket «i salgsfremmeøjed eller som led i en forretningsstrategi».¹¹⁰ Domstolen har lagt til grunn en vid forståelse av hva som inngår i varemerkets reklamefunksjon. Det er derfor åpenbart at konkurrentens bruk av varemerket som betalt søkeord har en rekke negative innvirkninger på reklamefunksjonen.¹¹¹ Imidlertid er ikke enhver negativ effekt på funksjonen nok.¹¹²

Dersom merkeholderen ikke selv kjøper sitt eget varemerke som søkeord, kan dette resultere i at konkurrenten oppnår en bedre synlighet enn merkeholderen. Attpåtil vil det i visse situasjoner kreves at merkeholderen er villig til å betale en høyere pris enn konkurrenten for å

¹⁰⁷ Ott/Schubert (2011) s. 27. Se van der Laan (2014) s. 251 (note 84) som påpeker at annonsører kan unngå forvekslingsfare dersom annonseteksten klargjør at ytelsen er konkurrerende, selv om merket brukes i annonsen.

¹⁰⁸ Maunsbach (2010) s. 740.

¹⁰⁹ *Google* premiss 91.

¹¹⁰ *Ibid.* premiss 92.

¹¹¹ *Ibid.* premiss 93.

¹¹² Se punkt 2.2.2.3.

oppnå best annonseplassering.¹¹³ På denne måten kan konkurrenten presse prisen opp for å oppnå den øverste (og beste) eller den mest synlige plasseringen i søkemotoren. Dette kan i prinsippet resultere i en priskrig eller en strategisk krig mellom merkehaver og konkurrent,¹¹⁴ noe som kan være særlig byrdefullt dersom merkehaveren er ny på markedet eller en mindre aktør.

Selv om tredjemann får den beste plasseringen i søkemotoren vil ikke dette *i seg selv* innebære en krenkelse av reklamefunksjonen.¹¹⁵ Domstolens uttalelser taler for at øvrige omstendigheter ved tredjemanns søkemotorannonsering kan tenkes å medføre kvalifisert skade på funksjonen. Ettersom EU-domstolen konkluderer med at tredjemanns kjøp av varemerket som søkeord i «en søge- og annonseringsydelse som den, der er omhandlet i hovedsagen» ikke kan anses for å utgjøre inngrep i reklamefunksjonen, synes å underbygge dette.¹¹⁶ Etter mitt syn er det her naturlig å forstå EU-domstolen dit hen at slik annonsetjenesten *AdWords* fungerte på det påståtte krenkelsestidspunktet, under enhver omstendighet ikke krenker reklamefunksjonen. Dersom Googles praktisering av annonsetjenesten *AdWords* endres, eller dersom andre annonsesystemer avviker særlig fra denne, kan man imidlertid ikke utelukke at reklamefunksjonen kan bli krenket ved denne praksisen. Følgelig synes døren å holdes på gløtt for at det i fremtiden foreligger krenkelse av reklamefunksjonen ved denne praksisen, dersom annonsesystemer avviker særlig fra slik *Adwords* for tider er. Det er likevel vanskelig å forutse hva som i så fall skal til, siden EU-domstolen har lagt seg på en svært streng linje. Dette synes også EU-domstolen å vedkjenne i *Interflora*, hvor det fremholdes at reklamefunksjonen i slike annonseringstjenester som *AdWords* ikke krenkes av tredjemann.¹¹⁷ Følgelig synes Domstolen å utelukke at reklamefunksjonen faktisk kan bli skadet i slike annonsetjenester som *AdWords*, slik de for tiden fungerer, uavhengig av sakens omstendigheter.

¹¹³ Likevel er ikke prisen som betales nødvendigvis avgjørende for plasseringen, se nærmere *Google* premiss 94 og punkt 1.1.

¹¹⁴ Riis (2010) s. 254.

¹¹⁵ *Google* premiss 95. Se også Riis (2010) s. 256.

¹¹⁶ *Google* premiss 98.

¹¹⁷ *Interflora* premiss 54.

Denne oppfatningen forsterkes ytterligere av at EU-domstolen har uttalt at konkurrenten som bruker varemerket som søkeord, normalt bare foreslår alternativer til innehavers ytelser. Ifølge EU-Domstolen er en slik praksis resultatet av en fri konkurranse, noe som innehaver må tåle. Brukes varemerket som søkeord for å tilby alternative ytelser skal derfor reklamefunksjonen ikke anses krenket. Varemerkeretten skal ikke beskytte innehaver mot den frie, lojale konkurransen.¹¹⁸

Inngrep i reklamefunksjon vil eksempelvis foreligge om merkets særpreg svekkes gjennom utvanning.¹¹⁹ Reklamefunksjonen har derfor en nær relasjon til velkjente varemerker som nyter et videre vern etter § 4(2). Dermed skal det mindre til før varemerkets reklamefunksjon anses skadet dersom merket er velkjent. EU-domstolen synes ved sin relativt reservasjonsløse uttalelse å utelukke at ordinære merkets særpreg utvannes ved annonsetjenestesystemer som *AdWords*.¹²⁰

Særlig om reklamefunksjonens begrunnelse. Det kan stilles spørsmål ved hvorfor merkehaveren nyter særskilt beskyttelse for merkets reklamefunksjon.¹²¹ Beskyttelse av denne funksjonen fremstår utelukkende å være et resultat som går i favør av innehaveren.¹²² Beskyttelse av reklamefunksjonen vil kunne gå på bekostning av konkurransen i markedet, da vern av reklameverdier i merker, som ikke er velkjente, kan svekke innovasjon og økonomisk effektivitet.¹²³ Tilsynelatende vil verken forbrukerne eller allmenne samfunnsinteresser for øvrig være tjent med beskyttelse av reklamefunksjonen. Resultatet fremstår derfor å bero på en lite balansert avveining av de involverte interesser.

For søkemotortilfellene oppfattes imidlertid terskelen for beskyttelse av merkets reklamefunksjon å være lagt svært høy. Denne terskelen synes i realiteten å være et resultat av

¹¹⁸ *Interflora* premiss 57-58

¹¹⁹ Nordby/Vislie (2014).

¹²⁰ Sml. *Interflora* premiss 81.

¹²¹ Sml. Sakulin (2011) s. 57. Tilsvarende betraktninger kan også innvendes mot investeringsfunksjonen.

¹²² Ibid. s. 49 og 57. Til sammenligning er det på det rene at opprinnelsesgarantifunksjonen også verner forbrukerne.

¹²³ Sakulin (2011) s. 66.

at EU-domstolen har anerkjent de konkurrerende hensyn som gjør seg gjeldende i slike saker. Terskelen kan slik oppfattes som et verktøy for å avveie hensynet til innehavere mot andre hensyn. Til støtte for dette synspunktet vises det til Senftleben. Han påpeker at EU-domstolens tolkning av terskelen for krenkelse av disse funksjonene synes å bero på et ønske om å bevare konkurransefriheten ved markedsføring i søkemotorer.¹²⁴

Det må videre bemerkes at varemerkets reklameverdi i stor utstrekning vernes av opprinnelsesgarantifunksjonen.¹²⁵ Dermed er reklamefunksjonen delvis innebygd i denne funksjonen. Siden opprinnelsesgarantifunksjonen gjør forbrukerne i stand til å skille ytelser med ulikt kommersielt opphav fra hverandre, sikres dermed også assosiasjonene til varemerket, slik som merkets «image». Behovet for ytterligere vern av merkets reklameverdier fremstår derfor ikke helt opplagt. Tritton stiller seg også kritisk til hvorfor reklame- og investeringsfunksjonene vernes for ordinære varemerker.¹²⁶

Refleksjoner om rettstilstanden. Grunnet den vide forståelsen av hvilke komponenter som omfattes av reklamefunksjonen, er det ganske overraskende at reklamefunksjonen – iallfall som klar hovedregel – ikke krenkes i søkemotortilfellene.¹²⁷

For det første kan det innvendes at retten ikke synes å foreta en balansert og grundig vurdering. Hensynet til varemerkehaveren behandles ikke eksplisitt, men hensynet til konkurransen fremheves.¹²⁸ Selv om det er korrekt at varemerkeinnhaver selv kan betale for annonseplass, kan kostnadene for vedkommende bli store. Et annet moment er at konkurrenten også kan havne høyt blant de naturlige søketreffene, grunnet relevans og andre komponenter.¹²⁹ I slike tilfeller vil innehavers varemerke som reklame- og kommunikasjonsverktøy bli særlig berørt. Tredjemann vil i slike tilfeller, ved å være høyt

¹²⁴ Senftleben (2013) s. 154 (note 58).

¹²⁵ van der Laan (2014) s. 254, Sakulin (2011) side 59, 66 og 105.

¹²⁶ Tritton mfl. (2014) side 394 og 414.

¹²⁷ Tilsvarende van der Laan (2014) s. 256.

¹²⁸ *Interflora* premiss 57-58.

¹²⁹ Se punkt 1.1.

oppe blant de naturlige søkeresultater og øverst på annonseplass, ha en betydelig innvirkning på merkehavers markedsføring. Det kan derfor ikke være tvilsomt at innehavers egen bruk av merket i reklameøyemed via søkemotorannonsering kan bli særlig skadet i slike tilfeller.¹³⁰ Varemerkeinnhaver vil kunne markedsføre sine ytelser via andre kanaler, og vil samtidig ha en reell mulighet for å oppnå plassering blant søketreffene (både på annonseplass og blant de naturlige treff). Likevel er EU-domstolens resonnement langt ifra opplagt, og det er en svakhet at dette ikke ble behandlet nærmere.

For det andre legger EU-domstolen til grunn et tilsynelatende uriktig faktum når det fremheves at det blant søkeresultatene er «garanteret synlighed af varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser i forhold til internetbrugeren» på en av de øverste plassene, uavhengig av om merkehaveren selv har betalt for eget varemerke som søkeord.¹³¹ Dette er det nemlig ingen garanti for, da søkelisten bestående av naturlige treff avhenger av en rekke variabler – blant annet søkemotorens egen søkealgoritme og den enkelte brukers tidligere søkehistorikk.¹³² Et annet poeng er at innehaver ikke nødvendigvis har en egen webside (hjemmeside). For øvrig vil et varemerke som består av en generisk betegnelse kunne påvirke synligheten blant de naturlige treffene i søkemotorer.¹³³ Det er derfor ingen garanti for at varemerkehaveren oppnår synlighet på en av de øverste plassene i søkemotoren. Et tolkningsalternativ er å forstå EU-domstolen dit hen at synlighet er en faktisk betingelse for at reklamefunksjonen ikke skal anses krenket.¹³⁴ Sett i sammenheng med den reservasjonsløse uttalelsen i premiss 98 i *Google* er det imidlertid mer nærliggende å forstå EU-domstolen dit hen at synlighet legges til grunn.¹³⁵ Denne tolkningen medfører at reklamefunksjonen krenkes, selv om innehavers varemerke ikke oppnår synlighet på skjermbildet. I slike tilfeller synes merkets reklamefunksjon å bli betydelig negativt berørt. Kritikken mot EU-domstolen må derfor være berettiget.

¹³⁰ I denne retning oppfatter jeg også Arnerstål (2018) s. 88.

¹³¹ *Google* premiss 97.

¹³² Wallberg (2015) s. 213. Se også punkt 1.1.

¹³³ Arnerstål (2018) s. 89.

¹³⁴ Sml. Ott/Schubert (2011) s. 30.

¹³⁵ Slik oppfatter jeg også Arnerstål (2018) s. 88-89.

De facto må det uansett legges til grunn at reklamefunksjonen ikke vil bli krenket ved annonseringssystemer som *AdWords*, slik som den fungerer i dag. Rettstilstanden fremstår på dette punktet klar, selv om det kan tenkes at funksjonen vil kunne bli krenket i andre annonsesystemer. I praksis fremstår imidlertid reklamefunksjonen å være innholdsløs hva gjelder søkemotorannonsering,¹³⁶ da det er svært vanskelig å forutse om og eventuelt når reklamefunksjonen vil kunne bli krenket.¹³⁷ Funksjonens omfang og betydning er videre ganske uklar, grunnet EU-domstolens vage definisjon av funksjonen.¹³⁸

2.3.2.4 Investeringsfunksjonen

Tolkning og vurdering. Innehaver må investere i markedsføring og lignende for å gjøre merket kjent og for å oppnå et renommé. Investeringsfunksjonen har derfor en tett forbindelse til reklamefunksjonen,¹³⁹ da merkevarebygging gjennom markedsføring og lignende disposisjoner er avhengig av investeringer i form av tid og kapital. Funksjonenes tette forbindelse fremheves også av EU-domstolen i *Interflora*. Investeringsfunksjonen omfatter varemerket som redskap for å «opnå eller opretholde et omdømme», som typisk skjer gjennom markedsføring. På denne måten kan innehaver gjennom investeringer tiltrekke seg konsumenter og sikre deres lojalitet, og dermed opparbeide seg en kundekrets.¹⁴⁰ Som for opprinnelsesgaranti- og reklamefunksjonene, kreves det at konkurrentens bruk av varemerket er egnet til å forstyrre investeringsfunksjonen merkbart.¹⁴¹ Funksjonen anses krenket dersom opprettholdelse av et *allerede* eksisterende omdømme settes i fare ved konkurrentens bruk.¹⁴² Merkehaveren kan imidlertid ikke være passiv, og må innfinne seg med å måtte foreta seg tilpasninger i markedet for å opprettholde merkets omdømme. Om tredjemanns bruk av merket som søkeord medfører at enkelte velger bort merket til fordel for annonsøren vil ikke i seg selv innebære en krenkelse.¹⁴³ Følgelig må merkehaver godta tydelige negative innvirkninger på investeringsfunksjonen. Under enhver omstendighet kan ikke merkehaver få medhold i en innsigelse om krenkelse av funksjonen, dersom vedkommende ikke har forsøkt

¹³⁶ Tritton mfl. (2014) s. 414.

¹³⁷ Riis (2010) s. 263, Arnerstål (2018) side 85 og 90.

¹³⁸ Tritton mfl. (2014) s. 358, Cornwell (2013) s. 93.

¹³⁹ Arnerstål (2018) s. 91, der det påpekes at det er vanskelig å trekke et klart skille mellom funksjonene.

¹⁴⁰ *Interflora* premiss 60-61.

¹⁴¹ *Ibid.* premiss 62.

¹⁴² *Ibid.* premiss 63.

¹⁴³ *Ibid.* premiss 64.

å tilpasse seg praksisen.¹⁴⁴ Om det blir vanskeligere å «opnå» et omdømme som følge av tredjemanns varemerkebruk, er heller ikke i seg selv nok for at investeringsfunksjonen anses krenket.

Refleksjoner om rettstilstanden. Som for reklamefunksjonens vedkommende, holder EU-domstolen døren åpen for at krenkelse av investeringsfunksjonen kan forekomme. Terskelen er imidlertid satt høyt, da merkeholder må innfinne seg med negative innvirkninger på egne investeringer og opprettholdelsen av merkets omdømme. Det er ikke helt enkelt å forutse hva som skal til for at investeringsfunksjonen anses for å være krenket i praksis, grunnet den høye terskelen og EU-domstolens vage definisjon.¹⁴⁵ Videre er det en stor svakhet at retten ikke gir konkrete eksempler for når funksjonen anses krenket.

Begrunnelsen for å beskytte investeringsfunksjonen har særlige paralleller til vernet for velkjente varemerker etter vml. § 4(2).¹⁴⁶ Velkjente varemerker vil nettopp ha et etablert omdømme, og ofte være resultat av store investeringer i tid og kapital. Dersom konkurrentens bruk gjør at merkets særpreg svekkes eller bidrar til at ordmerket degenererer, synes gode grunner å tale for at investeringsfunksjonen også anses krenket.¹⁴⁷ I jo større skala merket anvendes som skjult søkeord, desto større vil risikoen for skade på merkets særpreg være. Degenerasjon – at merket til slutt oppfattes som en alminnelig artsbetegnelse og ikke som et varemerke – fremstår å være en mulig følge hvis tredjeparter anvender merket hyppig i praksis. Dette vil imidlertid skje i kombinasjon med merkeholders adferd, typisk ved utvist passivitet.¹⁴⁸ EU-domstolen har som nevnt fremhevet at merkeholder må tilpasse seg praksisen. Ved passivitet vil merkeholderen ikke ha forsøkt å tilpasse seg praksisen, og det samme kan sies ved nølende forsøk på å møte praksisen. Dette taler sterkt for at investeringsfunksjonen ikke anses krenket dersom søkemotorpraksisen medfører at innehavers merke degenererer. Uansett har EU-domstolen fastslått at dersom den gjennomsnittlige internetbrukeren settes i stand til å forstå at annonsøren er uavhengig av

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Sml. Cornwell (2015) s. 93.

¹⁴⁶ Sml. Arnerstål (2018) s. 91-92.

¹⁴⁷ Sml. Tritton m.fl. (2014) s. 417-418. Se også *Interflora* premiss 83.

¹⁴⁸ Jf. varemerkeloven § 36 bokstav b. Noe nærmere om dette i punkt 2.4.

innhaveren, vil en anførsel om degenerasjon ikke kunne tas til følge.¹⁴⁹ Av dette kan man slutte at velkjente merkers beskyttelse mot degenerasjon i søkemotortilfellene ikke vil ha selvstendig betydning, da opprinnelsesfunksjonen uansett vil anses krenket ved degenerasjon.

Dersom konkurrenter anvender innehavers merke som søkeord for kopiprodukter eller simple etterligninger, vil merkets særpreg kunne bli skadet. Slik praksis er det vanskelig å beskytte seg mot – herunder å tilpasse seg virkningene bruken medfører.¹⁵⁰ Gode grunner taler derfor for at investeringsfunksjonen anses krenket i slike tilfeller, da tredjemanns bruk merkbart vil redusere muligheten for å «opnå eller opretholde et omdømme».

De facto kan det konkluderes med at det skal mye til før investeringsfunksjonen anses krenket. Videre er det vanskelig å forutse når funksjonen skades «mærkbart», da EU-domstolen ikke har utpenslet det nærmere innholdet for når investeringsfunksjonen krenkes.¹⁵¹ Terskelen for å kunne konstatere krenkelse av funksjonen fremstår likevel å være lavere enn krenkelse av reklamefunksjonen.¹⁵² Likevel er det uklart hvilken selvstendig beskyttelse investeringsfunksjonen reelt sett gir ordinære varemerker, på tilsvarende hvis som reklamefunksjonen.¹⁵³

2.4 Kort om velkjente varemerker

Innehavere av velkjente varemerker vil i medhold av vml. § 4(2) ha et utvidet vern¹⁵⁴ – også i søkemotorsaker. Bestemmelsen er svært aktuell ved denne praksisen, da det normalt er velkjente merker – eller merker som nesten når opp til denne karakteristikken – som er egnet til å øke trafikken til annonsørens egne merker på internettet.¹⁵⁵

¹⁴⁹ *Interflora* premiss 82.

¹⁵⁰ Sml. Tritton m.fl. (2014) s. 418.

¹⁵¹ Jurcenoks/Frahm (2013) s. 338 (fotnote 21)

¹⁵² Møgelvang-Hansen/Riis/Trzaskowski (2017) s. 633, Riis (2017) s. 283.

¹⁵³ Arnerstål (2018) s. 92.

¹⁵⁴ Se også varemerkedirektivet artikkel 5(2).

¹⁵⁵ Sml. Blythe (2015) s. 330.

Dersom merket anses som «velkjent» beskyttes det uavhengig av både merke- og vareslagsidentitet og forvekslingsfare, dersom merket som brukes medfører en «urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)», jf. § 4(2).¹⁵⁶

Det følger av en naturlig språklig forståelse at det er tilstrekkelig at utnyttelsen av merkets særpreg eller anseelse er «urimelig». Følgelig må det ikke foreligge skade på merkets iboende egenskaper. Det er tilstrekkelig at tredjemann oppnår en utilbørlig fordel ved å utnytte innehavers merke.

Det er viktig å understreke at det som oftest foreligger dobbel identitet når tredjemann bruker innehavers varemerke som betalt søkeord på internett. Hvilken selvstendig rolle bestemmelsen i slike tilfeller har, fremstår noe uklart.¹⁵⁷ Dette fordi at skillet mellom velkjente varemerker og innarbeidede merker har blitt mindre tydelig som følge av funksjonskatalogen i § 4 bokstav a.¹⁵⁸ På denne bakgrunn kan man nok anta at kodakvernet har begrenset selvstendig betydning ved søkemotortilfellene.¹⁵⁹ Dette er et syn som etter min mening langt på vei bekreftes i *Interflora*-saken.

I *Interflora* ble også det utvidede vernet for velkjente merker behandlet. EU-domstolen la til grunn at dersom annonsøren anvender merket som søkeord for å foreslå et alternativt produkt – som ikke er en kopi eller simpel etterligning – vil som hovedregel ikke innebære en urimelig utnyttelse av merkets særpreg eller anseelse.¹⁶⁰ Uttalelsen er naturlig å forstå slik at dersom konkurrenten i sin annonse reklamerer for kopiprodukter eller simple etterligninger, vil bruken av det velkjente varemerket som søkeord normalt være i strid med

¹⁵⁶ C-408/01 (Adidas) premiss 31.

¹⁵⁷ Arnerstål (2018) s. 109.

¹⁵⁸ Ibid. side 62, 126 og 269.

¹⁵⁹ Tilsvarende oppfatter jeg Jurcenoks/Frahm (2013) s. 340.

¹⁶⁰ Premiss 91.

bestemmelsen.¹⁶¹ Med andre ord er annonsering av alternative, konkurrerende ytelser ikke å betrakte som «urimelig utnyttelse» av merkets renommé. Hvorvidt noe er «urimelig» beror på en bred vurdering, der domstolen eksplisitt vektla konkurransehensynet.

Det er på det rene at kodakregelen prinsipielt sett gir velkjente merker et utvidet vern også i søkemotortilfellene. Det er imidlertid ikke helt enkelt å se for seg tilfeller av dette i praksis.¹⁶² Som Arnerstål påpeker kan funksjonsanalysemodellen oppfattes som en manifestasjon av de underliggende hensyn som begrunner vernet for velkjente varemerker.¹⁶³

Som påpekt i punkt 2.3.2.4, krenkelse bare investeringsfunksjonen om innehaveren har forsøkt å imøtegå de utfordringer som medfølger tredjemanns anvendelse av varemerket. Er merket velkjent vil merket være beskyttet av kodakregelen dersom bruken medfører at merket degenererer. På dette punkt utgjør i så fall kodakregelen tilsynelatende et faktisk selvstendig grunnlag. Imidlertid vil det nok være en kuriositet at varemerket degenererer utelukkende på grunn av at merket er brukt som søkeord.

I litteraturen påpekes det at kodakregelen i prinsippet har innført et vern mot illojal konkurranse for varemerkerettens vedkommende, jf. kriteriet «urimelig utnyttelse».¹⁶⁴ Dette gjør forholdet til markedsføringsloven § 25 særlig uklart.¹⁶⁵

¹⁶¹ Wallberg (2015) s. 223.

¹⁶² Arnerstål (2018) s. 124.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Ibid. s. 116.

¹⁶⁵ Se særlig punkt 3.2.4.3.

3 Markedsføringsretten

3.1 Særlig om praksis fra Næringslivets Konkurransutvalg som rettskilde

Twister om søkeordbasert annonsering har tidligere blitt vurdert av Næringslivets Konkurransutvalg. Spørsmålet er her hvilken rettskildemessig vekt NKU-praksis kan tillegges ved løsningen av problemstillingen i relasjon til markedsføringsretten.

Konkurransutvalgets avgjørelser er kun av rådgivende karakter.¹⁶⁶ Dette taler for at NKU-praksis ikke kan tillegges særlig vekt, og høyst være veiledende dersom det er fravær av klare tungtveiende rettskilder. I Rt. 1984 s. 248 (Nanset) fremheves det at domstolene ikke er bundet av utvalgets avgjørelser, men at det likevel «ofte vil være naturlig å tillegge dem betydelig vekt». Samtidig ble det påpekt at dette vil avhenge av hvor klar og grundig utvalgets vurdering er, samt om de praktiske konsekvenser av avgjørelsen har blitt vurdert.¹⁶⁷ Dersom utvalgets begrunnelse er godt rettskildemessig begrunnet vil dette derfor tale for å tillegge avgjørelsen vekt.¹⁶⁸

På markedsføringsrettens område generelt, og for søkeordsannonsering spesielt, foreligger det lite norsk rettspraksis. Forholdet til markedsføringsretten har heller ikke vært gjenstand for særskilt vurdering i EU-domstolens avgjørelser. Dette gjør det i utgangspunktet mindre betenkelig å tillegge NKU-praksis større vekt enn ellers, så lenge praksisen er ensartet, klar og godt begrunnet.

I tillegg består utvalget av sentrale representanter fra næringslivet og fungerer som et selvdømmeorgan.¹⁶⁹ Organet har dermed særlig innsikt vedrørende synet på «god

¹⁶⁶ Lunde/Mestad/Michaelsen (2015) s. 34-35, Hagen (2017).

¹⁶⁷ Side 258.

¹⁶⁸ Tilsvarende Hagen (2017).

¹⁶⁹ Lunde/Mestad/Michaelsen (2015) s. 34.

forretningsskikk» etter markedsføringsloven kapittel 6. Man kan på denne bakgrunn argumentere for at NKU har minst like gode forutsetninger for å vurdere dette kriteriet som domstolene. Dette taler for at praksisen, som er vurdert av næringslivets egne aktører, bør tillegges vekt av domstolene.¹⁷⁰

Det må på denne bakgrunn konkluderes med at NKU-praksis vil kunne gi viktige bidrag for skjønnsutøvelsen vedrørende hva som er «god forretningsskikk», jf. mfl. § 25. Hvor stor vekt avhenger imidlertid av begrunnelsens grundighet og rettskildemessige forankring. Dette vil i det enkelte tilfelle bero på en konkret vurdering. Domstolen må under enhver omstendighet selv vurdere hva som er i strid med «god forretningsskikk».¹⁷¹

3.2 Markedsføringsloven § 25

3.2.1 Generelt

Det er på det rene at utlegging av annonser for egne ytelser i søkemotorer er «markedsføring», slik at markedsføringsloven i utgangspunktet kan anvendes der tredjemann bruker varemerket som betalt søkeord, jf. markedsføringsloven § 1.

Markedsføringsloven § 25 slår fast at man i næringsvirksomhet ikke må opptre i strid med «god forretningsskikk næringsdrivende imellom». En naturlig forståelse av ordlyden klargjør at næringsdrivende må ta hensyn til hverandre på markedet. Bestemmelsen er plassert i kapittel 6 som har overskriften *Beskyttelse av nærindrivendes interesser*, noe som underbygger at det er hensynet til konkurrentene som står i fokus. Hva som er «god forretningsskikk» kan man imidlertid ikke lese ut av bestemmelsens ordlyd.

¹⁷⁰ Rt. 1998 s. 1315 (Iskrem, s. 1322).

¹⁷¹ Ot.prp. nr. 57 (1971-1972) s. 8.

I forarbeidene fremheves det at mfl. § 25 viderefører markedsføringsloven av 1972 § 1 første alternativ.¹⁷² Rettskilder under den tidligere mfl. § 1 første alternativ er derfor relevante etter någjeldende mfl. § 25. I forarbeidene til tidligere mfl. § 1 fremhevet departementet at bestemmelsen rammer «utilbørlig adferd», og at det ellers ligger innbakt i formuleringen «god forretningsskikk» en viss tilknytning til det som er «sedvanemessig forretningsvirksomhet».¹⁷³ Vurderingen beror på de konkrete omstendigheter.¹⁷⁴ Rettspraksis bekrefter at bestemmelsen rammer illojale konkurransehandlinger.¹⁷⁵ Subjektive forhold kan vektlegges ved vurderingen, men avgjørende er hvorvidt handlingen objektivt sett kan karakteriseres som illojal.¹⁷⁶ Bestemmelsen har som formål å fange opp misbruk av konkurrenters handlefrihet.¹⁷⁷

Høyesterett fremhevet i *Iskremdommen* at bestemmelsen ikke kan «praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen».¹⁷⁸ Følgelig må det illojale ved konkurrentens praksis veies opp mot hensynet til en fri og effektiv konkurranse. Det må foretas «en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser partene har».¹⁷⁹ Høyesterett har tidligere fastslått at hensynet til forbrukerne «klart» er et relevant hensyn i vurderingen av hva som er «god forretningsskikk næringsdrivende imellom».¹⁸⁰ Ettersom rettstilstanden etter mfl. § 1 første alternativ av 1972 er videreført, må disse utgangspunkter gjelde fortsatt.

Den tilsvarende danske generalklausulen (MFL § 3) fremhever i tillegg til næringsdrivende, eksplisitt også hensynet til forbrukere og allmenne samfunnsinteresser. Disse hensyn anses i dansk rett for å være prinsipielt sideordnede etter generalklausulen.¹⁸¹ Selv om den norske reguleringen ikke er like tydelig på dette plan, er det klart at disse hensyn må tillegges

¹⁷² Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 206.

¹⁷³ All «sedvanemessig forretningsvirksomhet» er likevel ikke «god» forretningsskikk.

¹⁷⁴ Ot.prp. nr. 57 (1971-1972) s. 8-9.

¹⁷⁵ *Iskremdommen* s. 1322, Rt. 1994. s. 1584 (Lego, s. 1587).

¹⁷⁶ *Iskremdommen* s. 1322, Borchert/Bøggild s. 53-43.

¹⁷⁷ Lunde (2001) s. 150-151.

¹⁷⁸ Side 1323. Se også *Lego-dommen* (s. 1587) hvor retten vektlegger hensynet til innovasjon.

¹⁷⁹ *Iskremdommen* s. 1323.

¹⁸⁰ *Lego-dommen* s. 1588.

¹⁸¹ Eriksen (2013) s. 70, Borchert/Bøggild (2013) s. 52.

betydelig vekt ved subsumpsjonen under mfl. § 25.¹⁸² Utgangspunktet etter markedsføringsloven er nemlig fri konkurranse.¹⁸³ Balanseringen av hensynene beror på den konkrete saken.¹⁸⁴ Forbrukerhensynet vil kunne ha betydelig innflytelse på hvordan tvister etter generalklausulen bør løses.¹⁸⁵ Disse betraktninger må også gjelde etter norsk rett, sett hen til bestemmelsenes nokså tilsvarende utforming og den nokså like praksisen som har utviklet seg under nasjonenes generalklausuler.¹⁸⁶

3.2.2 Om adgangen til å supplere

I *Iskremdommen* var spørsmålet hvorvidt konkurrentens bruk av varemerket *Norges-Is* krenket saksøkers varemerkerett eller markedsføringsloven. Høyesterett konkluderte med at konkurrenten hadde opptrådt i strid med markedsføringslovens generalklausul ved valg av varemerket sitt, selv om det ikke forelå en varemerkekrenkelse. Det sentrale i denne sammenhengen var at retten påpekte at det må vurderes konkret hvorvidt generalklausulen kan supplere varemerkeloven. Dertil ble det fastslått at vurderingen må bero på hvorvidt det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av varemerkeretten (spesialbestemmelsen), og om «hensynet til sunn konkurranse» tilsier vern i det konkrete tilfellet.¹⁸⁷ Det kan dermed konkluderes med at mfl. § 25 kan anvendes på illojale konkurransehandlinger, som ikke uttømmende reguleres av en spesialbestemmelse.¹⁸⁸ Med andre ord kan man på *generelt* grunnlag utfylle varemerkeretten med markedsføringslovens bestemmelser.

Turner fremhever på generelt grunnlag at det ikke vil være adgang til å anvende nasjonale bestemmelser dersom de «concerned [interests] are adequately protected by EU legislation».¹⁸⁹ Dette er i samsvar med norsk rettspraksis.

¹⁸² Vislie (2017).

¹⁸³ Ibid., Hagen (2017).

¹⁸⁴ Borchert/Bøggild (2013) s. 52, Eriksen (2013) s. 281.

¹⁸⁵ Eriksen (2013) side 272 og 274.

¹⁸⁶ Sml. Bernitz (2013a) s. 35.

¹⁸⁷ Side 1322.

¹⁸⁸ Tilsvarende *Lego-dommen* s. 1588.

¹⁸⁹ Turner (2015) s. 405.

3.2.3 Nærmere ad forholdet mellom markedsføringsretten og varemerkeretten

Generelt. Forholdet mellom regelsettene er særlig utfordrende fordi regelsettene overlapper hverandre.¹⁹⁰ *Iskremdommen* belyser at regelsettene kan virke samtidig, samt supplere hverandre. I fortalen til varemerkedirektivet stadfestes det at direktivet ikke bør utelukke at det nasjonalt kan anvendes lovbestemmelser om «illoyal konkurranse» på varemerketvister.¹⁹¹ EU-domstolen har også i søkemotorsakene fastslått at annonsører kan bli holdt ansvarlig etter nasjonale regler om illojal konkurranse. Samtidig understrekes det at problemstillingen må behandles etter varemerkeretten.¹⁹² Dette må forstås slik at tvisten alltid skal bedømmes etter varemerkeretten, samtidig som det er et visst rom for å supplere med nasjonale markedsføringsregler.¹⁹³ Sett hen til *lex specialis*-prinsippet må dette være utvilsomt.

Bare dersom det er elementer som ikke fanges opp av varemerkejussen kan man anvende markedsføringslovens forbudsbestemmelser som supplement. I tillegg kreves det at hensynet til «sunn konkurranse» tilsier at det nedlegges et forbud mot den aktuelle handlingen, jf. *Iskremdommen*. Disse grunner taler i utgangspunktet for at man må være tilbakeholden med å anvende markedsføringsloven på saker om søkemotorannonsering. Det må i så fall som et minimum kreves at elementer av illojal konkurranse ikke fanges opp av varemerkejussen. Varemerkeloven § 4(1) fanger ikke opp konkurrentens subjektive forhold.¹⁹⁴ Forhold som er subjektivt klanderverdige vil derfor kunne være et tungtveiende argument for supplement, dersom praksisen er resultat av slik adferd.

Overordnede fortolkningsprinsipper. *Lex specialis*-prinsippet gjør det klart at varemerkeretten må gis oppmerksomhet når man vurderer om det er grunnlag å forby søkemotorpraksisen etter

¹⁹⁰ Schmidt (2005) s. 91.

¹⁹¹ Direktiv 2008/95/EF fortalen punkt 7.

¹⁹² *Google* premiss 87.

¹⁹³ Sml. Wallberg (2015) s. 291, som påpeker at henvisningen til regler om illojal konkurranse klart ikke betyr at rommet for supplement er uten begrensninger.

¹⁹⁴ Sml. Wallberg/Ravn (2017) s. 100.

mfl. § 25. Nasjonale domstoler må derfor påse at anvendelse av markedsføringslovens bestemmelser ikke resulterer i å undergrave de hensyn som varemerkeretten regulerer.

Dette underbygges også av prinsippet om *EU-konform fortolkning*. I lys av Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen, må bestemmelsene i varemerkedirektivet – med tilhørende praksis fra EU-domstolen – overholdes.¹⁹⁵ Selv om disse forpliktelser ikke stenger for supplerende bruk av den norske markedsføringsretten, er det likevel være klart at regelsettet må anvendes på en måte som harmonerer med EU-varemerkelovgivningen. Dersom markedsføringsloven blir brukt som resultatkontroll av en varemerkebruk som må anses uttømmende regulert av varemerkeretten, vil dette i praksis være i strid med statens EØS-forpliktelser. Medlemsstatene har en plikt til å anvende det skjønnet regelverket etterlater på en måte som gir «en EU-konform løsning».¹⁹⁶ Kun ved å tolke markedsføringsloven i samsvar med våre EØS-forpliktelser kan en harmonisert varemerkerett oppnås. Denne forståelsen samsvarer med EU-domstolens uttalelser om at *EU-konform fortolkning* innebærer at den nasjonale domstolen «tager den nationale lovgivning i dens helhed i betragtning for at vurdere, i hvilket omfang denne lovgivning kan anvendes således, at den ikke fører til et resultat, der er i modstrid med det, der tilsigtes med direktivet».¹⁹⁷ For å overholde statens folkerettslige forpliktelser, men også for å oppnå koherens, må derfor markedsføringsloven tolkes i et samspill med varemerkeretten. For å oppnå indre koherens på varemerkerettens område, er det derfor helt essensielt å tolke nasjonale bestemmelser i samsvar med EU-rettens rettskilder.¹⁹⁸

Særlig om EU-domstolens uttalelser i C-661/11 (Martin Y Paz). I *Martin Y Paz* ble samspillet mellom varemerkeretten og nasjonale regler om illojal konkurranse behandlet. En eier solgte navnet på virksomheten sin, *Nathan*, til Martin Y Paz. Eieren forbeholdt seg retten til å bruke merket på fremstilte håndvesker og skotøy. Samtidig stilte eieren garanti for at Martin Y Paz fikk enerett til navnet for andre små lærvarer. Noen år senere ble håndveskevirksomheten og det tilhørende ordmerket overdratt til en tredjemann. Tredjemann startet på et tidspunkt å

¹⁹⁵ EØS-avtalen art. 6, Lassen/Stenvik (2011) s. 29-31.

¹⁹⁶ Wallberg (2015) s. 70, Bernitz mfl. (2017) s. 260.

¹⁹⁷ C-397/01–C-403/01 (Pfeiffer) premiss 115.

¹⁹⁸ Weckström s. 170-171.

påføre sine varer varemerket *N*, noe Martin Y Paz på et senere tidspunkt også gjorde. Sistnevnte registrerte merkene *N* og *Nathan Baume* for begge vareklasser, vitende om at tredjemann hadde tatt i bruk begge merkene. I mellomtiden hadde partene samarbeidet, og solgt varer som stammet fra begge parter i sine respektive butikker. Tredjemann saksøkte siden Martin Y Paz og krevde registreringene av varemerkene *N*, *Nathan* og *Nathan Baume* erkjent ugyldige. Hovedproblemstillingen var om Martin Y Paz kunne forhindre tredjemann i å bruke den avtalte varemerkebruken med grunnlag i den senere registreringen av varemerkene. Konflikten var regulert av varemerkedirektivet. Et sentralt spørsmål var om artikkel 5(1) må fortolkes slik at nasjonale bestemmelser om illojal konkurranse kan avskjære eneretten som følger av direktivet.¹⁹⁹

EU-domstolen konkluderte med at varemerkedirektivet er til hinder for at innehaveren fratras enhver mulighet til å gjøre eneretten gjeldende, selv om samtykke til bruken er gitt.²⁰⁰ Innehaveren kan fremdeles beskytte sine særlige interesser i egenskap av å være varemerkehaver, eksempelvis om bruken medfører skade på varemerkets funksjoner.²⁰¹ Domstolens utelukkende perspektiv på den varemerkerettslige reguleringen har blitt kritisert av Kur, som mener at den nasjonale domstolen burde fått et større rom til å løse tvisten på bakgrunn av illojale konkurranseregler.²⁰²

EU-domstolen fremhevet at løsningen må bero på varemerkeretten, med mindre det klart fremgår at den aktuelle tvisten mangler «enhver forbindelse med realiteten» som stadfestes av direktivet med tilhørende rettspraksis.²⁰³ Naturligvis må dette forstås slik at dersom den aktuelle tvisten faktisk reguleres av varemerkeretten, så må løsningen bero på varemerkerettens regulering. Dette betyr at nasjonale rettsinstanser ikke kan begrense eneretten når direktivet foreskriver innehaveren denne retten.²⁰⁴ I saken ville påberopelsen av nasjonale regler kunne innskrenke eneretten. I søkemotorsaker er spørsmålet hvorvidt nasjonale regler kan gi merkehaveren et utvidet vern. Dommen er likevel et generelt uttrykk

¹⁹⁹ Premiss 35 (spørsmål 1 bokstav b).

²⁰⁰ Premiss 62.

²⁰¹ Premiss 60, jf. premiss 58, Arnerstål (2018) s. 69.

²⁰² Kur (2014) side 450 og 452-453.

²⁰³ Premiss 43.

²⁰⁴ Premiss 55.

for at nasjonale regler ikke kan anvendes for å fravike et resultat som følger av varemerkeretten.²⁰⁵ Nettopp av denne grunn vil det antagelig være i strid med våre folkerettslige forpliktelser dersom norske domstoler anser *ethvert* tilfelle av søkemotorannonsering i strid med markedsføringsloven. Dette taler meget sterkt for at ordinære tilfeller av søkemotorpraksisen ikke utgjør et brudd på mfl. § 25.²⁰⁶

Funksjonsanalysemodellens betydning. Forholdet mellom varemerkeloven § 4 bokstav a og markedsføringsloven § 25 oppfattes særlig problematisk når man ser nærmere på funksjonsanalysemodellen som EU-domstolen har utviklet. EU-domstolens tolkning og anvendelse av funksjonslæren er vag.²⁰⁷ Hvor grensene for innehavers enerett går er på vesentlige punkter uklart, og denne usikkerheten påvirker vurderingen av hvorvidt markedsføringslovens bestemmelser kan anvendes som supplement i den konkrete saken.²⁰⁸ Sagt med andre ord er det ikke helt klart hva som skal anses direkte regulert av varemerkeretten, herunder av funksjonslæren.²⁰⁹

Funksjonsanalysen har gjort det mulig å foreta en balansert interesseavveining mellom merkehaveren på den ene siden, og andre involverte parter og interesser på den andre siden.²¹⁰ Læren er fleksibel, og anvendes for å begrense innehavers enerett for å fremme konkurransehensyn, forbrukerhensyn og andre interesser.²¹¹ Den beskytter samtidig merkehaveren i tilfeller hvor merkets funksjoner blir merkbart negativt berørt.²¹² Kur påpeker at EU-domstolen på denne måten sikrer en mer helhetlig og koherent regulering av varemerkeretten.²¹³ Dersom man i dobbeltidentitetstilfellene ikke anvendte funksjonsanalysen, ville nødvendigvis en del situasjoner blitt regulert på nasjonalt nivå av andre regelsett.²¹⁴ Funksjonsanalysen hindrer at det i utstrakt grad utarter seg ulike praksiser i

²⁰⁵ Kur (2014) s. 452, Wallberg (2015) s. 276.

²⁰⁶ Jurcenoks/Frahm (2013) s. 341, Wallberg (2015) side 189, 276 og 285. Se nærmere punkt 3.2.4.

²⁰⁷ Se punkt 2.3.2.

²⁰⁸ Sml Wallberg (2015) s. 308.

²⁰⁹ Se punkt 3.2.2 om kravene for å anvende markedsføringsretten som supplement.

²¹⁰ Kur (2013) s. 790, Kur/Senftleben (2017) s. 15, Arnerstål (2018) side 128-129. Se også van der Laan (2014) s. 284, hvor hun påpeker at EU-domstolen synes nettopp å foreta en balansert avveining i søkemotorsakene.

²¹¹ Ramsey/Schovsbo (2013) s. 677, Skrzydło-Tefelska/Zuk (2015) s. 305.

²¹² Sml. Skrzydło-Tefelska/Zuk (2015) s. 305, der det påpekes at innehaver må påvise et legitimt behov for vern.

²¹³ Kur (2013) s. 682, der det påpekes at læren gir utstrakt mulighet for å balansere de involverte hensyn.

²¹⁴ Kur (2013) s. 791.

de ulike medlemsstatene.²¹⁵ Denne modellen er likevel ikke helt klar, og det beror uansett på en konkret vurdering i de enkelte medlemsstater.

Avsluttende betraktninger. Markedsføringsloven § 25 sikrer fleksibilitet ved sitt brede nedslagsfelt og den skjønsmessige vurderingen som må foretas etter bestemmelsen. Generalklausulen kan derfor fange opp handlinger som klart mangler verneverdige grunner. Når bestemmelsen anvendes som supplement til varemerkeretten er det en fare for at det går på bekostning av varemerkeretten som rettsområde – herunder særlig målsettingen om en harmonisert fellesskapsrett på området. Det er derfor særs viktig at markedsføringsloven anvendes i harmoni med varemerkerettens regulering.

I litteraturen har det derfor blitt tatt til orde for at man på dette felt må anvende og utvikle regelsettene i et samspill for å oppnå en koherent rettsstilling på området.²¹⁶ Å anvende overordnede fortolkningsprinsipper konsekvent er derfor helt essensielt, og kan bidra til å gi en klarere rettsstilstand.²¹⁷ Videre må fundamentale rettigheter og underliggende hensyn som fremgår av varemerkeretten inngå i analysen av om man kan supplere med markedsføringsretten i det konkrete tilfellet.²¹⁸ En vurdering etter mfl. § 25 kan derfor ikke skje løsrevet fra det varemerkerettslige perspektivet.

Ettersom situasjoner som skal bedømmes etter varemerkeloven § 4 a beror på en balansert interesseavveining via funksjonsanalysen, tilsier dette at det markedsføringsrettslige vernet tilsvarende blir mer begrenset. Dette fordi at varemerkeretten vil fange opp flere aspekter og hensyn, og disse vil derfor til en viss grad anses internalisert i den varemerkerettslige reguleringen. Den varemerkerettslige vurderingen får dermed i større grad likheter med vurderingene etter generalklausulen.²¹⁹ Vernet mot illojal konkurranse oppfattes derfor i

²¹⁵ Sml. Senftleben (2013) s. 176.

²¹⁶ Wallberg (2015) s. 309, Kur (2014) s. 453.

²¹⁷ Sml. Wallberg (2015) s. 377.

²¹⁸ Sml. Weckström s. 170-171. Tilsvarende oppfatter jeg Kur/Senftleben (2017) på side 23 og 25.

²¹⁹ Arnerstål (2018) s. 256.

større grad å være internalisert i den varemerkerettslige vurderingen av enerettens innhold.²²⁰ Dette kommer også indirekte til uttrykk i EU-domstolens avgjørelser. I *Interflora* påpekes det eksempelvis at varemerket skal sikre lojal konkurranse, men at varemerkeretten likevel ikke skal beskytte merkehaveren mot den frie konkurranse.²²¹

3.2.4 Søkemotorannonseringen

3.2.4.1 Den videre fremstillingen

Problemstillingen er nå hvorvidt det er gode grunner til å supplere varemerkejussen med markedsføringsloven § 25, når konkurrenten bruker innehavers varemerke som søkeord. Siden det foreligger noe NKU-praksis, samtidig som rettspraksis mangler om søkeordbasert annonsering på markedsføringsrettens område, skal praksisen i det følgende analyseres. En grundig og rettskildemessig godt begrunnet praksis fra Næringslivets Konkurranssutvalg vil kunne utgjøre et viktig tolkningsbidrag på et området.²²² Videre vil det også rettes et blikk mot praksisen i Sverige og Danmark.

Bedømmer man søkemotorpraksisen løsrevet fra varemerkeretten og dens underliggende interesseavveininger, fremstår handlingen etter mitt syn tilsynelatende som urimelig snylting på merkehavers innsats og investeringer. Dette har vært avgjørende for at Konkurransutvalget har konkludert med at praksisen er i strid med mfl. § 25.²²³ Det er nemlig ikke vanskelig å ha sympatier med varemerkehaveren.²²⁴ Hvorvidt man av denne grunn skal konkludere med at praksisen strider mot «god forretningsskikk» etter mfl. § 25, må bero på et bredere perspektiv. Løsningen må ta utgangspunkt i en nærmere analyse av regelsettene, jf. gjennomgangen i punkt 3.2.3.

²²⁰ Sml. Ibid. s. 255. Se også Kur (2014) s. 443, som skriver at EU-domstolen gjennom funksjonslæren begrenser innehavers enerett dersom tredjemanns bruk «manifestly inhibits fair and reasonable competition».

²²¹ Premiss 57, 64 og 91.

²²² Se punkt 3.1.

²²³ Se sak 12/2012 (Teppeabo) og sak 6/2017 (Bank Norwegian).

²²⁴ Sml. Vislie (2017) og van der Laan (2014) s. 243.

3.2.4.2 Forholdet til EU-domstolens uttalelser i *Interflora*-saken

Det som gjør vurderingen etter mfl. § 25 særlig utfordrende, herunder forholdet mellom varemerke- og markedsføringsretten, er at EU-domstolen mener at bruken av innehavers varemerke som skjult søkeord i utgangspunktet ikke utgjør illojal konkurranse. Faktisk er praksisen «i prinsippet» utslag av en «sund og loyal konkurranse».²²⁵ Dette taler klart for at adgangen til å anvende generalklausulen i slike tilfeller er høyst begrenset. Det må i så fall foreligge omstendigheter som endrer på det som i utgangspunktet blir betraktet som «sund og loyal konkurranse». Problemstillingen er altså om man til tross for disse uttalelsene kan konkludere med at praksisen strider mot markedsføringslovens generalklausul.

Det er et spenningsforhold mellom regelsettene, som dels supplerer hverandre og dels fremstår motstridende. Delvis er hensynene de samme, delvis er de forskjellige.

Konkurranserettslige hensyn synes videre delvis internalisert i varemerkeretten, noe som særlig kommer tydelig frem i *Interflora*.²²⁶ Wallberg er derfor av den oppfatning at det konkurranserettslige grunnprinsippet om å sikre en effektiv konkurranse inngår som en «intern kilde ved fortolkningen af de varemærkeretlige regler».²²⁷ Som Kur påpeker må man nasjonalt følge etter når EU-domstolen fastsetter hva som er sunn og loyal konkurranse.²²⁸

Ettersom EU-domstolen har fastslått at bruk av konkurrentens merke som søkeord normalt ikke utgjør en urimelig utnyttelse av merkets rennommé – selv for velkjente merker – synes rommet for å anvende § 25 som supplement i disse tilfeller derfor å være svært begrenset. Det må derfor kreves en særlig begrunnelse for å fravike dette utgangspunktet med grunnlag i markedsføringsloven.

3.2.4.3 Forholdet mellom det varemerkerettslige anseelsesvern og generalklausulens rennommévern – vernet mot snylting

²²⁵ *Interflora* premiss 91.

²²⁶ Wallberg (2015) side 266 og 376, Kur (2014) side 443 og 452.

²²⁷ Wallberg (2015) s. 266.

²²⁸ Kur (2014) s. 452.

I generaladvokatens forslag til avgjørelse i *L'Oréal*-saken fremheves et interessant poeng. Generaladvokaten påpekte at det var irrelevant hvorvidt varemerkebruken medførte snylting (en utilbørlig fordel), så lenge varemerkets funksjoner ikke krenkes.²²⁹ Dette forstås slik at for merker som ikke er velkjente vil ikke konkurrentens snylting fanges opp av den varemerkerettslige reguleringen. Dermed er dette et moment som isolert sett taler for at mfl. § 25 kan anvendes som supplement i søkemotortilfellene.

Det fremstår som et mulig rettskildemessig problem at Konkurransetvalget fokuserer på hvorvidt det foreligger en urimelig snylting på innehavers investeringer og innsats etter mfl. § 25. Dette fordi at det i varemerkeretten særlig er velkjente merker som nyter denne utvidende beskyttelsen. Når det fokuseres utelukkende på dette momentet kan man hevde at markedsføringsretten overstyrer varemerkerettens vurdering, da denne beskyttelsen primært tilkjennes velkjente merker. Med andre ord kan dette oppfattes som en resultatkontroll av et forhold som reguleres av den spesialiserte retten.

Videre har funksjonsanalysen bidratt til at beskyttelsen av ordinære merker har fått klarere fellestrekk med vernet som tradisjonelt bare har vært gitt velkjente varemerker. Det er på det rene at kodakvernet beskytter velkjente varemerker mot urimelig snylting på merkets anseelse. Dermed er dette et aspekt som varemerkeretten direkte regulerer.²³⁰ Selv for velkjente merker har EU-domstolen lagt til grunn at kodakvernet ikke har blitt krenket av søkemotorpraksisen.²³¹ Merker som ikke er velkjente i varemerkerettslig forstand synes også i utstrakt grad å vær beskyttet mot snylting anseelse. Funksjonskatalogen beskytter ordinære merker i søkemotortilfellene dersom reklamefunksjonen eller investeringsfunksjonen anses krenket. Disse funksjonene er nettopp et uttrykk for merkets anseelse.²³² Funksjonskatalogen har dermed medført at skillet mellom ordinære og velkjente merker har blitt mer uklart.²³³ Den varemerkerettslige reguleringen – både for ordinære og velkjente merker – synes derfor i

²²⁹ Premiss 61.

²³⁰ Sml. Wessman (2014) s. 47.

²³¹ *Interflora* (domskonklusjon 2 siste avsnitt).

²³² Senfileben (2013) s. 153, Arnerstål (2018) s. 126.

²³³ Arnerstål (2018) s. 276, van der Laan (2014) s. 257.

stor utstrekningen å regulere vernet for merkers opparbeidede anseelse.²³⁴ Videre har funksjonskatalogen medført at reguleringen av ordinære merkers reklame- og investeringsfunksjoner har fått et særlig tydelig slektskap med markedsføringslovens generalklausul.²³⁵ Disse grunner taler etter mitt syn tungt for at søkemotorpraksisen som hovedregel ikke kan anses som urimelig snylting etter mfl. § 25.

Et prinsipielt viktig poeng er likevel at funksjonskatalogen krever risiko for skade på varemerkets funksjoner. En urimelig snylting på innehavers innsats og investeringer vil ikke medføre skade på dets funksjoner, men vil utgjøre en klar fordel for tredjemann.²³⁶ Dermed fremstår det som at velkjente merker nyter vern mot urimelig snylting, mens «ordinære merker» ikke reelt beskyttes mot slik adferd. Dette er således et moment som ikke fanges opp av varemerkeretten for ordinære merker. Argumentet kan tas til inntekt for at mfl. § 25 kan supplere varemerkeretten hva gjelder bruk av ordinære merker som søkeord, selv om det fokuseres på snylteaspektet. Imidlertid er det stort sett velkjente merker som anvendes som søkeord. Et slikt resonnement bærer likevel preg av logiske brister, da ordinære merker i så fall gis bedre beskyttelse enn velkjente merker. Likevel vil innehavere av velkjente merker kunne påberope seg den bestemmelsen som er mest fordelaktig for vedkommende.²³⁷

3.2.4.4 Praksis fra Sverige og Danmark om generalklausulen

Den svenske Marknadsdomstolens avgjørelse i saken mellom *Elskling* og *Kundkraft Sverige* er svært interessant.²³⁸ *Kundkraft Sverige* hadde brukt konkurrentens varemerke *Elskling* som søkeord. Spørsmålet var om denne bruken var berettiget. Marknadsdomstolen konkluderte med at bruken verken var i strid med varemerkeretten eller markedsføringsretten. For det første la Marknadsdomstolen til grunn at det må forutsettes at et merke er velkjent for at det innehar et renommé.²³⁹ Dette taler for at det varemerkerettslige vernet etter vml. § 4(2) for

²³⁴ Arnerstål (2018) side 278 og 285. Sml. *Interflora* premiss 40, der domstolen påpeker at det ikke bare er velkjente merker som har flere funksjoner enn opprinnelsesgarantifunksjonen.

²³⁵ Sml. Kur (2014) s. 452. Se også Arnerstål (2018) s. 278, som er av den oppfatning at varemerkeretten i større grad har blitt et vern for merkers anseelse.

²³⁶ Arnerstål (2018) s. 277.

²³⁷ Se punkt 2.2.1.

²³⁸ Marknadsdomstolens dom 2012:15.

²³⁹ Avsnitt 113. Se Wessman (2014) s. 47, der denne nære sammenhengen også påpekes.

velkjente merker direkte regulerer hvorvidt snyltingen på merkets renommé er urimelig. Slik sett fremstår dette i realiteten å innebære en sensurkontroll av varemerkeretten, dersom det utelukkende fokuseres på dette momentet etter mfl. § 25

Noe som styrker denne oppfattelsen er at Marknadsdomstolen også påpekte at det ikke var noe som tydet på at det var noen forskjell mellom det varemerkerettslige anseelsesvernet og det markedsføringsrettslige renommévernet.²⁴⁰ Marknadsdomstolen uttalelse var begrenset til den konkrete saken, jf. «i detta mål». Uttalelsens rekkevidde er derfor ikke helt klar. Siden den konkrete saken gjaldt bruk av varemerket uten spesielle omstendigheter, taler dette for at den iallfall gjelder for ordinære tilfeller av praksisen.

Avgjørelsen er et uttrykk for man i svensk rett har anerkjent at den markedsføringsrettslige bedømmelsen ikke kan skje løsrevet fra den varemerkerettslige reguleringen ved søkeordbasert markedsføring.²⁴¹ Denne erkjennelsen har blitt ønsket velkommen av blant andre Bernitz.²⁴² Selv om avgjørelsen har svært liten rettskildemessig vekt for norsk rett, vil det være hensiktsmessig å anvende avgjørelsen som et tolkningsbidrag. Dette fordi at avgjørelsen beror på en grundig og nyansert vurdering.²⁴³

I dansk rettspraksis konkluderes det i to saker med at konkurrentens bruk av varemerket som søkeord var i strid med den danske markedsføringsloven, selv om bruken ikke krenket varemerkeretten. Det forelå imidlertid spesielle omstendigheter i begge disse sakene, som kan ha hatt betydning for resultatet. I *SKA-DAN*-saken hadde det eksistert et samarbeidsforhold mellom partene. Bruken av den tidligere samarbeidspartnerens varemerke fikk derfor et særlig tydelig illojalt preg, da konkurrenten hadde «forsøgt at udnytte den relevante kundekreds' kendskab til SKA-DAN for derigennem at tilegne sig kunder fra sin samhandelspartner».²⁴⁴ I

²⁴⁰ Avsnitt 116.

²⁴¹ Arnerstål (2018) s. 233. Se for øvrig punkt 3.2.3.

²⁴² Bernitz (2013b) s. 455.

²⁴³ Sml. punkt 3.1.

²⁴⁴ U.2013.242S (V-52-11).

Experian-saken²⁴⁵ var de involverte parter de eneste aktørene på markedet. Dette «gjorde de markedsmessige forhold noget specielle».²⁴⁶ Riis påpeker at rettens resultat muligens må ses i lys av at konkurrenten hadde foretatt en urettmessig prissammenligning og fremsatt villedende utsagn i sin markedsføring.²⁴⁷ Av disse grunner bør man være forsiktig med å ta til orde for at avgjørelsene gir uttrykk for den danske rettsstilstanden for ordinære tilfeller av søkeordbasert markedsføring.²⁴⁸

3.2.4.5 Interesseavveiningene som må foretas

Det er utvilsomt at markedsføringsloven § 25 er egnet til å ivareta andre hensyn enn varemerkeretten. Ved ordinære tilfeller av søkemotorpraksisen, der bruken ikke strider mot varemerkeretten og det for øvrig ikke foreligger særlige omstendigheter, fremstår imidlertid avveiningene å være svært like.²⁴⁹ Hvorvidt bruken anses som snylting på merkets renommé synes direkte å være regulert av varemerkeretten.²⁵⁰ I tillegg er det et vesentlig poeng at praksisen «i princippet» anses for å utgjøre en «sund og loyal konkurrence».²⁵¹

De lege lata bør derfor løsningen være klar, men man kan stille spørsmål ved domstolens konklusjon på dette punkt. For det er langt ifra åpenbart at søkemotorpraksisen skal betraktes som «sund og loyal konkurranse», da det er på det rene at den er egnet til å påvirke innehavers adferd på markedet, samt har negative effekter på varemerkets funksjoner. Praksisen er tilsynelatende egnet til å fremme konkurransen, men samtidig kan den i prinsippet hemme en effektiv konkurranse. Praksisen kan være ødeleggende for nyetablerte og små aktører, som vil oppleve det som en større byrde om deres varemerker brukes som søkeord. På den annen side har praksisen tydelige fordeler i et konkurranserettslig perspektiv. Praksisen kan stimulere til økt konkurranse om kvalitet og pris. Det er også i utgangspunktet positivt at nyetablerte og mindre kjente aktører kan bli mer synlig i markedet ved å kunne anvende kjente aktørers varemerker som søkeord.²⁵² Det er ikke i samfunnets interesse å gi innehaveren en så sterk beskyttelse at det vil gå på bekostning av konkurrenters mulighet til å nå forbrukerne

²⁴⁵ SHD 07.03.2013 (V-105-11).

²⁴⁶ Wallberg (2015) s. 189.

²⁴⁷ Riis (2017) s. 289.

²⁴⁸ Wallberg (2015) s. 289, påpeker at det må være meget tvilsomt «om det generelt vil være sådan, at brug av andres varemerker på den her omhandlede måde, vil være i strid med MFL § 1». Tilsvarende Riis (2017) s. 288.

²⁴⁹ Vislie (2017).

²⁵⁰ Se særlig punkt 3.2.4.3.

²⁵¹ *Interflora* premiss 91.

²⁵² Sml. Nordby (2017).

effektivt med sin markedsføring.²⁵³ Likevel er det ikke opplagt at EU-domstolen har foretatt en riktig avveining av hensynet til varemerkehaver og konkurransehensynet.²⁵⁴

Domstolens resonnement er et klart uttrykk for at konkurransehensynet står helt sentralt i varemerkeretten.²⁵⁵ Som Griffiths påpeker synes EU-domstolen i sin praksis å tillatte varemerkebruk som fremmer konkurransen.²⁵⁶ Det er derfor svært betenkelig at NKU i sin praksis ikke vektlegger konkurransehensynet. Siden generalklausulen ikke skal «praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen» og attpåtil ramme illojal konkurranse,²⁵⁷ er det problematisk at hensynet til konkurransen og at praksisen anses for å være sunn og lojal overses i vurderingen.²⁵⁸

Funksjonskatalogen fremstår i realiteten å være utslag av en avveining av hensynet til varemerkehaver på den ene siden, og hensynet til fri konkurranse på den annen side – herunder konkurrentene.²⁵⁹ Hensynet til forbrukerne fremstår å plassere seg i mellomrommet, da hvilken retning hensynet trekker avhenger av den aktuelle varemerkebruk. Som allerede påpekt sikter varemerkeretten å hindre snylting på varemerkehavers innsats og investeringer. Den varemerkerettslige reguleringen er imidlertid utslag av en avveining av kryssende hensyn, der hensynet til merkehaveren må holdes opp mot kryssende hensyn. Eksempelvis er det tydelig at opprinnelsesgarantifunksjonen også sikrer forbrukerhensyn.²⁶⁰ Dersom det foreligger risiko for forveksling vil det følgelig foreligge en varemerkekrenkelse.

Et annet moment er at tredjemanns søkemotorannonsering har tydelige paralleller til sammenlignende reklame.²⁶¹ EU-domstolen har fastslått at sammenlignende reklame er

²⁵³ Sml. Sæbø (2013) og van der Laan (2014) s. 235.

²⁵⁴ Sml. Blythe (2015) s. 231.

²⁵⁵ Varemerkeretten er «anchored in the fundamental principle of undistorted competition», og dette prinsippet er derfor et veiledende tolkningsmoment ved forståelsen av direktivet, jf. Max Planck-studien (2011) s. 51.

²⁵⁶ Griffiths (2007) s. 321. I tilsvarende retning, se generaladvokatens forslag til avgjørelse i *Arsenal* premiss 60.

²⁵⁷ Se punkt 3.2.1.

²⁵⁸ Nærmere om NKU-praksisen i neste punkt.

²⁵⁹ Sml. Wessman (2014) s. 51 og Arnerstål (2018) s. 253.

²⁶⁰ Wallberg (2015) s. 50, Skrzydło-Tefelska/Zuk (2015) s. 303.

²⁶¹ Sml. Maunsbach (2010) s. 747 og Knaak (2014) særlig s. 773-775.

ønskelig.²⁶² Konkurrenten har vanligvis bare til hensikt å fremstille sine ytelser som et alternativ til varemerkehaveren.²⁶³ Dermed vil normalt de fremstilte ytelser, om de ikke er etterligninger eller kopier, kunne bidra til en mer effektiv konkurranse på markedet. Samtidig vil forbrukerne normalt ha interesse av å få informasjon om alternative produkter,²⁶⁴ så sant det ikke foreligger risiko for å bli villedet eller om søketreffene blir uoversiktlige og lite relevante.²⁶⁵ På denne måten kan praksisen bidra til øke forbrukernes valgmuligheter. Når et slikt bredere perspektiv anlegges, taler dette for at forbud i henhold til markedsføringen som klart utgangspunkt ikke kan oppstilles.

Etter mfl. § 25 skal man også ta i betraktning hensynet til forbrukerne og konkurransehensyn.²⁶⁶ En økt konkurranse vil normalt være til forbrukernes gunst. Hensynet til forbrukerne tilsier derfor at det ikke legges for mange hindringer i veien for at konkurrenter kan anvende tredjemanns varemerke. En for streng tilnærming vil gjøre det vanskeligere for forbrukerne å orientere seg om alternative ytelser.²⁶⁷ Det er åpenbart at forbrukerne har interesse av å få relevant informasjon om alternative ytelser.²⁶⁸

I litteraturen fremheves det at konkurransehensyn er fundamentet for en harmonisert varemerkerett.²⁶⁹ Det underbygges av at varemerkeretten er et middel for å oppnå uforstyrret og lojal konkurranse.²⁷⁰ Videre er det på det rene at varemerkeretten skal redusere forbrukernes søkeomkostninger,²⁷¹ noe søkemotorpraksisen er egnet til når alternative ytelser fremkommer blant søketreffene. Disse grunner taler for at der vern av varemerkeinnhaveren er egnet til å hemme konkurransen, og som i tillegg ikke fremmer forbrukerhensyn, må ha en særlig begrunnelse. Dette skjerper kravene til begrunnelsen for å anvende mfl. § 25 som supplement i søkemotorsakene.

²⁶² Eksempelvis C-356/04 (Lidl) premiss 22.

²⁶³ *Interflora* premiss 58.

²⁶⁴ Sakulin (2011) s. 270, van der Laan (2014) s. 235.

²⁶⁵ Sml. van der Laan (2014) s. 236 og Cornwell (2015) s. 85.

²⁶⁶ Se punkt 3.2.1.

²⁶⁷ Sæbø (2014).

²⁶⁸ Sæbø (2013).

²⁶⁹ van der Laan (2014) side 237 og 244. Se også varemerkedirektivet fortalen punkt 2.

²⁷⁰ *Interflora* premiss 57, Pila/Torremans (2016) s. 92.

²⁷¹ van der Laan (2014) s. 241, Sakulin (2011) s. 142-143.

3.2.4.6 Særlig om NKU-praksisen

I *Interflora* fremheves hensynet til konkurransen, og det påpekes at varemerkeretten ikke har som formål å beskytte merkehaveren mot praksis som «indgår i den frie konkurrence».²⁷² I premiss 91 fastslår EU-domstolen at tredjemanns bruk av innehavers merke som søkeord «i prinsippet vedrører en sund og loyal konkurrence». Det er derfor merkverdig at Konkurransetvalget mener at tilsynelatende ordinære tilfeller av praksisen er *illojal* og i strid med *god forretningsskikk*.²⁷³ Etter mitt syn er dette problematisk, da det i realiteten foretas en sensurkontroll av varemerkeretten. Konkurransetvalgets praksis har resultert i et spenningsforhold mellom varemerkeretten og markedsføringsretten på området. Dette fordi at EU-domstolens oppfattelse av praksisen står i klar motstrid med Konkurransetvalgets uttalelser om at praksisen er illojal. Dette gir en inkoherent rettstilstand.

Konkurransetvalget fremhever at generalklausulen retter seg mot andre hensyn enn varemerkeretten, samt at forholdet fanges opp av bestemmelsen uavhengig av varemerkeretten. Her kan det rettes kritikk mot NKU. For det første beror det på den enkelte sak hvorvidt man kan supplere varemerkerettens regulering.²⁷⁴ Man kan således ikke på generelt grunnlag legge til grunn at man kan anvende mfl. § 25 som supplement. For det andre er det ikke klart at generalklausulen fanger opp andre hensyn i det konkrete tilfellet, selv om bestemmelsen generelt er egnet til dette. Konkurransetvalget foretar ingen nærmere vurdering her. Avveiningene som skal foretas etter de to regelsettene synes i ordinære søkemotorsaker å ha store likhetstrekk.²⁷⁵

I *Teppabo*-saken uttalte NKU at det ikke var en fullgod reparasjon at innehaver selv kan by en høy pris for å komme høyere opp på listen over sponsede treff. Konkurransetvalget konkluderte med at bruken av merket som søkeord var en «urimelig utnyttelse av en annens

²⁷² Premiss 57.

²⁷³ Se sakene 12/2012 (*Teppabo*) og 6/2017 (*Bank Norwegian*).

²⁷⁴ Se punkt 3.2.2.

²⁷⁵ Vislie (2017).

innsats og resultater» som strider mot generalklausulen. Sæbø er enig i at innehavers mulighet til å overby konkurrenten som en slags kompensasjon ikke er en fullgod løsning. Jeg forstår Sæbø dit hen at ettersom markedsføringsretten ikke krever «adverse effect» på varemerkets funksjoner, gir dette rom for å anvende generalklausulen som supplement. Sæbø trekker ikke en endelig konklusjon om søkemotorsakene bør rammes av generalklausulen, da han særlig viser til forbrukerhensyn.²⁷⁶ EU-domstolens krav om «adverse effect» på én av varemerkets funksjoner balanserer hensynet til innehaveren opp mot andre konkurrerende interesser. Da EU-domstolen attpåtil mener at praksisen er et utslag av lojal konkurranse, medfører Konkurranseutvalgets resultat – som er basert på en overprøving av domstolens argumentasjon vedrørende reparasjonsargumentet og snylteaspektet – til en dårlig koherent løsning på rettsområdet. Etter mitt syn overprøver Konkurranseutvalget varemerkerettens regulering.

NKU-praksisen fremstår videre relativt unyansert, og begrunnelsene er korte og generelle.²⁷⁷ Det fokuseres tilsynelatende utelukkende på hensynet til varemerkehaveren. Hensynet til forbrukerne, konkurrentene og samfunnets interesse i å ha en effektiv og uforstyrret konkurranse blir oversett.²⁷⁸ Slike hensyn skal også inngå i vurderingen etter generalklausulen.²⁷⁹ Det er på det rene at søkemotorpraksisen ikke bare har negative virkninger.²⁸⁰ Høyesterett har påpekt at bestemmelsen ikke skal praktiseres så strengt at den hemmer konkurransen på markedet.²⁸¹ Konkurransen vil klart bli påvirket på området dersom den forbys, da søkemotorpraksisen oppfattes som et effektivt konkurransemiddel.

Avgjørelsene er nok også i stor grad preget av at det ikke fokuseres på forholdet til varemerkeretten. Dette følger nødvendigvis av at NKU mangler mandat (og kompetanse) til å vurdere det varemerkerettslige perspektivet. Disse grunner, i tillegg til at vurderingen ikke er

²⁷⁶ Se Sæbø (2013).

²⁷⁷ Tilsvarende Nordby (2017). Dette er et moment som taler for at avgjørelsene tillegges liten vekt.

²⁷⁸ Nordby/Vislie (2014), Nordby (2017).

²⁷⁹ Se punkt 3.2.1.

²⁸⁰ Se punkt 3.2.4.5.

²⁸¹ *Iskremdommen* s. 1323.

grundig, at tungtveiende hensyn overses og at de praktiske konsekvenser av konklusjonen ikke er vurdert tilsier at avgjørelsene ikke bør tillegges vekt.²⁸²

3.2.4.7 Er det egentlig elementer som ikke fanges opp av den varemerkerettslige reguleringen?

Det er helt grunnleggende å påse at vilkårene for å supplere varemerkeretten faktisk er til stede i de ordinære søkemotortilfellene. Som påpekt må det foreligge elementer som ikke fanges opp av spesiallovgivningen. I tillegg må hensynet til sunn konkurranse tilsi vern.²⁸³ Det synes ikke å være gode grunner for å konkludere med at hensynet til sunn konkurranse tilsier vern, da praksisen i prinsippet omtales som sunn og lojal av EU-domstolen.

Det kan stilles spørsmål ved om generalklausulen faktisk fanger opp andre elementer ved praksisen når merket utelukkende brukes skjult og heller ikke krenker dets funksjoner. Konkurrans hensyn oppfattes å være internalisert i funksjonsanalysemodellen som EU-domstolen har utviklet. Ergo er dette et hensyn som opptas i vurderingen etter vml. § 4 bokstav a. I funksjonsanalysemodellen synes også hensynet til konkurrentene og forbrukerne å inngå. Det må på denne bakgrunn være klart at varemerkeretten – herunder eneretten – er et utslag av en balansering av disse interesser.²⁸⁴ I litteraturen blir det påpekt at EU-domstolen synes å ha utviklet og anvendt funksjonsanalysemodellen på elastisk vis for å oppnå et ønsket resultatet basert på de underliggende interesser og hensyn.²⁸⁵ Funksjonslæren fremstår dermed å være et utslag av en interesseavveining mellom de ulike interesser og hensyn som gjør seg gjeldende ved tredjemanns varemerkebruk.²⁸⁶ Vurderingen har dermed fått et generalklausullignende preg,²⁸⁷ og likhetstrekkene til markedsføringslovens generalklausul er derfor betydelige. Dette særlig fordi at det fokuseres særlig på lojalitets- og konkurrans hensyn i den varemerkerettslige reguleringen.

²⁸² Se punkt 3.1.

²⁸³ Se punkt. 3.2.2.

²⁸⁴ Pila/Torremans (2016) side 365 og 399, Weckström (2011) side 121 og 134.

²⁸⁵ Wallberg (2015) s. 268, Pila/Torremans (2016) s. 406, Arnerstål (2018) s. 253.

²⁸⁶ Sml. Skrzydło-Tefelska/Zuk (2015) s. 304.

²⁸⁷ Arnerstål (2018) s. 256.

Som Weckström påpeker, oppfattes interessene til henholdsvis varemerkeholder og tredjemenn å være manifestert i et prinsipp om å fremme fri og uforstyrret konkurranse. Hvorvidt en ny type varemerkebruk er tillatt, typisk nye metoder på internett, beror ifølge forfatterens syn på en tolkning av hvorvidt praksisen er i samsvar med lojal konkurranse.²⁸⁸ Tilsvarende tar Kur til orde for at funksjonsmodellen anvendes for å avgrense innehavers enerett dersom den aktuelle bruken «manifestly inhibits fair and reasonable competition».²⁸⁹ Disse betraktninger underbygger at det i søkemotortilfellene etterlattes et snevert rom for å supplere med generalklausulen.

3.2.4.8 Konklusjonen

Forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsretten gjør problemstillingen til ingen enkel øvelse. En forholdsmessighetsvurdering av de motstående hensyn, som må foretas i henhold til høyesterettspraksis,²⁹⁰ taler etter mitt syn minst like sterkt for å tillate praksisen, som å sette opp forbud.²⁹¹ Innehavers enerett fremstår i realiteten å være et utslag av en balansering av de involverte interesser.²⁹² Dette tilsier at det må skje avvik fra ordinære tilfeller av søkeordbasert annonsering, både for at aspekter ved handlingen ikke kan sies å bli absorbert i den varemerkerettslige reguleringen,²⁹³ samt for å endre på utgangspunktet om at konkurransen fremstår sunn og lojal. Etter mitt syn kan ikke markedsføringsretten påberopes av varemerkeholderen, hvis annonseringen er i samsvar med varemerkeretten, og det heller ikke foreligger særlige omstendigheter som avviker fra de ordinære tilfellene. Et motsatt synspunkt synes å stride mot varemerkerettens system.²⁹⁴

²⁸⁸ Weckström (2011) s. 145.

²⁸⁹ Kur (2014) s. 443. Tilsvarende generaladvokatens forslag til avgjørelse i C-46/10 (Viking Gas) premiss 55.

²⁹⁰ *Iskremdommen* s. 1323.

²⁹¹ Sml. van der Laan (2014) s. 249, som mener at EU-domstolen har formet «a fair compromise between the different interests involved in keyword advertising».

²⁹² Blythe (2015) s. 330-331, Arnerstål (2018) s. 284.

²⁹³ Sml. punkt 3.2.4.7.

²⁹⁴ Wallberg (2015) s. 276, Møgelvang-Hansen/Riis/Trzaskowski (2017) s. 637-638. Se også punkt 3.2.3.

4 Litteratur- og kildeliste

4.1 Bøker

Arnerstål, Stojan, *Varumärkesanvändning* (Stockholm 2018)

Bernitz, Ulf mfl., *Immaterialrätt: och otillbörlig konkurrens*, 14. utgåve (Stockholm 2017)

Bernitz, Ulf, *Svensk och europeisk marknadsrätt: Marknadsföringsrätten*, (Stockholm 2013a)

Borcher, Erling og Frank Bøggild, *Markedsføringsloven*, 3. utgåve (København 2013)

Bøggild, Frank og Kolja Staunstrup, *EU-varemærkeret* (København 2015)

Eriksen, Ulrich Birch, *Markedsføringslovens § 1 – portræt af en generalklausul* (København 2013)

Kur, Annette og Thomas Dreier, *European intellectual property law: Text, cases & materials* (Cheltenham 2013)

Kur, Annette og Martin Senftleben, *European trade mark law: A commentary* (Oxford 2017)

Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnrett*, 3. utgåve (Oslo 2011)

Lunde, Tore, *God forretningsskikk næringsdrivande imellom* (Bergen 2001)

Lunde, Tore, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen, *Markedsføringsloven: med kommentarer*, 2. utgåve (Oslo 2015)

Møgelvang-Hansen, Peter, Thomas Riis og Jan Trzaskowski, *Markedsføringsretten*, 3. utgåve (København 2017)

Pila, Justine og Paul Torremans, *European intellectual property law* (Oxford 2016)

Riis, Thomas, «Forretningskendetegn» I: *Internetretten*, Jan Trzaskowski (red.), 3. utgåve (København 2017)

Sakulin, Wolfgang, *Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law* (Alphen aan den Rijn 2011)

Skrzydło-Tefelska, Ewa og Mateusz Zuk, «Article 9: Rights conferred by a Community trade mark» I: *Community Trade Mark Regulation: A Commentary*, Gordian N. Hasselblatt (red.) (München 2015)

Tritton, Guy mfl., *Tritton on intellectual property in Europe*, 4. utgave (London 2014)

Turner, Jonathan D.C., *Intellectual property and EU competition law*, 2. utgave (Oxford 2015)

Wallberg, Knud, *Brug af andres varemærker i digitale medier: Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader* (København 2015)

Wallberg, Knud og Mikael Francke Ravn, *Varemærkeret: Varemærkeloven og Fællesmærkeloven*, 5. utgave (København 2017)

Weckström, Katja, *A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law* (Helsinki 2011)

Wessman, Richard, *Varumärkeslagen: En kommentar* (2014 Stockholm)

4.2 Artikler

Bernitz, Ulf, «Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt: Kommentar till svenska Marknadsdomstolens dom 2012:15, *Elskling mot Kundkraft Sverige*», *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd* nr. 4 s. 452-455 (2013b)

Blythe, Alice, «Trade marks as adwords: an aid to competition or a potential infringement? An evaluation of the law in the light of recent decisions», *European Intellectual Property Review*, Vol.37(4) s. 225-231 (2015)

Blythe, Alice, «Initial interest confusion: attempting to define its current status within European trade mark law», *European Intellectual Property Review*, Vol. 38(11) s. 201-207 (2016)

Cornwell, Jane, «Keywords, case law and the Court of Justice: the need for legislative intervention in modernising European trade mark law», *International Review of Law, Computers & Technology*, Vol. 27(1-2) s. 85-103 (2013)

Fhima, Ilanah Simon, «Trade mark law and advertising keywords», I: *Research Handbook on EU Internet Law*, Andrej Savin og Jan Trzaskowski (red.) s. 143-167 (2014)

Griffiths, Andrew, «The trade mark monopoly: an analysis of the core zone of absolute protection under art. 5.1(a)», *Intellectual Property Quarterly*, nr. 3 s. 312-349 (2007)

Hagen, Thomas, «Slår ned på betalte søkeord – til liten nytte?», <https://www.dn.no/etterBors/2017/09/25/2030/Teknologi/slar-ned-pa-betalte-sokeord-til-liten-nytte>, (25. september 2017), sitert: 19. mars 2018

Jurcenoks, Emil og Kasper Frahm, «Brug af andres varemærker i søgeordsreklamer - en status», *Ugeskrift for Retsvæsen*, U.2013B.336 s. 336-341 (2013)

Knaak, Roland, «Metatags and keywords as comparative advertising», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 9(9) s. 770-777 (2014)

Kur, Anette, «Harmonization of intellectual property law in Europe: The ECJ trade mark case law 2008–2012», *Common Market Law Review*, Vol. 50(3) s. 773-803 (2013)

Kur, Anette, «Trade Marks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 45(4) s. 434-454 (2014)

Maunsbach, Ulf, «Sökordsannonsering och varumärkesandändning – en kommentar till EU domstolens Google France avgörande», *Europarättslig tidskrift* nr. 4 s. 739-759 (2010)

Nordby, Andreas og Camilla Vislie, «Varemerker som søkeord – nok en gang!», *Lov&Data* nr. 119:26 (2014)

Nordby, Andreas, «Kritikken av Bank Norwegian», <https://www.dn.no/meninger/2017/09/24/2054/Innlegg/kritikken-av-bank-norwegian> (24. september 2017), Sitert: 19. mars 2018

Ott, Stephan og Maximilian Schubert, «It's the Ad text, stupid: cryptic answers won't establish legal certainty for online advertisers», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, Vol. 6(1) s. 25-33 (2011)

Ramsey, Lisa P. og Jens Schovsbo, «Mechanisms for Limiting Trade Mark Rights to Further Competition and Free Speech», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 44(6) s. 671-700 (2013)

Riis, Thomas, «Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08–C-238/ 08 (Google AdWords)», *Nordiskt Immaterielt Rättsskydd* nr. 3 s. 246-263 (2010)

Schmidt, Per Håkon, «Samspilsramt? Om kollisjon mellom varemærkeloven og markedsføringsloven», i 125[®] *Varemærkeloven 1880-2005: et overblik*, Jens Schovsbo (red.) s. 81-93 (2005)

Senftleben, Martin, «Adapting EU trademark law to new technologies: back to basics?» i *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, Christophe Geiger (red.) s. 137-176 (2013)

Stenvik, Are, «Bruk av andres varemerker ved søkemotorannonsering», *Lov&Data* nr. 104:29 (2010)

Sæbø, Jarle Roar, «Betalt søkeord», *Lov&Data* nr. 114:12 (2013)

Sæbø, Jarle Roar, «Betalt søkeord – Rørleggervakta», *Lov&Data* nr. 117:26 (2014)

van der Laan, Nicole, «The use of trade marks in keyword advertising: Developments in CJEU and national jurisprudence», i *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity: convergences and development*, Nari Lee mfl. (red.) s. 231-286 (2014)

Vislie, Camilla, «Skikk og bruk i søkemotoren: Er det forbudt å kjøpe navnet til konkurrenter som søkeord i Google?», <https://www.dn.no/etterBors/2017/09/24/2054/Kommentar/skikk-og-bruk-i-sokemotoren> (24. september 2017), sitert: 19. mars 2018

4.3 Lover

Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.
(markedsføringsloven)

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

Lov nr. 425 af 3. maj 2017 om markedsføring (markedsføringsloven)

Lov 27. november 1992 nr. 23 om Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
(EØS-avtalen)

4.4 Forarbeider

Ot.prp. nr. 57 (1971-72) – Om lov om markedsmisbruk

Ot.prp. nr. 55 (2007-08) – Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.
(markedsføringsloven)

Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) – Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

4.5 Europaparlaments- og rådsdirektiver

2000/31/EF – Om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked (Direktivet om elektronisk handel)

2008/95/EF – Om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

2015/2436 – Om inbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

4.6 Avgjørelser

4.6.1 EU-domstolen:

C-337/95 (Dior)

C-112/99 (Toshiba)

C-291/00 (Arthur et Félicie)

C-206/01 (Arsenal)

C-397/01–C-403/01 (Pfeiffer)

C-408/01 (Adidas)

C-356/04 (Lidl)

C-487/07 (L'Oréal)

C-236/08–C-238/08 (Google)

C-278/08 (BergSpechte)

C-558/08 (Portakabin)

C-91/09 (Eis.de)

C-323/09 (Interflora)

C-46/10 (Viking Gas)

C-119/10 (Red Bull)

C-657/11 (Belgian Electronic Sorting Technology)

C-661/11 (Martin Y Paz)

C-689/15

4.6.2 Norske rettsavgjørelser

Rt. 1984 s. 248 (Nanset)

Rt. 1994. s. 1584 (Lego)

Rt. 1998 s. 1315 (Iskrem)

HR-2018-110-A

4.6.3 Øvrige avgjørelser

Norske:

Sak 12/2012 (Teppeabo)

Sak 6/2017 (Bank Norwegian)

Danske og svenske:

U.2013.242S, V-52-11 (SKA-DAN)

SHD 07.03.2013, V-105-11 (Experian)

MD 2012:15 (Elskling)

4.7 Øvrige kilder

Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System - presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Munich 2011)