

Rekkevidden av begrepet "næringsvirksomhet" i varemerkeloven § 4 ved kjøp og salg av varemerkeforfalskninger

*Om grensen mellom privat bruk og bruk i
"næringsvirksomhet" er forenelig med en effektiv
håndhevelse av loven*

Kandidatnummer: 141

Antall ord: 13385



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

8. juni 2020

Innholdsfortegnelse

1. INNLEDNING	3
1.1. AVHANDLINGENS TEMA OG PROBLEMSTILLING.....	3
1.2. AKTUALITET.....	4
1.3. HVA ER ET VAREMERKE?.....	6
1.4. HVA ER EN VAREMERKEFORFALSKNING?.....	6
1.5. VIDERE FREMSTILLING.....	8
2. RETTSLIGE UTGANGSPUNKTER	9
2.1. GENERELT OM VAREMERKELOVEN.....	9
2.2. VILKÅRENE I VAREMERKELOVEN § 4.....	10
2.3. HVORFOR DET I DAG SKILLES MELLOM PRIVAT BRUK OG BRUK I "NÆRINGSVIRKSOMHET" I VML. § 4.....	10
2.4. HENSYN.....	12
2.4.1. <i>Opprinnelsesgaranti</i>	12
2.4.2. <i>Lojal konkurranse</i>	12
2.4.3. <i>Effektivt varemerkevern</i>	12
2.5. RETTSKILDEBILDET.....	13
2.5.1. <i>Generelt om rettskildebildet</i>	13
2.5.2. <i>Norsk rettspraksis</i>	14
2.5.3. <i>Varemerkedirektiv 2008/95/EF</i>	14
2.5.4. <i>Varemerkedirektiv 2015/2436/EC</i>	14
2.5.5. <i>Praksis fra CJEU</i>	15
2.5.6. <i>Utenlandsk praksis</i>	16
3. RETTSKILDENE OM "NÆRINGSVIRKSOMHET"-VILKÅRET	17
3.1. GENERELT OM RETTSKILDENE.....	17
3.2. NORSKE VAREMERKERETTSLIGE KILDER OM NÆRINGSBEGREPET.....	17
3.2.1. <i>Varemerkeloven § 4</i>	17
3.2.2. <i>Forarbeidene</i>	17
3.2.3. <i>Norsk rettspraksis</i>	18
3.2.4. <i>Juridisk teori</i>	18
3.3. INTERNASJONALE VAREMERKERETTSLIGE KILDER OM NÆRINGSBEGREPET.....	19
3.4. TILGRESENDE LOVGIVNING OM NÆRINGSBEGREPET.....	20
3.4.1. <i>Åndsverkloven</i>	21
3.4.2. <i>Markedsføringsloven</i>	22
4. RELEVANTE MOMENTER VED GRENSEDRAGNINGEN MELLOM NÆRINGSVIRKSOMHET OG PRIVAT BRUK	23
4.1. UTGANGSPUNKTER FOR VURDERINGEN.....	23
4.2. KLARE OG UKLARE TILFELLER AV "NÆRINGSVIRKSOMHET" JF. VML. § 4.....	23
4.3. RELEVANTE VURDERINGSMOMENTER.....	24
4.3.1. <i>Gjentakelse</i>	25
4.3.2. <i>Kvantitet</i>	28
4.3.3. <i>Mottakerkrets</i>	30
4.3.4. <i>Fortjeneste</i>	33
4.4. SKYLDKRAV.....	35
5. RETTSPOLITISKE REFLEKSJONER	38
5.1. ÅPNER MOMENTENE FOR EN TILSTREKKELIG PRECIS GRENSEDRAGNING?.....	38
5.2. BØR VAREMERKELOVEN § 4 ENDRES?.....	39
6. AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER	43
LITTERATURLISTE	45

1. Innledning

1.1. Avhandlingens tema og problemstilling

Denne avhandlingen redegjør for grensen mellom privat bruk og bruk i "næringsvirksomhet" ved kjøp og salg av varemerkeforfalskninger. Forbudet mot og adgangen til å bruke forfalskede varer er regulert i lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven).

I varemerkeloven (vml.) § 4 om varemerkerettens innhold står det at det i "næringsvirksomhet" er ulovlig å bruke "tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for". Ettersom varemerkeloven § 4 kun ulovliggjør slik bruk i "næringsvirksomhet", vil privat bruk av varemerkeforfalskninger i utgangspunktet falle utenfor lovens virkeområde. Avhandlingen vil dreie seg om forfalskninger der både varemerket og produktet er forfalsket, slik at en fullstendig kopi av et produkt foreligger.

For å unngå at varemerkevernet uthules gjennom uklarheter om grensen mellom bruk i næring og privat bruk, vil det være behov for tydelige vurderingsmomenter i loven angående et slikt skille. Grensen i vml. § 4 bør ideelt sett være klar nok til også å fange opp spekulative forsøk på å omgå regelverket ved å kamuflere det som reelt sett er rettstridig import som privat bruk av varemerkeforfalskninger.

I noen tilfeller vil det være helt klart at bruken av en varemerkeforfalskning har skjedd i "næringsvirksomhet". I andre tilfeller vil det være tilsvarende klart at bruken kun skjer privat. Selv om disse yttergrensene også vil belyses kort, vil denne avhandlingens primære tolkningsbidrag være en analyse av de tvilstilfellene som vil oppstå i skjæringspunktet mellom privat bruk og næringsbruk.

Rekkevidden av næringsvirksomhetsbegrepet i varemerkeloven § 4 fremstår ikke som klart etter lovens ordlyd. Lassen og Stenvik fastholder i deres bok at verken varemerkeloven eller varemerkedirektivet gir "noen sikre holdepunkter for fastleggelsen av næringsvirksomhetsbegrepets utstrekning."¹ Videre påpeker de at man heller ikke kan "søke avgjørende støtte i annen lovgivning som benytter samme betegnelse."² De klare tilfellene av

¹ Lassen/Stenvik (2011) s. 281.

² Lassen/Stenvik (2011) s. 281.

hva som utgjør "næringsvirksomhet" vil trolig være tilnærmet like i de aller fleste lover som benytter dette vilkåret. Samtidig vil det kunne være ikke ubetydelige forskjeller mellom ulike lover når det gjelder hvilke momenter som er relevante å trekke inn i vurderingen av hva som utgjør "næringsvirksomhet". Dette er fordi det kan være ulike hensyn som begrunner skillet i ulike lover. "Næringsvirksomhet"-vilkåret er således et autonomt begrep. Selv om tilgrensende lover kan fungere som et tolkningsbidrag, må rekkevidden av begrepet i varemerkeloven § 4 forsøkes fastslått isolert.

Videre er varemerkeloven en implementering av det europeiske Varemerkedirektivets³ og må tolkes i lys av dette. Varemerkedirektivet skal igjen tolkes ensartet, og ikke med nasjonal lovgivning som rettesnor i for stor grad.⁴ Dette medfører at praksis fra EU-domstolen vil være sentralt ved redegjørelsen for innholdet av den norske Varemerkeloven.

I avhandlingen vil det trekkes ut relevante vurderingsmomenter fra rettspraksis som kan fungere som en rettesnor for å fastslå når bruk av varemerkeforfalskninger skjer i "næringsvirksomhet" jf. vml. § 4. Slike momenter kan være grad av gjentakelse, kvantitet på kjøp og salg, mottakerkrets og grad av fortjeneste. Avhandlingen tar sikte på å belyse gråsonen ved å analysere om de utvalgte vurderingsmomentene gir tilstrekkelig klarhet til grensen mellom privat bruk og næringsbruk i vml. § 4.

1.2. Aktualitet

Det illegale markedet som profitterer på produksjon og salg av varemerkeforfalskninger er i stor vekst, særlig på grunn av økningen av handel på tvers av landegrensene. Fra 2013 til 2016 økte andelen av handel på det illegale markedet i verden fra 2,5% til 3,3%.⁵ På europeisk nivå er varemerkeforfalskning også et alvorlig problem, og innad i EU sto import av varemerkeforfalskninger for 7,4% av den totale handelen i 2019.⁶ En av hovedgrunnene til det voksende problemet er måten varene blir importert på. Tidligere ble varemerkeforfalskninger som oftest sendt i store lass, mens det i dag blir brukt mindre forsendelser i over 60% av leveransene.⁷ Dette betyr at man tidligere lettere kunne gå etter

³ Direktiv 2015/2436.

⁴ Lassen/Stenvik (2011) s. 281.

⁵ *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, executive summary s. 1.

⁶ *Trade in Counterfeit Pharmaceutical Products*, executive summary, s. 4.

⁷ "Misuse of Small Parcels for Trade in Counterfeit Goods, facts and trends, s. 47.

importøren, noe som også forenklet anvendelsen av varemerkeloven § 4. Ved at forsendelsene i større grad skjer i mindre partier via internett som blir sendt direkte til mottaker, blir disse vanskeligere å spore opp. Det blir dermed vanskeligere å oppdage bruk av varemerkeforfalskninger som reelt sett skjer i ”næringsvirksomhet” jf. vml. § 4.

Denne utviklingen viser hvorfor gråsonen mellom kjøp og salg av varemerkeforfalskninger i næringsvirksomhet og kjøp og salg til privat bruk stadig blir mer aktuell. To saker fra tingretten kan belyse den problematiske grensegangen. Begge dommene vil bli grundigere redegjort for under punkt 4. I en sak fra Stavanger tingrett ble saksøkte beskyldt for brudd på vml. § 4 for å ha importert seks varemerkeforfalskede Louis Vuitton-vesker (i tillegg til 29 varemerkeforfalskede Mulberry-vesker) som han skulle selge videre til noen venninner. Mannen ble imidlertid ikke dømt for brudd på vml. § 4, blant annet på grunn av det lave kvantumet og fordi retten ikke mente det forelå en fare for gjentakelse.⁸ I en lignende sak fra Oslo tingrett ble imidlertid saksøkte dømt for å ha importert tre varemerkeforfalskede vesker og tre varemerkeforfalskede lommebøker fordi disse var kjøpt gjennom hennes enkeltmannsforetak.⁹

Ser man på formålene bak varemerkeloven og varemerkedirektivet, vil varemerkenes opprinnelse i like stor grad miste sin beskyttelse ved kjøp og salg av piratkopier, uavhengig av hvem kjøper er og når kjøperne videreselger eller gir videre de piratkopierte varene. Dette aktualiseres særlig når man får den systematiske effekten av mindre forsendelser for å skjule ulovlig import. Sakene viser videre hvordan noen forsøker å misbruke skillet mellom privat bruk og næringsbruk for å omgå merkehavers legitime rettsbeskyttelse. Nyanseforskjellene mellom de to sakene viser vanskeligheten av grensegangen det legges opp til når det skal skilles mellom privat bruk og bruk i "næringsvirksomhet" i varemerkeloven § 4, og hvorfor det er viktig å klargjøre denne grensen.

⁸ Stavanger tingrettsdom 3. desember 2007 *Sak 07-021400TVI-STAV*.

⁹ Oslo tingrettsdom 2018 *TOSLO-2018-112746*.

1.3. Hva er et varemerke?

Et varemerke er et tegn som brukes for å skille en næringsdrivendes varer fra andre varer eller tjenester. Et varemerke kan bestå av figurer i form av rene ordmerker eller slagord og ordkombinasjoner, bokstaver, navn, farger, lukt, lyd etc.¹⁰ Et varemerke kan derfor karakteriseres som et kjennetegn på den kommersielle opprinnelsen til et produkt. Eksempler på kjente varemerker er Apple sin eplelogo, Coca Cola sin glassflaske, McDonalds sin gule M/måke, Nike sitt slagord "Just Do It" og Adidas sine tre striper.¹¹

1.4. Hva er en varemerkeforfalskning?

Ordet "varemerkeforfalskning" anvendes ikke i den norske varemerkeloven. Begrepet er imidlertid veletablert i dagligtalen og også anvendt i flere internasjonale reguleringer. En varemerkeforfalskning skal i denne avhandlingen forstås som en direkte kopiering av en annens produkt, både den fysiske tingen og varemerket, som er utseendemessig identisk med originalproduktet. Det har vært diskutert om varemerkeforfalskning eller piratkopi er det riktige ordet for å definere slik bruk.¹² "Varemerkeforfalskning" brukes gjerne som definisjon på fysiske forfalskninger av varer som produseres for å tjene penger, mens "piratkopi" ofte brukes om musikkverk og lignende.¹³ Ordet "piratkopi" har imidlertid blitt et godt festet begrep om alt som forfalskes og kopieres. Det er likevel ordet "varemerkeforfalskning" som vil bli benyttet i denne avhandlingen. På Patentstyrets informasjonsside om varemerkeforfalskninger blir begrepet definert slik:

"«Varemerkeforfalskning» skiller seg fra annen kopiering og etterlikning ved at det produseres en bevisst og slavisk etterlikning av et varemerke eller et produkt som andre har de immaterielle rettighetene til, med den hensikt at forbrukerne skal tro at produktet stammer fra den originale produsenten."¹⁴

¹⁰ Varemerkeloven § 2.

¹¹ <https://www.forbes.com/sites/seanstonefield/2011/06/15/the-10-most-valuable-trademarks/#799c19f936b8>.

¹² <https://www.velgekte.no/fakta-og-regelverk/definisjoner/>

¹³ <https://www.velgekte.no/fakta-og-regelverk/definisjoner/>

¹⁴ <https://www.velgekte.no/fakta-og-regelverk/definisjoner/>

TRIPS-avtalen, som omhandler handelsrelaterte sider av immaterialretten, og som gir medlemsland rettigheter som fremgår av Bern- og Pariskonvensjonen, definerer i artikkel 14 b varemerkeforfalskninger (counterfeit) som:

*"... any goods which are copies made without the consent of the right holder or person duly authorized by the right holder in the country of production and which are made directly or indirectly from an article where the making of that copy would have constituted an infringement of a copyright or a related right under the law of the country of importation."*¹⁵

FN-organisasjonen WIPO (World Intellectual Property Organisation) definerer varemerkeforfalskning som en identisk imitasjon av et originalt produkt, som uttrykker seg for å være den ekte varen og stamme fra den opprinnelige produsenten.¹⁶

Det finnes tilfeller der det *kun* foreligger produktetterligning (forfalskning) uten varemerkeinngrep, tilfeller der det kun foreligger varemerkeetterligning uten forfalskning og tilfeller der begge deler er forfalsket. Dersom varemerkeloven skal være relevant som forbudsgrunnlag må merket være en del av forfalskningen. Det som da faller utenfor er *andre varemerkeinngrepstilfeller* enn de hvor det også foreligger piratkopiering av selve produktet, samt rene varemerkeforfalskninger *uten* at varemerkeforfalskningen er en del av forfalskningen. I denne avhandlingen er det kun tilfeller der både produktet og varemerket er forfalsket som behandles. Det er dette som regnes som varemerkeforfalskninger.

Alle produkter og produkttyper kan i prinsippet bli utsatt for forfalskning. Det finnes blant annet forfalskede vesker, klær, møbler, morsmelkerstatning, fly- og bildeler, vaksiner, pacemakere etc. Det har nylig også blitt funnet falske munnbind ved et sykehus i Norge¹⁷ samt falske koronatester i USA.¹⁸ Varemerkeforfalskede varer kan skape problemer på individnivå, for rettighetshaverne og for samfunnet generelt.

¹⁵ Agreement on the Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights artikkel 14 b.

¹⁶ https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ipr_tyo_17/wipo_ipr_tyo_17_t11.pdf

¹⁷ https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/maskene-var-piratkopier-laget-av-falsk-produsent--ble-brukt-pa-intensivavdeling-1.14977451?fbclid=IwAR02KWFUyOW36ZhmYzMkGBkIm81qYRezzi_aYOFFN-b9h07aziKGF5nEDNM.

¹⁸ https://abcnews.go.com/US/fake-coronavirus-test-kits-seized-los-angeles-airport/story?id=69600617&cid=clicksource_4380645_4_three_posts_card_hed.

1.5. Videre fremstilling

For å sette avhandlingens problemstilling inn i en relevant ramme vil det under punkt 2 gjøres rede for sentrale begreper og hensyn i varemerkeretten, samt gis en generell gjennomgang av relevante rettskilder. Under punkt 3 presenteres varemerkeloven § 4 nærmere. Også de gjennomgåtte rettskildenes tolkningsbidrag til innholdet av "næringsvirksomhet"-vilkåret blir gjennomgått under dette punktet.

Punkt 4 omhandler mulige relevante vurderingsmomenter når grensen mellom privat bruk og næringsbruk i vml. § 4 skal fastsettes, samt skyldkravet. I punkt 5 i avhandlingen vil det gis noen betraktninger om hensiktsmessigheten av gjeldende rett, samt forslag til mulige endringer for å klargjøre innholdet av varemerkeloven § 4 ytterligere.

Oppgavens tema vil også kunne være relevant for forfalskninger av verk som er vernet etter blant annet åndsverkloven. Oppgaven avgrenses imidlertid mot slike forfalskninger til kun å gjelde forfalskninger under varemerkeloven.

Avhandlingens problemstilling avgrenses også mot bruk av gjenstander som utgjør fare for forveksling etter vml. § 4. 1. ledd bokstav b, men som ikke er varemerkeforfalskninger slik disse er definert under punkt 1.4 i avhandlingen.

2. Rettslige utgangspunkter

2.1. Generelt om varemerkeloven

Varemerkelovens generelle bestemmelser vil i det følgende gjennomgå kort for å bedre kunne belyse den problematiske grensegangen mellom privat bruk og bruk i "næringsvirksomhet" i varemerkeloven § 4.

Varemerkeloven i Norge regulerer beskyttelse av varemerker mot inngrep i eneretten som rettighetshaveren har til et varemerke. Et varemerke er etter varemerkeloven beskyttet og har enerett dersom det "*er egnet til å skille virksomhetens varer eller tjenester fra andres*" jf. vml. § 2 1. ledd, og det er registrert eller tilstrekkelig innarbeidet, jf. vml. § 3.

Varemerkeinnhaverens enerett til kommersiell utnyttelse av varemerket følger blant annet av varemerkeloven §§ 1 og 4, varemerkedirektiv 2008/95 artikkel 5 og varemerkedirektiv 2015/2436 artikkel 10. Felles for de nevnte bestemmelser og artikler er at det problematiske skillet som må vurderes, er når et varemerke blir kommersielt utnyttet.

Eneretten til et varemerke blir gjerne delt inn i en positiv og en negativ side, der vml. § 1 utgjør den positive siden jf. "*enerett til å bruke et varemerke*". Dette betyr at merkeinnhaveren av det registrerte varemerke har rett til å bruke dette som han eller hun selv ønsker.

Den negative siden av varemerkeretten følger av vml. § 4, og blir av Lassen og Stenvik betegnet som "*den egentlige varemerkeretten*".¹⁹ Retten er en forbudsrett, og gir innehaver av varemerkeretten rett til å forby andres bruk av varemerket der bruken skjer i "næringsvirksomhet". Dette gjelder ikke bare bruk av identiske merker, men også lignende merker som kan lede til forveksling jf. vml. § 4 1. ledd bokstav b.

Eneretten til et registrert varemerke gir beskyttelse mot at andre bruker varemerket i "næringsvirksomhet" jf. vml. § 4 1. ledd. Gråsonen som oppstår mellom privat bruk og næringsbruk av et slikt varemerke er uavklart, da loven er taus om innholdet av "næringsvirksomhet"-vilkåret og ikke oppstiller noen kriterier for å avgjøre hvorvidt noens

¹⁹ Lassen/Stenvik (2011) s. 279.

bruk er dekket av dette. I det videre vil det gis en gjennomgang av de øvrige vilkårene i varemerkeloven § 4, for å legge til rette for en analyse av innholdet av ”næringsvirksomhet”-vilkåret.

2.2. Vilkaarene i varemerkeloven § 4

Varemerkeloven § 4 oppstiller fire kumulative vilkaar for at det skal foreligge et inngrep i varemerkeinnhaverens enerett. Disse er at det ma foreligge en "bruk" som skjer "uten samtykke", i "næringsvirksomhet" og som relaterer seg til "varer og tjenester".

Terskelen for at det foreligger "bruk" etter vml. § 4 fremstaar i utgangspunktet som lav. I vml. § 4 3. ledd gis det en ikke uttømmende liste over handlinger som anses som "bruk":

- "a) a sette merket pa varer eller deres emballasje*
- b) a tilby varer for salg eller pa annen maat bringe dem pa markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller a tilby eller levere tjenester under tegnet*
- c) a innfoere eller utfore varer med merket pa*
- d) a bruke tegnet pa forretningspapirer og i reklame."*

Baade i praksis fra norsk Høyesterett og i EU-praksis er det imidlertid presisert som et ytterligere vilkaar at det bare er den bruk som kan skade varemerkehaverens interesser til varemerkets funksjon som rammes av forbudet.²⁰ Vilkaarene om samtykke og at bruken ma gjelde "varer og tjenester" vil ikke problematiseres videre. Avhandlingens videre fokus vil kun vaere pa vilkaaret om at bruken ma ha skjedd i "næringsvirksomhet".

2.3. Hvorfor det i dag skilles mellom privat bruk og bruk i

"næringsvirksomhet" i vml. § 4

Det følger av varemerkeloven § 4 at det i "næringsvirksomhet" er ulovlig a "bruke (...) tegn som er identisk med varemerket". Bruken av ordet "næringsvirksomhet" viser at det er den kommersielle bruken av piratkopierte varer som dekkes av bestemmelsen. I Prop. 81 L om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. uttales det at:

²⁰ Jf. HR-2018-110-A EnsiloX, avsnitt 55 og C-17/06 Celine, premiss 16.

*"innholdet i begrepet næringsvirksomhet (...) i lovgivningen om industrielt rettsvern må fastlegges ut fra at rettighetshaveren har en enerett til økonomisk utnyttelse av gjenstanden for rettigheten."*²¹

Varemerkelovens bestemmelse om beskyttelse mot andres bruk i "næringsvirksomhet" bidrar til lojal konkurranse. Ordinær, privat bruk av piratkopierte varer faller utenfor lovens virkeområde, da slik bruk ikke bidrar til økonomisk utnyttelse av varemerket i samme grad som der bruken skjer i næring. Justisdepartementet uttalte videre i Prop. 81 L (2012-2013) at:

*"[D]et vil være lite effektivt å håndheve industrielle rettigheter gjennom å forfølge de som til private formål anskaffer og bruker produkter som utgjør inngrep, fordi de enkeltstående overtredelsene som regel vil være ubetydelige. Tiltak rettet mot den som har anskaffet produkter til private formål vil dessuten fremstå som uforholdsmessige."*²²

Forarbeidene begrunner skillet i vml. § 4 med at det gjerne er de større virksomhetene som står for de, i et samfunnsmessig perspektiv, mest skadelige kjøpene og salgene av varemerkeforfalskninger. En enkelt privatperson som kjøper slike forfalskninger til eget bruk vil i mye mindre grad bidra til at det illegale markedet får fortsette, sammenlignet med virksomheter som systematisk gjør det samme. Privat bruk uthuler dermed ikke markedsgrunnlaget for rettighetshaver på samme måte som næringsbruk gjør. Denne forutsetningen mister imidlertid noe av sin legitimitet når profesjonelle aktører importerer og videreselger varemerkeforfalskninger i små kvantum, fordekt som privat bruk.²³

Noen land i Europa operer med sanksjoner også ved privat bruk fordi industrielle rettigheter tross alt også blir krenket ved slike tilfeller.²⁴ Forbudet mot bruk i "næringsvirksomhet" som fremgår av både norsk og internasjonal lovgivning, representerer således et minimumskrav for beskyttelse av varemerker. Nye importmetoder der næringsdrivende aktører skjuler seg bak privatlignende virksomheter er imidlertid et økende problem som faller mellom to stoler, dersom loven tolkes slik forarbeidene gir anvisning på. Hvorvidt et slikt minimumskrav gir

²¹ Prop. 81 L (2012-2013) punkt 2.1 s. 7.

²² Prop. 81 L (2012-2013) punkt 3 s. 13.

²³ *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, executive summary, s. 11.

²⁴ Prop. 81 L (2012-2013) punkt 3 s. 13.

tilstrekkelig beskyttelse for varemerkeinnhaverne vil belyses mot slutten av avhandlingen i lys av de hensyn som gjør seg gjeldende på varemerkerettens område.

2.4. Hensyn

2.4.1. Opprinnelsesgaranti

Når gråsonen mellom privat bruk og bruk i "næringsvirksomhet" skal analyseres vil de sentrale hensyn på varemerkerettens område fungere som et relevant bakteppe. Mens formålet bak blant annet patentloven og designloven er å legge til rette for nyskaping, skal varemerkeloven først og fremst skape lojal konkurranse ved å bidra til at varer og tjenester med ulik opprinnelse kan skilles fra hverandre.²⁵ Hensynet til varemerkens opprinnelsesgaranti må derfor hele tiden beskyttes best mulig.

2.4.2. Lojal konkurranse

Rettighetshaver som skaper et verk har også krav på resultatet av verket, som i utgangspunktet er den fortjeneste en kan oppnå når dette kommer på markedet. Mange produkter er imidlertid svært like, og grensen for hvor særegne nyskaping er, er ikke alltid like klar. En varemerkeforfalskning vil imidlertid klart stride mot de immaterielle rettighetene til en rettighetshaver, da disse er produsert med det formål å oppnå en fortjeneste på bakgrunn av det samme verket som det den opprinnelige rettighetshaveren har skapt. Selv om forholdene som beskrevet over vil gjøre seg gjeldende i mindre grad der det er en privatperson som kjøper eller selger piratkopierte varer, vil også slikt kjøp og salg kunne bidra til at noen oppnår en fortjeneste basert på andres originalidéer. Hensynet til lojal konkurranse står derfor sterkt når innholdet av "næringsvirksomhet" i vml. § 4 skal analyseres.

2.4.3. Effektivt varemerkevern

I punkt 1.2 ble det trukket frem at man i økende grad opplever skjult import av varemerkeforfalskninger som sendes i små mengder for å omgå systemet og reglene i varemerkeloven. Dette aktualiserer i seg selv hensynet til et effektivt varemerkevern. Varemerkevernet må ikke uthules gjennom uklarheter i grensen mellom privat bruk og bruk i "næringsvirksomhet". Klare og faste retningslinjer for tolkningen av "næringsvirksomhet"-

²⁵ Prop. 81 L (2012-2013) s. 7.

vilkåret i vml. § 4 bidrar til et effektivt varemerkevern der systematisk omgåelse av reglene vanskeliggjøres.

2.5. Rettskildebildet

2.5.1. Generelt om rettskildebildet

Den sentrale loven for denne avhandlingen er varemerkeloven av 2010. Varemerkeloven av 2010 hadde som hensikt å gjennomføre det europeiske varemerkedirektivet av 2008, men medførte ingen store endringer av daværende lov.²⁶ Praksis fra tidligere varemerkelovgivning er derfor relevant. Videre er den nåværende varemerkeloven et resultat av et nordisk samarbeid med mål om å skape rettsenhet blant de nordiske landene. Det ble også uttalt i Varemerkeutredningen ii at målet om en enhetlig nordisk lovgivning på rettsområdet er grunnet i ønsket om å oppnå materiell rettslikhet.²⁷ Dette er særlig begrunnet i hensynet til forutberegnelighet. Varemerkeutredningen ii begrunner også dette med at "*rettspraksis og rettslitteratur fra de andre landene kan nyttiggjøres til berikelse av det nasjonale rettskildebildet.*"²⁸ De nordiske landenes lovgivning, rettspraksis og forarbeider er derfor også relevante rettskilder ved forståelsen av den norske varemerkeloven.²⁹

De sentrale forarbeidene som her vil bli brukt som tolkningsbidrag er Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) og Prop. 43 LS (2019-2020) om forslag til ny varemerkelov, som kom 7. februar 2020. Også Prop. 81 L (2012-2013) gir bidrag til tolkningen av varemerkeloven. Videre er de europeiske varemerkedirektivene relevante kilder.

Det er klart at varemerkeloven, dens forarbeider og tilhørende rettspraksis er relevante kilder når innholdet av "næringsvirksomhet"-vilkåret skal forsøkes fastlegges. I det følgende skal ytterligere kilder gjennomgås for å vise relevansen av disse, før slutninger fra kildene foretas i avhandlingens punkt 3.

²⁶ Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 5

²⁷ NOU 2001:8 s. 12.

²⁸ NOU 2001:8 s. 12.

²⁹ Rt 2006 s. 1473 Livbøye avsnitt 56.

2.5.2. Norsk rettspraksis

Ingen saker som direkte gjelder grensen mellom privat bruk og bruk i næringsvirksomhet i varemerkeloven § 4 har vært oppe for Høyesterett i Norge.³⁰ De få sakene som har behandlet temaet har vært opp i tingretten og lagmannsretten, og har dermed mindre rettskildemessig verdi. Dette medfører at sakenes utfall ikke kan legges ukritisk til grunn ved tolkning av grensen for næringsvirksomhetsvilkåret i vml. § 4. I mangel på dommer med rettskildeværdi, vil imidlertid sakene fra de lavere domstolene kunne gi relevant veiledning for hvordan grensen synes å bli forstått i norsk rett. Noen av disse dommene vil dermed bli gjennomgått nærmere i analysen nedenfor.

2.5.3. Varemerkedirektiv 2008/95/EF

EUs Varemerkedirektiv skal sikre lik innbyrdes tilnærming til europeisk varemerkerett av EUs medlemsstater.³¹ Dette ble også uttalt av CJEU i C-237/00 *Sickman*.³² Harmoniseringen er naturligvis begrunnet i at varemerkehandel går på tvers av landegrensene i EUs indre marked. Et av målene med EU- og EØS-avtalen er å sikre fri flyt av varer og tjenester i Europa, noe som er vanskelig å gjennomføre dersom de forskjellige landene har ulik lovgivning på dette området.³³ Norge forpliktet seg til å gjennomføre rådsdirektivet av 1988 ved inngåelsen av EØS-avtalen 27. November 1992.³⁴ Rådsdirektivet ble senere erstattet av varemerkedirektivet av 2008, men innholdsmessig er de to direktivene tilnærmet like. EUs Varemerkedirektiv 2008/95/EF er det gjeldende varemerkedirektivet i Norge i dag. Direktivet kan derfor benyttes som tolkningsbidrag når innholdet av "næringsvirksomhet" i vml. § 4 skal analyseres.

2.5.4. Varemerkedirektiv 2015/2436/EC

I 2015 ble det igjen vedtatt et nytt varemerkedirektiv (direktiv 2015/2436/EC) med mål om å harmonisere og effektivisere det europeiske varemerkesystemet. Endringene består i stor grad av klargjøring av rettstilstanden, men vil likevel medføre behov for små justeringer i gjeldende lovgivning.³⁵ Endringene går i hovedsak ut på å samkjøre det nye

³⁰ Et søk på Lovdata gjort 11. april 2020 viser at kun 3 høyesterettsdommer omhandler vml. § 4. Ingen av disse behandler grensen mellom privat bruk og bruk i næringsvirksomhet direkte.

³¹ Direktiv 95/2008/EF varemerkedirektivet om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker; fortale punkt 2 og 8.

³² C-237/00 *Sickman* premiss 36.

³³ EØS-avtalen artikkel 1.

³⁴ Rådsdirektiv 98/104/EØF jf. EØS-avtalens vedlegg XVII nr. 4. Trådte i kraft i 1994.

³⁵ Prop. 43 LS (2019-2020).

varemerkedirektivet med rettspraksis fra CJEU. Det nye Varemerkedirektivet har i skrivende stund ennå ikke tredd i kraft i Norge, da ikraftsettelse følgelig vil skje gjennom endringer av varemerkeloven.

Den 7. februar 2020 ble det lagt frem forslag til ny varemerkelov som samsvarer med det nye varemerkedirektivet.³⁶ Det nye varemerkedirektivets artikkel 10 viderefører artikkel 5 av varemerkedirektivet av 2008, og dermed også innholdet av varemerkeloven § 4.

I høringsnotatet til den nye varemerkeloven var det uenighet mellom ulike aktører om hvorvidt eneretten som indirekte følger av vml. § 4 skulle anses som nødvendig å uttrykke eksplisitt. Departementet fant det nødvendig i proposisjonen å uttrykke eneretten eksplisitt for å gjøre ordlyden i varemerkeloven så lik som mulig som det nye varemerkedirektivets artikkel 10 nr. 1, og for å tydeliggjøre varemerkehavers rettigheter etter loven.³⁷ Denne lovfesting kan være med på å styrke varemerkehavers rettslige posisjon ved varemerkeinngrep.

2.5.5. Praksis fra CJEU

Fordi varemerkeloven § 4 gjennomfører varemerkedirektivet, vil praksis fra EU-domstolen også kunne trekkes inn som en viktig kilde ved tolkning av lovens vilkår. Det fremgår av Rt 2002 s. 391 GOD MORGON at "*EFs varemerkedirektiv 89/104 av 21. desember 1988 derfor [er] folkerettslig bindende for Norge grunnet direktivets gjennomføring i norsk rett*".

Hensynet til rettsenhet i de nordiske landene ble lagt til grunn som et selvstendig tolkningsmoment.³⁸ EØS-avtalens artikkel 6 jf. artikkel 2 bokstav a sier at avtalens materielle bestemmelser og vedlegg skal tolkes i samsvar med EU-praksis på avtaletidspunktet. Det ble videre uttalt i GOD MORGON-dommen at selv om:

”[R]elevante praksis fra EF-retten er yngre enn 2. mai 1992 og [derfor ikke er] formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalen art. 6, [...] er det [...] på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkingen av norsk lov.”

Det ble også lagt til grunn i Rt 2005 s. 1601 Gule Sider på s. 43 at:

³⁶ Prop. 43 LS (2019-2020) punkt 8.5 s. 52.

³⁷ Prop. 43 LS (2019-2020) pkt. 8.5 s. 52.

³⁸ Rt 2002 s. 391 GOD MORGON.

”Praksis fra EF-domstolen etter 2. mai 1992 er ikke formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalen, men slik senere praksis tillegges likevel meget stor vekt ved anvendelsen av den norske lovbestemmelsen.”

Selv om nytt varemerkedirektiv trådte i kraft i 2008, og Norge 1. juli 2010 fikk ny varemerkelov, må Høyesteretts uttalelser likevel anses å gjelde også for nåværende direktiv og lov, tatt hensynet til rettsenhet i betraktning. Det blir også lagt til grunn i forarbeidene til varemerkeloven at det ved tolkning av varemerkelovens bestemmelser som gjennomfører varemerkedirektivet, kan legges vekt på praksis fra CJEU.³⁹ Praksis fra CJEU omhandlende direktivets artikkel 5 må derfor ilagges vekt ved tolkningen av vml § 4, sett i lys av de hensyn som gjennomføringen av varemerkedirektivet er ment å ivareta.

2.5.6. Utenlandsk praksis.

Det er ikke tvilsomt at også utenlandsk rettspraksis kan være en legitim argumentkilde ved tolkningen av norsk lovverk.⁴⁰ Ved tolkningen av den norske varemerkeloven vil særlig praksis fra de andre nordiske landene være relevant, da varemerkelovgivningen der er bygget på et lovsamarbeid.

Røttene til det nordiske samarbeidet om kjennetegnsretten oppstod allerede i 1881.⁴¹ Dette samarbeidet var ment å skape rettsenhet og forutberegnelighet i de nordiske landene.⁴² Det foreligger imidlertid fremdeles noen ulikheter mellom varemerkelovgivningen i de nordiske landene Danmark, Sverige, Finland og Norge.⁴³ Andre lands interne avgjørelser vil følgelig ikke kunne være avgjørende for hva som er gjeldende rett i Norge, men vil kunne ha argumentasjonsverdi ved forståelsen av norsk rett, og særlig på uavklarte områder. Både harmoniserings- og rettsenhetshensyn taler for dette.⁴⁴ Videre tar Varemerkedirektivet sikte på en fullstendig harmonisering på områdene som blir regulert av direktivet.⁴⁵ Dette betyr at de landene som er bundet av de samme EU-rettslige reguleringene som Norge, vil kunne ha rettsavgjørelser av interesse for tolkning av norsk rett.

³⁹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 8.

⁴⁰ Monsen (2012), s. 45.

⁴¹ NOU 2001:8 s. 6.

⁴² NOU 2001:8 s. 12.

⁴³ NOU 2001:8 s. 11.

⁴⁴ Lassen/Stenvik (2011) s. 32.

⁴⁵ Direktiv 95/2008/EF varemerkedirektivet om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker; fortale punkt 8.

3. Rettskildene om "næringsvirksomhet"-vilkåret

3.1. Generelt om rettskildene

Som avhandlingens punkt 2.5 viser, er det svært lite rettspraksis fra de øvre domstoler i Norge som omhandler næringsvirksomhet-vilkåret i varemerkeloven § 4.⁴⁶ Heller ikke forarbeidene gir noe særlig bidrag til tolkningen av begrepet. Den følgende analysen skjer dermed på et nokså rettskildedefattig område. Norsk rettskildelære krever at drøftelsen tar utgangspunkt i de rettskilder som faktisk har og kan ha betydning for forståelsen av næringsvirksomhetsvilkåret i varemerkeloven § 4. Tolkningen kan så bidra til å danne et bakteppe og slutningsgrunnlag for de mindre klare tilfellene. En slik gjennomgang gis i det følgende.

Det er et alminnelig prinsipp og utgangspunktet i norsk rett at immaterielle rettigheter ikke er til hinder for privat bruk av varer.⁴⁷ Dette er utgangspunktet i alle de relevante lovene som omhandler immaterielle rettigheter, herunder varemerkeloven, designloven, markedsføringsloven, patentloven og åndsverksloven.⁴⁸ Norsk varemerkelovgivning er i stor grad harmonisert med europeisk lovgivning gjennom blant annet EUs varemerkedirektiv.

3.2. Norske varemerkerettslige kilder om næringsbegrepet

3.2.1. Varemerkeloven § 4

En alminnelig tolkning av ordet "næringsvirksomhet" tilsier at man bruker kommersielle ressurser for å skaffe økonomisk gevinst og vekst. For å kunne trekke mer ut av den knappe ordlyden kreves det veiledning fra andre kilder.

3.2.2. Forarbeidene

Forarbeidene til varemerkeloven er tause om hvor grensen skal trekkes for hva som anses som bruk i "næringsvirksomhet" etter vml. § 4. I vml. § 4 3. ledd gis det en oppramsing av hva som "blant annet" skal anses å utgjøre bruk. Det fremgår av forarbeidene at oppramsingen i vml. § 4 3. ledd ikke er ment å være en uttømmende liste over hva som kan regnes som "bruk

⁴⁶ Et søk på Lovdata gjort 11. april viser tre sivile Høyesterettsdommer, 26 sivile lagmannsrettsdommer og 39 sivile tingrettsdommer som behandler vilkåret. Kun én tingrettsdom var en straffesak, kun én av dommene gjelder "næringsvirksomhet"-vilkåret i vml. § 4 isolert.

⁴⁷ Se varemerkeloven § 4.

⁴⁸ Varemerkeloven § 4, designloven § 9, markedsføringsloven § 30, patentloven § 3 og åndsverksloven § 3 bokstav b.

i næringsvirksomhet".⁴⁹ Dette gjør det uklart hvor grensen går for hva som utgjør slik bruk. Gråsonen mellom privat bruk og næringsbruk blir derfor enda vanskeligere å identifisere og definere. Noe hjelp gir derimot Prop. 81 L (2012-2013). Det uttales her at:

*"Innholdet i begrepet næringsvirksomhet (...) i lovgivningen om industrielt rettsvern må fastsettes ut fra at rettighetshaveren har en enerett til økonomisk utnyttelse av gjenstanden for rettigheten."*⁵⁰

Uttalelsen gir imidlertid ikke noe mer veiledning enn at hensynet til rettighetshavers økonomiske utnyttelse står sterkt ved vurderingen av om bruk i "næringsvirksomhet" foreligger. De nevnte forarbeidene synes derfor å legge en snever tolkning av "næringsvirksomhet"-vilkåret til grunn.

3.2.3. Norsk rettspraksis

Ingen Høyesterettsdommer gjelder direkte skillet mellom privat bruk og næringsbruk i vml. § 4.⁵¹ Der "næringsvirksomhet"-vilkåret har vært relevant i andre saker har Høyesterett trukket inn tolkninger fra CJEU.⁵²

3.2.4. Juridisk teori

Lassen/Stenvik tar til orde for:

*"en nokså vid forståelse av næringsvirksomhetsbegrepet, slik at det først og fremst vil være bruk innenfor den private sfære som faller utenfor, mens bruk i det offentlige rom, f.eks. i media, på utstillinger, på Internett etc. normalt bør være omfattet."*⁵³

En slik vid forståelse av næringsvirksomhetsbegrepet i vml. § 4 synes å sammenfalle godt med de hensyn varemerkeloven er ment å ivareta.⁵⁴

⁴⁹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 44. Bruksområdene er sitert i avhandlingens punkt 2.2.

⁵⁰ Prop. 81 L (2012-2013) s. 8.

⁵¹ Se punkt 2.5.2.

⁵² I HR-2018-110-A Ensilox trekker Høyesterett inn bl.a. uttalelser fra C-206/01 Arsenal-saken fra CJEU angående skillet mellom privat bruk og bruk i næringsvirksomhet

⁵³ Lassen/Stenvik (2011) s. 281.

⁵⁴ Se punkt 2.4.

3.3. Internasjonale varemerkerettslige kilder om næringsbegrepet

Den europeiske unions domstol, CJEU (Court of Justice of the European Union) sin praksis er den rettskilden som inneholder den mest utførlige tolkningen av "næringsvirksomhet"-vilkåret, slik dette fremkommer av varemerkedirektivet artikkel 5 (1) (a).⁵⁵ Tolkningen av "næringsvirksomhet"-vilkåret i norsk rett skal forstås i samsvar med praksis fra CJEU.⁵⁶ I Arsenal-saken fra CJEU ble "næringsvirksomhet"-vilkåret tolket som en handling som:

“takes place in the context of commercial activity with a view to economic advantage and not as a private matter.”⁵⁷

Saken sto mellom Arsenal Football Club og privatpersonen Matthew Reed, og gjaldt Reeds salg av Arsenal FC-produkter utenfor fotballstadionet, som kunne forveksles med Arsenal FC sine egne produkter som ble solgt i nærheten. CJEU uttalte at bruken fant sted i en kommersiell kontekst med et ønske om økonomisk vinning og at den derfor skjedde i næringsvirksomhet og ikke utgjorde privat bruk.⁵⁸

Videre ble det påpekt at varemerkeinnhaveren har rett til å forhindre andres bruk av varemerket dersom bruken påvirker merkevarens opprinnelsesgaranti.⁵⁹ Dette er i tråd med de hensyn som ligger bak varemerkedirektivet.⁶⁰

Ved tvilstilfeller skal "næringsvirksomhet"-vilkåret forstås i lys av hovedformålet bak varemerkedirektivet, som er å fungere som opprinnelsesgaranti for varer og tjenester.⁶¹ CJEU legger dermed til grunn en vid tolkning av næringsvirksomhetsvilkåret.

⁵⁵ Direktiv 95/2008/EF varemerkedirektivet om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker.

⁵⁶ HR-2016-2239-A Route 66, avsnitt 31.

⁵⁷ C-206/01 Arsenal Football Club plc, premiss 40.

⁵⁸ C-206/01 Arsenal Football Club plc, premiss 40

⁵⁹ C-206/01 Arsenal Football Club plc, premiss 38

⁶⁰ Direktiv 95/2008/EF varemerkedirektivet om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker; fortale punkt 11.

⁶¹ Direktiv 95/2008/EF varemerkedirektivet om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker; fortale punkt 11.

"Næringsvirksomhet" ble også avgrenset ned mot privat bruk i eBay-saken fra CJEU, som gjaldt digitale markedsplasser. Her uttalte domstolen at:

*"If however, owing to their volume, their frequency or other characteristics, the sales made on such a marketplace go beyond the realms of a private activity, the seller will be acting 'in the course of trade'."*⁶²

I dommene fra CJEU blir *ønsket* om å oppnå økonomisk gevinst trukket frem som et ledd i vurderingen av om bruken av varemerkeforfalskningen skjer i næringsvirksomhet. At brukeren rent *faktisk* oppnår slik gevinst fremheves imidlertid ikke som et krav. Slik CJEU tolker vilkåret i både Arsenal-saken og eBay-saken, vil all bruk av varemerkeforfalskninger som ikke skjer som "a private matter" i utgangspunktet anses som bruk næringsvirksomhet.⁶³ Dette kan tyde på at næringsvirksomhetsvilkåret i § 4 skal forstås negativt, slik at alt som ikke utgjør privat bruk, vil falle inn under vilkåret.

Vilkåret om bruk i "næringsvirksomhet" kan ikke tolkes så snevert at det kun dekker bedrifter, butikker og andre kommersielle aktører, jf. tolkningen i Arsenal-saken.⁶⁴ Det kan derfor ikke innfortolkes et krav om at den som krenker retten, er et registrert firma som ulovlig driver næringsvirksomhet. Det må være tilstrekkelig at bruken har en næringslignende karakter. At næringsvirksomhetsvilkåret ikke kan begrenses til registrerte virksomheter, taler for at det er hensiktsmessig med en negativ tilnærming til vilkåret, der alt som ikke skjer som del av den private sfære, anses for bruk i næringsvirksomhet.⁶⁵

3.4. Tilgrensende lovgivning om næringsbegrepet

Ettersom det finnes relativt få norske kilder om hvordan "næringsvirksomhet"-vilkåret i vml. § 4 skal forstås, vil det i analysen være relevant å se til tilgrensende norsk lovgivning for hvordan lignende grenseganger mellom bruk i næring og privat bruk der forstås. Både åndsverksloven og markedsføringsloven har lignende bestemmelser med lignende innhold som kan være av betydning når innholdet av "næringsvirksomhet" i vml. § 4 skal fastslås.

⁶² C-324/09 eBay, premiss 55. Den aktuelle artikkelen var artikkel 5 i Directive 89/104/EEC, som var det gjeldende varemerkedirektivet før det ble erstattet av det materielt like direktivet av 2008, som er gjeldende for Norge. CJEU's tolkning av "*in the course of trade*" er derfor relevant.

⁶³ C-206/01 Arsenal Football Club plc, premiss 40, C-324/09 eBay premiss 55.

⁶⁴ C-206/01 Arsenal Football Club plc, premiss 40.

⁶⁵ C-206/01 Arsenal Football Club plc, premiss 40.

3.4.1. Åndsverkloven

Lignende problemstillinger finnes blant annet på opphavsrettens område, men der kravet til næringsvirksomhet er byttet med krav til tilgjengelighet til "allmennheten" i åndsverkloven (åvl.) § 3 bokstav b. Fordi opphavsretten også er en del av immaterialretten, kan sammenligninger av lignende vurderinger på opphavsrettens område være relevant for forståelsen av næringsvirksomhetsvilkåret i varemerkeloven der de samme hensynene gjør seg gjeldende.

I åndsverksloven § 3 bokstav b heter det at opphavsretten gir enerett til å "gjøre verket tilgjengelig for allmennheten". Det avgjørende er hva som regnes som offentlig tilgjengeliggjøring, noe som kan minne om kravet til at bruk må skje utenfor den private sfære etter vml. § 4. Deling innenfor en privat sfære dekkes imidlertid ikke av ordlyden av "allmennheten".⁶⁶ Dette kan tilsi at vilkåret om tilgjengelighet for allmennheten må avgrenses negativt, slik at all bruk som ikke er privat, rammes. Kravet til "tilgjengelig for allmennheten" i åvl. § 3 bokstav b må imidlertid tolkes snevrere enn "næringsvirksomhet"-vilkåret i vml § 4. Dette betyr at allmennheten etter ordlyden må representere et ubestemt antall potensielle mottakere⁶⁷, i motsetning til "næringsvirksomhet"-vilkåret i vml. § 4.

Det ble i HR-2018-2268-A Riks TV uttalt at begrepet i åvl. § 3 bokstav b må forstås vidt og fleksibelt. Opphavsretten ligner på varemerkeretten, der mange av de samme hensyn kan gjøres gjeldende. Likevel vil konsekvensene av varemerkeforfalskning av fysiske varer samfunnsmessig kunne være større enn piratkopier på opphavsrettens område. Et eksempel er de tidligere nevnte falske Covid-19 testene.⁶⁸ Dette kan tale for en videre tolkning av "næringsvirksomhet"-vilkåret på varemerkerettens område enn tolkningen av å gjøre noe "tilgjengelig for allmenheten" under åvl. § 3 bokstav b.

Videre er det uttalt av CJEU i sak 2015 C-325/14 /SBS) at eneretten som følger av opphavsretten skal forstås bredt. Tilgjengelighetskravet omfatter enhver formidling av verket.

⁶⁶ Norsk Lovkommentar, L15.06.2018 nr 40 Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), note 9 ved Magnus Stray Vyrje, revidert 11.06.2019.

⁶⁷ EU-domstolens avgjørelse i sak 7. desember 2006 C-306/05 *SGAE* avsnitt 37.

⁶⁸ Se punkt 1.4.

Likevel skal rent privat bruk holdes utenfor forbudet i åvl. § 3 bokstav b. Dette begrunnes med at slik privat bruk anses å skje innenfor en sfære som ikke berører rettighetshavers legitime interesser fordi rekkevidden av denne sfæren anses som liten. Trekker man paralleller til varemerkeretten og den aktuelle avhandlingens problemstilling kan dette være med å støtte opp under en negativ avgrensning av "næringsvirksomhet"-vilkåret.

3.4.2. Markedsføringsloven

En annen tilgrensende lov som kan gi relevant tolkningsbidrag er markedsføringsloven. "Næringsdrivende" blir i markedsføringsloven § 5 definert som "en fysisk eller juridisk person som utøver næringsvirksomhet." Vilkåret om næringsvirksomhet i markedsføringsloven knytter seg opp mot utøvelsen av markedsføringen og det gjelder en forutsetning om vedvarende virksomhet eller virksomhet av et visst omfang for at vilkåret skal være oppfylt.⁶⁹ Vilkåret i markedsføringsloven er dermed mer fokusert mot virksomheten som sådan, enn mot den faktiske utøvelsen av handlingen. Tolkningen av "næringsvirksomhet" i markedsføringsloven er dermed ikke direkte overførbart til den gjeldende problemstillingen, men det kan trekkes linjer for å forstå de klarere tilfellene.

I lovkommentarene til markedsføringsloven § 30 heter det at "næringsvirksomhet"-vilkåret ikke dekker varemerkeforfalskninger hvor denne kun skal benyttes innenfor den private sfære, slik som også gjelder for privat bruk i annen immaterialrettslovgivning.⁷⁰ Dette betyr at utøvelse av "næringsvirksomhet" som bedrift eller virksomhet mest sannsynlig alltid dekkes av vilkåret. Privat bruk innenfor den private sfære dekkes ikke. Gråsonen og de momenter som kan brukes for å finne de uklare tilfellene mellom disse ytterpunktene er det som må analyseres.

⁶⁹ Norsk Lovkommentar, L09.01.2009, Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv (markedsføringsloven), note 22 ved Morten Grandal, revidert 12.12.2017.

⁷⁰ Norsk Lovkommentar, L09.01.2009, Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv (markedsføringsloven), note 137 ved Tore Lunde, revidert 30.01.2018.

4.Relevante momenter ved grensedragningen mellom næringsvirksomhet og privat bruk

4.1. Utgangspunkter for vurderingen

Den videre fremstillingen skal belyse ulike mulige vurderingsmomenter som kan klargjøre innholdet av "næringsvirksomhet"-vilkåret, hovedsakelig på bakgrunn av de kildene som er gjennomgått under punkt 3, slik at grensen ned mot privat bruk tydeliggjøres.

Som nevnt innledningsvis, bør det unngås at varemerkevernet uthules gjennom uklarheter angående grensen mellom privat bruk og bruk i "næringsvirksomhet". Det er derfor nødvendig med klare vurderingsmomenter for å fange opp spekulative forsøk på å omgå reglene gjennom næringsbruk kamuflert som privat bruk.

Som følge av mangelen på konkrete holdepunkter i varemerkeloven, dens forarbeider og relevant rettspraksis, vil en tolkning av om bruk av en varemerkeforfalskning er gjort i "næringsvirksomhet" etter vml. § 4 måtte bero på en helhetsvurdering av de omstendigheter som foreligger i den konkrete saken. Et utgangspunkt vil være å se på hva som anses som alminnelig forbrukeropptreden.

Gjennomgangen av hvilke vurderingsmomenter som vil være relevante i tolkningen, må ses i lys av de hensyn som gjør seg gjeldende på området. Ved kjøp og salg av piratkopierte varemerker står særlig hensynet til at rettighetshaverne skal få tilstrekkelig vern sterkt, samt hensynet til et effektivt varemerkevern og hensynet til lojal konkurranse.

Til forskjell fra punkt 3, der hensikten var å se på hva de ulike rettskildene sier om termen "næringsvirksomhet", er formålet under punkt 4 å belyse hvilke vurderingsmomenter som er relevante i bevisspørsmålet om en person bedriver bruk i "næringsvirksomhet" i et konkret tilfelle.

4.2. Klare og uklare tilfeller av "næringsvirksomhet" jf. vml. § 4.

De klareste tilfeller av bruk i "næringsvirksomhet" jf. vml. § 4 er der kjøp av varemerkeforfalskninger skjer ene og alene med den hensikt å skulle selge varen videre. I

tillegg til kjøp og salg, vil også import av varemerkeforfalskninger som er foretatt i næringsvirksomhet være dekket av forbudet i vml. § 4 jf, vml. § 4 3. ledd bokstav c.

Et eksempel på et klart tilfelle er der firmaer kjøper opp store kvantum av varemerkeforfalskninger for så å selge disse videre i sin butikk eller gjennom sin virksomhet. Ordlyden i vml. § 4 oppstiller ingen nedre grense for størrelsen på et slikt foretak som handler i næringsvirksomhet. Det medfører at også en person som handler gjennom sitt enkeltmannsforetak vil dekkes av ordlyden, slik tilfellet var i tingrettsdommen *TOSLO-2018-112746* om varemerkeinngrep.⁷¹

På den andre siden er det klart at bruk i "næringsvirksomhet" ikke dekker forhold der en privatperson bruker et forfalsket varemerke til noe som helt tydelig er ment å være privat bruk. Som et eksempel på et tilfelle som faller klart utenfor lovens ordlyd, viser Lassen og Stenvik til at en privatperson som syr et Lacoste-merke på en T-skjorte man har liggende hjemme ikke kan sies å ha "brukt" varemerket i "næringsvirksomhet" jf. vml. § 4.⁷² Motsatt vil det klart utgjøre varemerkeinngrep dersom han åpner en bruktbutikk og selger større mengder av disse varene.⁷³

Da all handel gjort av firmaer og selskaper som vist vil falle inn under "næringsvirksomhet"-vilkåret, vil de uklare tilfellene av bruk i "næringsvirksomhet" først og fremst knytte seg til bruk gjort av privatpersoner. De problematiske sakene er gjerne tilfeller som utad og isolert sett fremstår som privat bruk med en tilsynelatende ubetydelig virkning for merkehaver, men som *reelt* inngår i et mønster av omgåelser med økonomisk gevinst som drivende motivasjonsfaktor. Dette begrunner særlig hvorfor klare vurderingsmomenter er nødvendig når innholdet av "næringsvirksomhet"-vilkåret skal tolkes.

4.3. Relevante vurderingsmomenter

Et skifte fra noen få store importører til mange små aktualiserer, som tidligere nevnt, nye problemstillinger. De klare tilfellene av næringsbruk og av privat bruk er forholdsvis enkle å skille ut. Mellom den øvre grensen for hva som utgjør privat bruk og den nedre grensen for

⁷¹ Dom fra Oslo tingrett 2018, *TOSLO-2018-112746*.

⁷² Lassen/Stenvik (2011) s. 280.

⁷³ Lassen/Stenvik s. 280 og C-206/01 Arsenal Premiss 40.

hva som utgjør næringsvirksomhet vil det derimot oppstå en uklar gråsoner der det i hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret om "næringsvirksomhet"-vilkåret i vml. § 4 er oppfylt. Basert på en sammenstilling av ulike vurderinger foretatt i norsk og europeisk rettspraksis, vil det i det følgende gjennomgås ulike relevante momenter for å avklare om en bruk som befinner seg i gråsonen har skjedd i "næringsvirksomhet" eller ikke. De momentene som her skal drøftes er grad av gjentakende varemerkeinngrep, kvantitet på kjøp og salg, mottakerkrets, og grad av fortjeneste.⁷⁴ Disse momentene utgjør bevismomenter som kan bidra til å avgjøre om det foreligger bruk i "næringsvirksomhet" jf. vml § 4. Momentene kan imidlertid ikke opphøydes til nødvendige eller tilstrekkelige vilkår.

4.3.1. Gjentakelse

Et moment som kan være av betydning når gråsonen mellom privat bruk og bruk i "næringsvirksomhet" skal analyseres, er saksøkte (eventuelle) gjentakende handlingsmønstre. Næringens karakter og hvor hyppig bruken må ha skjedd før det kan regnes som "næringsvirksomhet" er ikke regulert i vml § 4 eller nevnt i tilhørende norske rettskilder. Det er derfor nødvendig med en vurdering av et gjentakende handlingsmønster ved tolkningen av "næringsvirksomhet"-vilkåret.

Et utgangspunkt for vurderingen er å se hen til hva slags gjentakelse som ligner på det omfang en typisk næringsdrivende vil ha ved kjøp, salg og import av varemerkeforfalskninger. Ordlyden i vml. § 4 stenger ikke for at også privatpersoner kan anses å bruke varemerkeforfalskninger i "næringsvirksomhet".⁷⁵ Dersom "næringsvirksomhet"-vilkåret tolkes så strengt at det utelater privatpersoners bruk, vil man stå i fare for å utelukke tilfeller med gjentakende inngrep i et varemerke utført av en privatperson utenfor den rent private sfære, og særlig de tilfeller der dette gjøres bevisst for å omgå systemet. Det må blant annet vurderes om det er et legitimt argument for å falle utenfor lovens virkeområde at vedkommende ikke har drevet med slikt videresalg tidligere. Videre vil kombinasjonseffekten av momentene ha betydning. I vurderingen vil for eksempel graden av gjentakelse tillegges mindre vekt dersom det er helt klart at hensikten med bruken av varemerkeforfalskningen var

⁷⁴ Flere av momentene er blant annet diskutert i EU-dommene C-324/09 *eBay*, C-206/01 *Arsenal Football Club* og C-98/13 *Rolex*. Flere av momentene er også drøftet i tingrettsdommene TOSLO-2018-112746, TOSLO-2010-195637 og 07-021400TVI-STAV.

⁷⁵ Se punkt 3.2.1

å tjene penger. I sammenheng med dette, ble det i Prop. 81 L (2012-2013) uttalt om vml § 4 at:

*"dersom andre utnytter gjenstanden for rettigheten for å oppnå en økonomisk fordel, vil det utgjøre inngrep selv om virksomheten er avgrenset i tid eller har lite omfang."*⁷⁶

Proposisjonen gir med dette uttrykk for en innsnevring av området for privat bruk av varemerkeforfalskninger ved å åpne for at "næringsvirksomhet"-vilkåret i varemerkeloven kan være oppfylt også der noen foretar et varemerkeinngrep et begrenset antall ganger.

I Louis Vuitton-saken fra Stavanger Tingrett i 2007 ble saksøktes eventuelle gjentakelse trukket frem som et moment i vurderingen av hvorvidt vedkommende hadde handlet i "næringsvirksomhet" etter vml § 4.⁷⁷ Saken stod mellom saksøkte og veskeprodusenten Louis Vuitton Malletier, og gjaldt innførsel av seks Louis Vuitton-vesker som saksøkte hevdet var kjøpt som gaver til sine venninner. Saksøkte hadde også innført 29 falske Mulberry-vesker, men det var derimot kun de seks Louis Vuitton-veskene den konkrete saken dreide seg om. Tingretten la til grunn at ordlyden av "næringsvirksomhet" skulle forstås slik at det krevdes en foreliggende produksjon og handel over tid. Saksøkte vant dermed frem i saken med den begrunnelse at kjøpet og importen var et engangstilfelle, og at *"enkelstående eller helt sporadiske salg vil eksempelvis falle utenfor lovens anvendelsesområde."*⁷⁸

Ved første øyekast kan dette synes å være en naturlig slutning, da enkeltindivider som bedriver få eller sporadiske salg ikke like klart faller inn under ordlyden av "næringsvirksomhet" som firmaer og foretak som bedriver videresalg. Det vil også i større grad tale for at bruken skjer i "næringsvirksomhet" dersom det kan bevises at vedkommende tidligere har importert varemerkeforfalskninger. Det kan likevel stilles spørsmålstegn ved om engangstilfeller av bruk utført av privatpersoner kategorisk bør falle utenfor virkeområdet av vml. § 4. Det vil være sentralt at de momentene som her gjennomgås ikke er ment å være nødvendige eller tilstrekkelige vilkår. Dersom bruken kan bevises å være i "næringsvirksomhet" på grunnlag av inntjeningsmotiv, må man eksempelvis også kunne ramme førstegangsimportører. Én gang må være den første. Dette trekker sterkt i retning av at antall tilfeller av import ikke kan ilegges for mye vekt ved vurderingen av om bruk i

⁷⁶ Prop. 81 L (2012-2013) s. 8.

⁷⁷ Stavanger tingrettsdom 3. desember 2007 Sak 07-021400TVI-STAV.

⁷⁸ Stavanger tingrettsdom 3. desember 2007 Sak 07-021400TVI-STAV s. 6.

"næringsvirksomhet" foreligger. Motsatt kan det å kjøpe varemerkeforfalskninger til familie eller seg selv skje uten et inntjeningsmotiv, hvilket betyr at en viss gjentakelse muligens må kunne godtas, forutsatt at det kan bevises at hvert tilfelle har skjedd innenfor en privat sfære.

Det kommer senere frem i dommen at saksøkte tidligere faktisk hadde vært "involvert i ulovlig import og salg av piratvarer av et betydelig omfang", men at dette hadde skjedd langt tilbake i tid, og dermed ikke kunne få avgjørende betydning for vurderingen. Her er tingretten ikke konsekvent, da de først mener at et engangstilfelle ikke dekkes av loven, og at saksøkte derfor må frifinnes, samtidig som de senere påpeker at bruken faktisk ikke var noe engangstilfelle likevel. Dette er problematisk, og går på tvers av de hensyn loven er ment å skulle beskytte. Rettens resonnement illustrerer hvor galt det kan gå med en uklar grense mellom privat bruk og næringsbruk fordi retten da unnlater å gå til kjernen i momentene, som ligger i å se dem i sammenheng og anvende dem konsekvent. Momentene er ikke selvstendige vilkår, men vurderingsmomenter som må ses i sammenheng.

Norge er gjennom EØS- avtalen forpliktet til å gjennomføre EUs varemerkedirektiv i norsk rett.⁷⁹ Varemerkets opprinnelse blir i like stor grad skadet ved engangstilfeller av kjøp som ved gjentatte, ulovlige kjøp av varemerkeforfalskninger, og behovet for beskyttelse av varemerkets opprinnelse er like stort uansett hvilken tidligere kjøpsbakgrunn kjøper har. Kjøper kan ha intensjoner om videresalg til tross for at vedkommende aldri har drevet slik ulovlig virksomhet tidligere. Selv om sannsynligheten for ulovlig kjøp kan sies å være noe høyere ved et tidligere kjøpemønster, bør ikke dette være et avgjørende moment for vurderingen av om kjøpet utgjør et ulovlig varemerkeinngrep.

Hensynet til et effektivt varemerkevern må også tas i betraktning. Metodene for import av varemerkeforfalskninger endres, og små næringsdrivende aktører skjuler seg bak et skinn av privat bruk for å omgå systemet. For at også slike tilfeller effektivt skal bli plukket opp, er loven avhengig av også å kunne dekke engangstilfeller av næringsbruk. Hvis ikke vil ikke varemerkevernet bli tilstrekkelig effektivt, og enda flere tilfeller av næringsbruk vil falle utenfor loven.

Gjennomgangen viser at graden av gjentakelse vil kunne være et relevant moment i vurderingen av om kjøp og salg av varemerkeforfalskninger er foretatt i "næringsvirksomhet",

⁷⁹ EØS-avtalen artikkel 7.

men at momentet ikke bør ilegges for mye vekt. Det kan ikke oppstilles som et absolutt vilkår at bruken har vært gjentakende. En gang må også være den første. Dette må også ses i sammenheng med Prop. 81 L, der uttalelsene tyder på at en bør være forsiktig med å operere med en minstegrense for antall tilfeller, da også engangstilfeller av bruk i stor grad kan innebære et brudd på de hensyn varemerkeloven er ment å ivareta. Louis Vuitton-dommen fra Stavanger tingrett fra 2007 fungerer som et eksempel på et tilfelle der tingretten synes å ha lagt uforholdsmessig stor vekt på manglende gjentakelse i vurderingen av om salget av varemerkeforfalskninger ble gjort i "næringsvirksomhet".

4.3.2. Kvantitet

Verken varemerkeloven § 4 eller tilhørende forarbeider gir uttrykk for noen kvantitativ grense når det kommer til antall varemerkeforfalskninger som kvalifiserer til bruk i "næringsvirksomhet". Spørsmålet er om det kreves bruk av et visst antall varemerkeforfalskninger for å konstatere brudd på vml. § 4.

Det at vml. § 4 ikke gir uttrykk for noen nedre kvantitativ grense, har gode grunner for seg. Det fremgår heller ikke av ordlyden noe rettslig grunnlag til å oppstille en kvantitativ nedre grense for når det foreligger bruk i "næringsvirksomhet". En nedre grense fører lett til fare for omgåelse av varemerkeinnhavernes vern ved at kjøpere og importører deler opp forsendelser i flere pakker. Dette minsker sjansene for å bli tatt og er, som påpekt tidligere, en klar tendens og et økende problem.⁸⁰ Det kan også være vanskelig å oppdage sammenheng i de ulike pakkene der disse er delt opp og importert i flere forsendelser. En nedre kvantumsgrense vil dermed være ugunstig med tanke på å forhindre at de som bruker varemerkeforfalskninger i "næringsvirksomhet" omgår systemet.

Det er særlig tilfellene av påstått kjøp eller innførsel til privat bruk som byr på tolkningsproblemer, da man ikke sikkert kan vite hensikten bak slike kjøp eller innførsler. Det vil være større sannsynlighet for at en kjøper skal benytte varemerkeforfalskningene i næringsvirksomhet der disse er kjøpt opp et større kvantum. Ved større kjøp minsker også sannsynligheten for at varene kun er ment for privat bruk. Dersom det kan bevises at kjøper kun har kjøpt én varemerkeforfalskning, vil denne varen imidlertid i mindre grad true varemerkets opprinnelse, og i mindre grad bidra til å sette falske varer i omsetning enn et

⁸⁰ *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, executive summary, s. 11.

større vareparti. Dette er et argument *for* at det bør være en nedre grense for å konstatere at det foreligger "næringsvirksomhet".

På den andre siden kommer det frem i en rapport fra OECD at 60% av alle forsendelser av varemerkeforfalskninger innad i OECD-landene var mindre pakker sendt per post.⁸¹ Av disse var 38% pakker som kun inneholdt én forfalsket vare.⁸² Dette taler *mot* at man bør oppstille en nedre kvantitativ grense for hva som utgjør bruk i "næringsvirksomhet" etter vml. § 4.

I den nevnte Louis Vuitton-saken fra Stavanger tingrett hadde tiltalte kjøpt til sammen 35 varemerkeforfalskede vesker av merkene Louis Vuitton og Mulberry, og tingretten la til grunn alle de totalt 35 veskene ved vurdering av kvantumets betydning. Tingretten uttalte at det ikke var "*grunnlag for å oppstille noen nedre grense med hensyn til hva slags kvantum det dreier seg om.*"⁸³ Dette ble blant annet begrunnet med at det ikke burde være mulighet for å omgå varemerkeinnhaverens vern ved å dele opp forsendelser slik at hver enkelt innførsel gjaldt et mindre kvantum.⁸⁴ Denne begrunnelsen gir uttrykk for et helt sentralt poeng, og illustrerer problemet med nye importmetoder der små aktører omgår systemet, slik som vist i punkt 1.2. Selv om dommen har begrenset rettskildemessig vekt, fungerer denne delen av den som illustrasjon på en argumentasjon i samsvar med de hensyn varemerkeloven er ment å ivareta.

En dom fra dansk Høyesterett kan også illustrere betydningen av kvantiteten i vurderingen av om bruk av en varemerkeforfalskning er skjedd i næringsvirksomhet. Canada Goose-saken fra Danmarks Sør- og Handelsrettsdomstol gjaldt saksøktes import av tolv falske Canada Goose-jakker til en samlet verdi av 1600 dollar.⁸⁵ I saken ble det samlede antall jakker vektlagt ved vurderingen av om importen var gjort i næringsvirksomhet. Domstolen uttalte at:

"under hensyn til samlede antal jakker, som efter sagsøgtes egen forklaring for størstedelens vedkommende ikke var indkøbt til eget eller nærmeste families brug,

⁸¹ "Misuse of Small Parcels for Trade in Counterfeit Goods, facts and trends", s. 47.

⁸² "Misuse of Small Parcels for Trade in Counterfeit Goods, facts and trends", s. 47.

⁸³ Sak 07-021400TVI-STAV s. 6.

⁸⁴ Sak 07-021400TVI-STAV s. 6.

⁸⁵ 12.11.2007 Dom, Sør- og handelsretten (Metro Sportswear Ltd, Canada Goose).

*samt hensett til prisniveauet for varene, som blev indkøbt hos samme sælger og som et samlet parti, findes købet at måtte betegnes erhvervsmæssigt."*⁸⁶

Domstolen kom altså til at kvantumet på importen talte for at denne var gjort i "næringsvirksomhet". Domstolen var imidlertid taus om hvorvidt det gjaldt noen nedre kvantitetsgrense for at slik import var i strid med varemerkehavens rettigheter.

Ved vurderingen av kvantumet av varemerkeforfalskninger, må det tas i betraktning at alle gjenstander kan forfalskes, og at det kan være forskjell på hva som regnes som lite eller stort kvantum. Én forfalsket veske vil være et mye mindre problem enn én forfalsket bremseskive for bil, da en defekt bremseskive kan føre til direkte dødsfall, mens en forfalsket veske sjeldent kan ha slike direkte fatale konsekvenser.

Hensynet til et effektivt varemerkevern taler også for at en nedre grense ikke kan settes. Dette har bakgrunn i at importene deles opp, noe som ikke nødvendigvis betyr at færre varer blir importert. For at loven skal kunne dekke over de tilfeller som bør dekkes for at varemerkevernet skal bli tilstrekkelig effektivt vernet, bør det ikke opereres med en nedre kvantitativ grense i loven. Kvantiteten på bruken vil imidlertid være et relevant moment i den konkrete vurderingen av om det foreligger bruk i "næringsvirksomhet".

4.3.3. Mottakerkrets

Et annet moment av betydning vedrørende "næringsvirksomhet"-vilkåret er hvem videresalget retter seg mot. Det som må vurderes, er om videresalg av en varemerkeforfalskning alltid vil utgjøre bruk i "næringsvirksomhet" etter vml § 4. Særlig relevant blir spørsmålet der mottakerkretsen er nære venner eller familie.

4.3.3.1 Nære venner og familie

I Louis Vuitton-dommen fra Stavanger tingrett ble det uttalt at personlig bruk er unntatt fra "næringsvirksomhet"-vilkåret kun der den personlige bruken er ment for kjøperen selv, og ikke for eksempel salg til familie og nære venner.⁸⁷ I lys av dette bør det derfor vurderes om et salg til et familiemedlem eller en nær venn kan regnes som bruk i "næringsvirksomhet" etter vml § 4.

⁸⁶ 12.11.2007 Dom, Sø- og handelsretten (Metro Sportswear Ltd, Canada Goose) s. 13.

⁸⁷ Sak 07-021400TVI-STAV.

I den danske Canada Goose-saken uttalte imidlertid den danske SØ- og handelsretten at salg til nærmeste familie falt utenfor vilkåret om bruk i "næringsvirksomhet". Domstolen kom likevel til at den saksøkte hadde handlet i "næringsvirksomhet" ved import og videresalg av 12 Canada Goose-jakker, fordi mottakerkretsen, som bestod av saksøktes venner og bekjente, ifølge retten var for perifer til å falle inn under den saksøktes private sfære.⁸⁸ Dommens utfall ble begrunnet med at jakkene ikke var til saksøkte selv eller hans nærmeste familie, samt jakkenes høye pris med en samlet verdi på 1600 dollar. Saken har liten rettskildemessig vekt for forståelsen av norsk rett, men kan fungere som et relevant tolkningsbidrag. Det ble uttalt at salg av varemerkeforfalskninger til andre personer enn nære venner og familie var å regne som handel i "næringsvirksomhet" etter tilsvarende dansk lov.

Det kan imidlertid være problematisk å tolke kravet til "næringsvirksomhet" så snevert at videresalg til venner og familie ikke dekkes av ordlyden.⁸⁹ Dersom "næringsvirksomhet"-vilkåret tolkes snevert nok til at også perifere venner ansees som privat sfære, kan dette åpne for omgåelse av regelverket der varemerkeforfalskninger selges via "venners venner" for å hele tiden ivareta en illusjon om at bruken av piratkopien gjøres utenfor rammene av forbudet i vml. § 4. Dette taler for at videresalg til venner og familie må anses som bruk i "næringsvirksomhet" etter vml. § 4.

På den andre siden minsker faren for at de piratkopierte varene settes i omløp ved salg til nære venner og egen familie, da man vet og kjenner mottakeren av varene. Et salg til den nærmeste familie har ofte liten eller ingen karakter av næringsvirksomhet, og hensikten bak slike salg er som regel ikke fortjeneste. Samtidig vil det klart nok være bruk "næringsvirksomhet" dersom eier av en butikk selger varer til et familiemedlem gjennom foretaket, da dette salget klart ikke er en privat handling.⁹⁰

Tolkningsstøtte kan også søkes i tilgrensende norsk lovgivning. I lovkommentarene til markedsføringsloven § 30 er det uttalt at all bruk av varemerkeforfalskninger utenfor den private sfære må regnes som "næringsvirksomhet", og videre at denne tolkningen kan benyttes på alle lover innenfor immaterialretten.⁹¹

⁸⁸ 12.11.2007 Dom, SØ- og handelsretten (Metro Sportswear Ltd, Canada Goose).

⁸⁹ Norsk lovkommentar ved Tore Lunde, sist hovedrevidert 30.01.2018, note 137.

⁹⁰ TOSLO-2018-112746.

⁹¹ Norsk lovkommentar ved Tore Lunde, sist hovedrevidert 30.01.2018, note 137.

På opphavsrettens område gjelder også lignende vurderinger. Åndsverkloven § 3 bokstav b forbyr andre enn opphavsmannen å gjøre et verk tilgjengelig for allmenheten. I SBS-saken uttalte domstolen at private eller lukkede overføringer ikke er omfattet av et slikt tilgjengelighetskrav, fordi overføring til en privat sfære ikke er å gjøre verket tilgjengelig for allmenheten.⁹² Som tidligere nevnt, kan flere av de samme hensynene gjøres gjeldende på varemerkerettens område som på opphavsrettens område. Dette kan tale for at salg av varemerkeforfalskninger til den private sfære ikke omfattes av næringsvirksomhetsvilkåret i vml. § 4.

Gode grunner taler imidlertid for at næringsvirksomhetsvilkåret i vml. må tolkes videre enn "tilgjengelig"- og "allmenheten"-vilkårene i åndsverkloven. Et slikt videre omfang for varemerkeloven kan begrunnes med de konsekvenser en fysisk varemerkeforfalskning kan ha for privatpersonen og for samfunnet, sammenlignet med det et kopiert åndsverk som vises eller selges til et familiemedlem vil ha.

Basert på gjennomgangen over vil trolig videresalg til familie og nære venner være et moment som trekker i retning av at bruken av piratkopien ikke skjer i "næringsvirksomhet" etter vml. § 4. Rettstilstanden fremstår imidlertid ikke helt klar, og momentet må inngå i en større helhetsvurdering av den konkrete situasjonen som sådan.

4.3.3.2 Varer til kontor

En ytterligere problemstilling som kan oppstå hva gjelder mottakerkretsen er de tilfeller der en virksomhet kjøper varemerkeforfalskninger til arbeidsplassen, eksempelvis varemerkeforfalskede møbler. Virksomheten er klart næringsdrivende, men spørsmålet som kan reises, er om en arbeidstaker som bruker de forfalskede møblene til sitt kontor bruker disse i "næringsvirksomhet" jf. vml § 4.

Et tilfelle som klart ligger innenfor "næringsvirksomhet"-vilkåret er der en næringsdrivende frisør kjøper varemerkeforfalskede stoler til sin frisørsalong. I dette tilfellet er vedkommende som utfører "bruk" av varemerkeforfalskningen i en næringsdrivende posisjon, og varene med tilhørende forfalsket merke skal plasseres i vedkommendes virksomhet som vises utad til

⁹² 2015 C-325/14 SBS avsnitt 21.

kundene. I dette tilfellet er salongen en bygning kun ment for næring, og kundene vil alltid befinne seg og assosiere salongen med møbler som utgir seg for å være ekte. Frisørsalongen bruker da varemerkeforfalskningene til å tjene penger og handler dermed i "næringsvirksomhet".

En mer tvilsom problemstilling som havner i gråsonen mellom privat bruk og bruk i "næringsvirksomhet" er de tilfeller der en arbeidstaker i et firma kjøper varemerkeforfalskede møbler til sitt eget, lukkede kontor på arbeidsplassen. Hvis man deler denne handlingsrekken i to, får man arbeidstakeren som næringsdrivende person på den ene siden, og bruken, som er til vedkommendes avlukkede kontor på den andre siden. Det kan argumenteres for at bruken ikke skjer i "næringsvirksomhet" fordi salgsrekken stopper ved mottakelsen av varene, og bruken kun ses inne på vedkommendes kontor. På den andre siden benyttes varemerkeforfalskningen på arbeidsplassen, og dette faktumet er uavhengig av om vedkommende har et avlukket kontor eller ikke. Arbeidstakeren opptrer da som næringsdrivende på arbeidsplassen. Derfor må også dette tilfellet trolig anses som bruk i "næringsvirksomhet" jf. vml § 4.

4.3.4. Fortjeneste

Et annet spørsmål er om det å gi varemerkeforfalskninger i gave uten direkte fortjeneste kan dekkes av ordlyden av "næringsvirksomhet" i vml § 4. Et videresalg av varemerkeforfalskninger uten den hensikt å tjene penger, kan sies å falle utenfor kjerneområdet av begrepet "næringsvirksomhet" i vml § 4, da et fortjenesteformål ofte er en sentral del av næringsbegrepet. Der varemerkeforfalskninger gis som gave, må det vurderes konkret om det foreligger tilstrekkelig preg av næring slik at vilkårene i vml. § 4 kan anses oppfylt.

I Arsenal-saken fra CJEU ble det, som tidligere gjennomgått i punkt 3.3, uttalt at for at "næringsvirksomhet" skal foreligge, må bruken ha skjedd:

*"in the context of commercial activity with a view to economic advantage and not as a private matter"*⁹³

⁹³C-206/01 Arsenal Football Club plc premiss 40.

Dette innebærer at det må foreligge et ønske om økonomisk gevinst ved bruken av piratkopien. Det er etter denne tolkningen tilstrekkelig med et *ønske* om økonomisk gevinst.

Det samme ble uttalt i den nevnte Canada Goose-saken fra Danmark. Samtidig ble det lagt til grunn at det etter dansk rett ikke foreligger et krav om at den saksøkte må ha oppnådd faktisk profitt ved handelen.⁹⁴ En slik tolkning har støtte hvis man ser til hensynene bak varemerkelovgivningen. På det tidspunktet en gavegiving er aktuelt, er varemerkeforfalskningen allerede kjøpt, det illegale markedet har blitt støttet, og har tjent penger på den opprinnelige handelen. Den eneste forskjellen mellom gave og salg er dermed fortjenesten som selgeren selv oppnår.

Ordlyden av "næringsvirksomhet" tyder likevel som nevnt på at en viss form for fortjeneste kreves. Det kan for eksempel være hensiktsmessig å skille mellom gaver fra virksomheter og gaver fra privatpersoner. Bildet må derfor nyanseres.

En virksomhet som eksempelvis deler ut 200 par varemerkeforfalskede sokker kan trolig anses som å handle i "næringsvirksomhet" ved denne handlingen, da dette skjer gjennom virksomheten. På den andre siden vil en familiefar som gir bort 200 par varemerkeforfalskede sokker til de resterende familiemedlemmenes felles sokkeskuff, trolig falle utenfor området av vml. § 4 da et slikt kjøp ikke har samme preg av å ha skjedd i næringsøyemed.

Det at en virksomhet gir bort 200 par piratkopierte sokker uten fortjeneste, betyr ikke at de ikke tjener på handlingen. Virksomheten kan få en fortjeneste i form av goodwill og andre avtaler i fremtiden. Dette kan vise at det ikke kun er økonomisk gevinst som en direkte følge av handelen som er av relevans. Også andre former for kommersiell gevinst kan ha betydning.

Når det gjelder privatpersoner som gir bort flere piratkopierte varer, er det usikkert om næringsvirksomhetsvilkåret i loven dekker disse tilfellene. En privatperson uten et foretak tjener for det første ikke penger på handlingen å gi bort varemerkeforfalskningene. Vedkommende kan trolig heller ikke sies å få indirekte profitt i form av goodwill i fremtiden, slik som et foretak i samme situasjon vil gjøre. Dette viser igjen det problematiske med gråsonen mellom privat bruk og bruk i "næringsvirksomhet".

⁹⁴ 12.11.2007 Dom, Sø- og handelsretten (Metro Sportswear Ltd, Canada Goose).

På den andre siden kan det ikke utelukkes at en privatperson som fremstår som en amatørmessig selger gir bort gratis prøver for å skaffe seg selv goodwill gjennom denne enkle markedsføringen. I EUs direktiv om håndheving av immaterielle rettigheter brukes begrepet ”on a commercial scale”.⁹⁵ Definisjonen av begrepet er bruk som utføres for å få direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell vekst.⁹⁶ Denne tolkningen må kunne sies også å dekke ”næringsvirksomhet”-vilkåret i vml. § 4. Når kravet er at bruker indirekte tjener på bruken av varemerkeforfalskningen, vil det å gi bort varemerkeforfalskninger for å skaffe seg selv goodwill i markedsføringen også dekkes av ordlyden.

Selv om varemerkets opprinnelse i like stor grad svekkes fordi kjøpet allerede er gjort, vil hensynet til lojal konkurranse på den andre siden ikke i like stor grad svekkes, i alle fall ikke direkte. Dette er nettopp fordi et videresalg uten fortjeneste ikke skaper konkurranse i profitt mellom originalt varemerke og vedkommende som gir bort en piratkopi. Men, som analysen over har vist, er det vanskelig å skille direkte og indirekte profitt der det ikke foreligger et direkte salg i bunn. Også reelle hensyn taler derfor for at fortjeneste ikke kan være av avgjørende betydning, men kun et av flere relevante momenter når innholdet av "næringsvirksomhet" skal fastlegges.

4.4. Skyldkrav

Selv om varemerkeforfalskninger er kjøpt med sikte på bruk i "næringsvirksomhet", slik som forutsatt i det foregående, må skyldkravet identifiseres. Skyldkravet har ikke direkte betydning for grensen mellom privat bruk og næringsbruk, og drøftes derfor som et eget punkt. Skyldkravet er av betydning når det skal vurderes hvorvidt det er gjort inngrep i varemerkeretten på bakgrunn av "næringsvirksomhet"-vilkåret i vml. § 4.

Varemerkeloven § 4 er etter sin ordlyd i utgangspunktet en objektiv regel, hvilket betyr at det ikke skiller mellom forsettlig og uaktsom bruk av varemerkeforfalskninger. Vedkommende som i god tro kjøper varemerkeforfalskninger i den tro at varene er ekte, utfører etter ordlyden i vml. § 4 et inngrep i lovens forstand. Det fremgår av vml. § 61 at "den som begår varemerkeinngrep" straffes. Bestemmelsen får anvendelse ved overtredelse av blant annet

⁹⁵ EUs direktiv 2014/48/EF 29. april 2014 om håndheving av immaterielle rettigheter.

⁹⁶ EUs direktiv 2014/48/EF 29. april 2014 om håndheving av immaterielle rettigheter.

vml. § 4, og tilsier at den som har begått et varemerkeinngrep ved å bruke en varemerkeforfalskning i "næringsvirksomhet", straffes etter vml. § 61. I lovkommentarene til varemerkeloven § 61 påpekes det at det gjelder et forsettskrav for ileggelse av slik straff.⁹⁷ Forsettet må omfatte *"det å bruke et kjennetegn brukeren forstår er forvekselbart med et annet kjennetegn og at dette kjennetegnet tilhører en annen som har enerett til slik bruk av det."*⁹⁸

Forsettskravet i varemerkeloven kan utledes fra ordlyden av at personen må "begå" et varemerkeinngrep jf. vml. § 61. Dette betyr implisitt at vedkommende må ha forstått eller burde ha forstått at han eller hun gjorde et varemerkeinngrep. Dersom vedkommende ikke er i rettslig villfarelse ved at reglene om varemerkeinngrep er forstått, blir spørsmålet om han eller hun likevel ikke kan straffes fordi varemerkeforfalskningene fremstår så like som de ekte varene og er kjøpt fra så tilsynelatende legitime kilder at kjøpet kan unnskyldes som faktisk villfarelse. I tilfellene der det er klart at det foreligger bruk av en forfalsket vare i "næringsvirksomhet", og saksøkte hevder at vedkommende ikke visste at varene var forfalskninger, må det dermed også foretas en uaktsomhetsvurdering.

Slik rettstilstanden er i EU (og EØS) i dag, regnes produsentene som de primære lovbrysterne som lovgivningen må forsøke å stanse. I Rolex-saken fra CJEU klargjorde domstolen rettstilstanden i EU.⁹⁹ Saken gjaldt en privat forbruker i Danmark som kjøpte en forfalsket Rolex-klokke fra en kinesisk internettside, og fikk tilsendt denne per post. Det ble lagt til grunn at det var selgeren fra Kina som utgjorde inngrep i immaterialrettighetene i Danmark, og at privatpersonen som kjøpte klokken ikke hadde gjort noe ulovlig. Klokken kunne derimot bli beslaglagt ved ankomst Danmark. Saken klargjorde rettstilstanden ved å legge til grunn at privatpersoner som kjøper varemerkeforfalskninger fra utlandet ikke nødvendigvis utøver noen ulovlig handling, men at varene uansett kan bli beslaglagt på bakgrunn av selgers brudd på varemerkelovgivningen. CJEU gikk ikke inn på hvorvidt selgeren var næringsdrivende eller ikke, da dette var uomstridt.

⁹⁷ Norsk Lovkommentar, L26.03.2010. nr 8 Lov om beskyttelse av Varemerker (varemerkeloven) note 232 ved Halvor Manshaus, revidert 05.03.2020.

⁹⁸ Norsk Lovkommentar, L26.03.2010. nr 8 Lov om beskyttelse av Varemerker (varemerkeloven) note 232 ved Halvor Manshaus, revidert 05.03.2020.

⁹⁹ C-98/13 Rolex.

EU har altså gjennom praksis lagt seg på en linje der det først og fremst er selgeren av en varemerkeforfalskning som vil holdes ansvarlig dersom kjøperen har handlet falske varer i den tro at varene var ekte. I Norge åpner også tolloven § 15-4 for at piratkopierte varer kan inndras og senere ødelegges også dersom disse for privat bruk. Dersom kjøpet gjøres i næring, er varemerkeloven § 4 i utgangspunktet objektivt utformet. Som gjennomgått over, vil det likevel måtte opereres med et aktsomhetskrav også i disse tilfellene. For å ivareta de hensyn som varemerkeloven er ment å ivareta, er det imidlertid nødvendig med en streng aktsomhetsnorm. Straff er likevel ikke eneste virkemiddel for å forhindre kjøp og salg av piratkopier. Ettersom tolloven § 15-4 åpner for at piratkopierte varer kan inndras og destrueres, vil også dette kunne bidra til å forhindre at slike varer kommer i omløp på det norske markedet.

5. Rettspolitiske refleksjoner

5.1. Åpner momentene for en tilstrekkelig presis grensedragning?

I det foregående har innholdet av næringsvirksomhetsvilkåret i vml. § 4 og ulike vurderingsmomenter i tilknytning til dette blitt gjennomgått. Formålet har vært å tydeliggjøre den problematiske gråsonen som oppstår i grenseområdet mellom privat bruk av varemerkeforfalskninger og bruk i næringsøyemed. Rettstilstanden har blitt belyst, *de lege lata*, slik den er i dag uten at det er sett hen til hvordan regelen i varemerkeloven § 4 burde utformes, *de lege feranda*. I det følgende vil det gis kritiske refleksjoner av om de gjennomgåtte momentene åpner for en tilstrekkelig presis grensedragning mellom privat bruk og næringsbruk til at alle tilfeller av bruk av varemerkeforfalskninger blir fanget opp. Dette må ses i lys av de hensyn varemerkeloven § 4 er ment å ivareta.

Varemerkeloven åpner for bruk av varemerkeforfalskninger til privat bruk, uten at rekkevidden av "næringsvirksomhet"-vilkåret er avklart.¹⁰⁰ Det problematiske er derfor at det nesten vil være umulig å oppdage importører av varemerkeforfalskninger som utgir seg for å være private aktører når ordlyden i vml. § 4 ikke dekker de private tilfellene. Tungtveiende hensyn taler for en vid tolkning av "næringsvirksomhet"-vilkåret i vml. § 4. Dette er nettopp på bakgrunn av nytt atferdsmønster i form av flere privatlignende næringsaktører som loven systematisk ikke fanger opp på en effektiv måte. Loven åpner for systematisk omgåelse ved at svært mange privatimportører, hvis virksomhet klart vil rammes av alle andre vilkår etter varemerkeloven, går klar på grunn av spekulativ utnyttelse av unntaket om privat bruk. I lys av utviklingen på området kan det derfor diskuteres om skillet mellom privat bruk og bruk i "næringsvirksomhet" er forenlig med en effektiv håndhevelse av loven.

Dette tyder på at "næringsvirksomhet"-vilkåret bør dekke så langt de positive kildene tillater det. Altså i utgangspunktet så langt vilkåret rekker uten å komme i strid med borgernes legitime innrettelser etter lovteksten i vml. § 4.

¹⁰⁰ Se punkt 4.

Også uklarhetene i rekkevidden av de aktuelle vurderingsmomentene som drøftet under punkt 4, medfører potensielle problemer. Når varemerkeloven § 4 ikke synes å dekke alle de tilfeller som burde dekkes sett i lys av utviklingen på området, gjør dette at lovgivers forutsetning ved utforming av loven heller ikke lenger fremstår som treffende. Avhandlingen har vist at det er behov for klare vurderingsmomenter for å avklare hvilke tilfeller som faller inn under forbudet i vml. § 4. Slik rettsstilstanden er i dag, virker ikke slike klare momenter å foreligge. Lovgivers forutsetning ved utformingen av loven kan dermed sies å ha sviktet.

Ved at mange aktører tilsynelatende omgår loven ved å spekulere i å gjøre omfanget og arten av bruken så likt privat bruk som mulig, feiler også varemerkeloven § 4 med å beskytte de hensyn den er ment å ivareta. Som følge av en slik stadig økende omgåelse av lovens regler, tilsier hensynet til et effektivt vern at det kanskje bør oppstilles et totalforbud som rekker videre enn dagens regel. I det følgende vil det gjøres en drøftelse av hvorvidt et totalforbud mot bruk av varemerkeforfalskninger vil avhjelpe på den problematikken som er skissert hittil i avhandlingen.

5.2. Bør varemerkeloven § 4 endres?

Som tidligere vist, er et problem ved nåværende ordning hvor privat salg er lovlig, at importmetodene endrer seg, og mange små piratimportører systematisk omgår loven i økende grad. Problemet kan bare til en viss grad avhjelpes ved presisering og utvidelse av næringsbegrepet. Lovens ordlyd og forarbeidene setter en grense for hvor langt næringsbegrepet kan strekkes slik loven i dag står.

Det må innledningsvis understrekes at skillet mellom kjøp av varemerkeforfalskninger til privat bruk og til næringsvirksomhet som det opereres med i Norge i dag kan ha gode grunner for seg. Hensynet til et effektivt varemerkevern og til å sikre lojal konkurranse er mest truet der det er næringsdrivende som kjøper og selger varemerkeforfalskninger.

Produsentene bak varemerkeforfalskninger forbedrer imidlertid produktene fortløpende, samtidig som import og videresalg blir vanskeligere å oppdage. Det har derfor blitt diskutert om varemerkeloven § 4 bør utvides i fremtiden til å også straffe privat bruk av varemerkeforfalskninger.¹⁰¹ Et spørsmål i tilknytning til et mulig forbud mot privat bruk er

¹⁰¹ Prop. 81 L (2012-2013) s. 12.

om et slikt totalforbud rent praktisk kan håndheves av politi- og tollmyndigheter. Det bør tas i betraktning det hensyn at man ikke bør innføre lover og regler som i realiteten ikke lar seg håndheve, da slike regler kan bidra til å undergrave respekten for loven. Videre er det få varemerkeinnhavere som er villige til å gå til sak dersom en privatperson har kjøpt et lite antall piratkopier. I det konkrete enkelttilfellet har dette kjøpet liten eller ingen innvirkning på de store varehusene og varemerkene, og de ekstrakostnadene og den tiden en eventuell sak vil medføre, anses av mange varemerkeinnhavere som uforholdsmessig. Et forbud vil kunne føre til en lovgivning som verken er av stor betydning for varemerkeinnhaverne, eller som kan håndheves effektivt. Det har blitt begrunnet med at *”de enkeltstående overtredelsene som regel vil være ubetydelige”*.¹⁰² Ser man hen til de påviste endringene i måten import av varemerkeforfalskninger foregår på, kan det stadfestes at en slik begrunnelse mot et totalforbud ikke lenger står like sterkt. Det er når man ser det store bildet at problemene blir synlige. Enkelttilfeller kan skape store problemer bare de blir mange nok.

Noen europeiske land, blant annet Italia og Frankrike, praktiserer nulltoleranse for bruk av varemerkeforfalskninger, og ilegger strenge straffer med høye bøter og fengsling også dersom privatpersoner kjøper slike varer.¹⁰³ Dette er hovedsakelig begrunnet i hensynet til beskyttelse av varemerkeinnhaverne, som i disse landene gjerne er representert ved de store motehusene som har sine opphav her. Varemerkene genererer mange arbeidsplasser, og uten et totalt forbud ville det illegale markedet gått hardere utover økonomien.

Produksjon, kjøp og salg av varemerkeforfalskninger er et økende problem både i Norge, i Europa og på verdensbasis. Menneskene bak varemerkeforfalskningene har som formål å lage forfalskninger som utseendemessig er likest mulig originalen, noe som nesten alltid går på bekostning av varens kvalitet. En falsk Louis Vuitton-veske av dårlig kvalitet er tilsynelatende ikke et stort problem for den enkelte kjøper. Kjøp og salg av varemerkeforfalskninger kan imidlertid medbringe mange flere negative konsekvenser enn bare fortjenestetap for varemerkeinnhaveren. De falske varene kan for eksempel inneholde svært farlige giftstoffer fordi de blir produsert utenfor myndighetenes kontroll og deres rutiner, og fordi produsentene av disse varene rett og slett ikke har kunnskapen om sikker

¹⁰² Prop. 81 L (2012-2013) punkt 3 s. 13

¹⁰³ <https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/procedures-and-strategies-anti-counterfeiting-italy-0>.

produksjon.¹⁰⁴ Det er antatt at falske varer dreper rundt 3000 mennesker årlig, og dette bare i G-20-landene.¹⁰⁵ Videre dreper falske medisiner et høyt antall mennesker hvert år, og det er estimert at 700 000 mennesker dør årlig på grunn av falske malaria- og tuberkulosemedisiner.¹⁰⁶ De falske munnbindene som ble sendt til et sykehus i Nord-Norge fikk den konsekvens at en intensiv-ansatt ble smittet av Covid-19 etter å ha brukt disse.¹⁰⁷ Falske produkter som bil- og flydeler produseres og selges også uten at bil- og flyselskapene kjenner til omfanget.¹⁰⁸

Den høye prosentandelen som det illegale markedet står for av handel i EUs indre marked, illustrerer også omfanget av problemet. I 2015 tapte EU 92,3 milliarder euro til det illegale markedet, der klær, sko og tilbehør, smarttelefoner og sminke sto for store deler av denne summen. Tapet tilsvarer 468 000 jobber.¹⁰⁹ Det at mange kjøper varemerkeforfalskninger istedenfor ekte varer skaper store samfunnsmessige problemer, blant annet for verdensøkonomien. Varemerkeinnhaverne lider ikke bare store økonomiske tap når forbrukere velger den forfalskede varen. Tap av goodwill for varemerkene fører også til store tap. Dette er fordi forbrukerne kjøper varemerkeforfalskninger i tro på at de er ekte, men får heller levert et produkt av dårligere kvalitet, som igjen fører til at forbrukerne ikke er fornøyde med produktene, og velger andre merker ved neste kjøp.¹¹⁰

I takt med den økende reguleringen av det illegale markedet og internasjonal lovgivning, endres også atferdsmønsteret hos piratimportørene. Mange små importører kan nå sammen utgjøre like stor skade som noen få store, slik som skissert i punkt 1.2. Dette begrunner også hvorfor en nedre grense av kvantum ikke er hensiktsmessig, slik som vist til i punkt 4.2.2 og i Louis Vuitton-saken.¹¹¹

¹⁰⁴ <https://velgekte.no/shopping/hvorfor-unnga-piratkopier/>.

¹⁰⁵ <http://www.nacg.no/hvorfor/>.

¹⁰⁶ <http://www.nacg.no/hvorfor/>.

¹⁰⁷ https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/g7nxnL/intensiv-ansatt-coronasmittet-etter-aa-ha-brukt-piratkopiert-maske?fbclid=IwAR1Z5v6kOf8090ZWN_Wfob-vW4jDTJAKugK6r1t0Xe8hMuaAQIkDzAh63IU.

¹⁰⁸ <https://www.velgekte.no/fakta-og-regelverk/rapporter-og-statistikk/piratkopier-er-farlige-og-kan-fore-til-kvelning-forgiftning-og-sjokk-viser-ny-studie/>.

¹⁰⁹ https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf s. 23.

¹¹⁰ Prop. 81 L (2012-2013) s. 8.

¹¹¹ Sak 07-021400TVI-STAV s. 6.

I lys av alle de negative konsekvensene som det illegale markedet for kjøp og salg av varemerkeforfalskninger i dag påviselig fører med seg, vil det derfor være relevant å stille spørsmål ved om det er tilstrekkelig med et forbud mot bruk av varemerkeforfalskninger som kun retter seg mot næringsdrivende. Dette er særlig relevant fordi loven ikke er egnet til å fange opp en stor andel av den ulovlige importen som forekommer. Gråsonen som er påvist i avhandlingen er særlig representert av næringsdrivende aktører som skjuler seg bak et skinn av privat virksomhet og som spekulerer i skillet i vml. § 4, og som dermed omgår systemet.

Ved at det fortsatt er lovlig å kjøpe og bruke varemerkeforfalskninger innenfor den private sfære, bidrar man til å holde liv i en bransje som ikke bare er økonomisk skadelig for mange bedrifter, men også potensielt livsfarlig for mange forbrukere. Ved å innføre et generelt forbud mot innførsel og erverv av piratkopier, også for forbrukere, vil en kunne gi varemerkeinnhavere et mer effektivt vern mot varemerkeforfalskning enn det de har i dag, og således i større grad sørge for at de hensyn som varemerkeloven er ment å ivareta faktisk blir ivaretatt.

For å ramme systematisk omgåelse av regelverket ved omsetning som kun utad fremstår som privat, er kanskje en lovendring som forbyr all "bruk" av varemerkeforfalskninger det som skal til. Hensynet til et effektivt varemerkevern taler sterkt for dette. Dette er fordi utviklingen fører til at det ikke lenger er riktig å si at slike små inngrep er "*ubetydelige*", slik det forutsettes i forarbeidene.¹¹² Som skissert over, finnes det få legitime grunner til at varemerkeforfalskninger skal være lovlig i noen form sett på bakgrunn av nåværende lovs problemer med å dekke over store deler av handelen av forfalskede varer, samt de store skadene dette illegale markedet medfører, både for enkeltindivider og for samfunnet.

¹¹² Prop. 81 L (2012-2013) punkt 3 s. 13

6. Avsluttende betraktninger

Formålet med analysen i denne avhandlingen har vært å belyse de problematiske aspektene ved gråsonen som oppstår mellom privat bruk av varemerkeforfalskninger, som er lovlig etter vml. § 4, og bruk i "næringsvirksomhet", som er ulovlig. Som vist er ikke innholdet av næringsvirksomhetsvilkåret i varemerkeloven klart. Særlig problematisk er tilfellene der næringsdrivende aktører endrer importmetoden ved å importere mindre kvantum og skjuler seg bak en privatlignende bruk for systematisk å omgå loven.

Det må foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle for å fastslå om bruken av varemerkeforfalskninger er gjort i "næringsvirksomhet" jf. vml. § 4. I denne konkrete vurderingen vil flere momenter være relevante, blant annet grad av gjentakelse, kvantitet, mottakerkrets og krav til fortjeneste. Hensynene til et effektivt varemerkevern og hensynet til varemerkets opprinnelsesgaranti bør hele tiden forsøkes beskyttet best mulig gjennom regelverkets bestemmelser.

Problematikken rundt innholdet av "næringsvirksomhet"-vilkåret viser at det er helt nødvendig med klare retningslinjer for hvordan vilkåret skal tolkes. Dette er ikke bare begrunnet i mangelen på rettskilder, men også den samfunnsmessige siden av problemet som videresalg av varemerkeforfalskninger utgjør, samt nye importmetoder for å skjule næringsbruk. Næringsvirksomhetsvilkåret i varemerkeloven § 4 bør gis en vid anvendelse for å ivareta de hensyn som varemerkeloven er ment å skulle beskytte.

Ved at loven ulovliggjør bruk av varemerkeforfalskninger i "næringsvirksomhet" forhindrer man deler av det illegale markedet som ellers kunne blomstret i Norge, og antall varemerkeforfalskede varer i omløp i Norge er nok vesentlig mindre enn det ville vært dersom også bruk av slike varer i næringsvirksomhet var lovlig. På den andre siden ville nok dette illegale markedet vært enda mindre dersom også kjøp av varemerkeforfalskninger til privat bruk var ulovlig etter varemerkeloven. Som avhandlingen har vist, vil det være kunne være svært problematisk at private personer fritt kan erverve varemerkeforfalskninger som støtter et verdensomfattende illegalt marked, med alle de negative konsekvensene et slikt marked fører med seg.

I tillegg til å vise til ulike momenter som er relevante for vurderingen av hva som utgjør "næringsvirksomhet" etter vml. § 4, har avhandlingen også vist at dagens lovtekst ikke nødvendigvis bidrar til å ivareta hensynet til varemerkeinnhaverens enerett til varemerket i tilstrekkelig grad. Gjennomgangen har vist at selv ikke med konkrete og klare vurderingsmomenter er bestemmelsen i vml. § 4 tilstrekkelig vidt utformet til å fange opp de skjulte tilfellene av import av varemerkeforfalskninger som nå skjer i økende omfang. Selv om en klargjøring av rammene for næringsvirksomhetsvilkåret i varemerkeloven § 4 gjennom lovgivning eller rettspraksis vil avhjelpe problemet til en viss grad, vil trolig et totalforbud være enda mer effektivt for å ivareta varemerkelovgivningens formål. Slik situasjonen er i dag rammer ikke varemerkeloven § 4 lenger alle de tilfeller den er ment å ramme.

Litteraturliste

Lover

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

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

Lov 15. juni 2018 nr. 40 *om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven).*

Lov 14. mars 2003 nr. 15 *om beskyttelse av design (designloven).*

Lov 15. desember 1967 nr. 9 *om patenter (patentloven).*

Lov 21. desember 2007 nr. 119 *om toll og vareførsel (tolloven).*

Direktiver

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 *om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (kodifisering)*

Direktiv 2436/2015/EC 16. desember 2015 *nytt varemerkedirektiv om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker*

Direktiv 2014/48/EF 29. april 2004 *om håndheving av immaterielle rettigheter*

Rådsdirektiv 98/104/EØF 21. desember 1988 *om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker.*

Agreement on the Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-avtalen).

Forarbeider

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

Prop. 81 L (2012-2013) *Om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (Styrkning av håndhevingsreglene)*

Prop. 43 LS (2019-2020) *Om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett*

NOU 2001:8 *Om lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II*

Lovavdelingen mai 2018 Snr 18/2638: *Høringsnotat om endringer i varemerkeloven og Tolloven*

Rettsavgjørelser

Høyesterett

Rt 2002 s. 391 GOD MORGON

Rt. 2006 s. 1473 Livbøye

Rt 2008 s. 1268 Søtt+Salt

HR-2018-110-A Ensilox

Tingretten

Stavanger tingrettsdom 3. desember 2007 *Sak 07-021400TVI-STAV*

Oslo tingrettsdom 2010 *TOSLO-2010-195637*

Oslo tingrettsdom 2018 *TOSLO-2018-112746*

CJEU

C-237/00 *Sickman*

C-206/01 *Arsenal Football Club plc*

C-281/05 *Diesel*

C-306/05 *SGAE*

C-17/06 *Celine*

C-324/09 *eBay*

C-98/13 *Rolex*

C-325/14 *SBS*

Danske Sø- og Handelsretten

12.11.2007 (Metro Sportswear Ltd, Canada Goose). (http://www.nacg.no/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/Case_Danmark_CanadaGoose.pdf).

Litteratur

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

Monsen, Erik, *Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk*, 1. Utgave, Cappelen Damm Akademisk (Oslo 2012)

OECD, European Union Intellectual Property Office, *Illicit Trade Misuse of Small Parcels for Trade in Counterfeit Goods, facts and trends*, OECD Publishing, 2018

Norsk Lovkommentar, L09.01.2009, Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv (markedsføringsloven)

Norsk Lovkommentar, L26.03.2010. nr 8 Lov om beskyttelse av Varemerker (varemerkeloven)

Norsk Lovkommentar, L15.06.2018 nr 40 Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Artikler

OECD/ European Union Intellectual Office (2019), “Conclusion”, in *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, Paris/ European Union Intellectual Property Office. <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en>

OECD/European Union Intellectual Property Office (2019), “Executive summary”, in *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, OECD Publishing, Paris/European Union Intellectual Property Office. <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en>

OECD/European Union Intellectual Property Office (2019), “Executive summary”, in *Trade in Counterfeit Pharmaceutical Products*, OECD Publishing, Paris/European Union Intellectual Property Office. <https://doi.org/10.1787/26175835>

2019 Status Report on IPR Infringement; Why IP rights are important, IPR infringement and the fight against counterfeiting and piracy; *Euiipo.europa.eu*. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf

Internettressurser

Stonefield, Sean, ”The 10 most valuable trademarks”, 15. juni 2011. <https://www.forbes.com/sites/seanstonefield/2011/06/15/the-10-most-valuable-trademarks/#799c19f936b8>, sist lest 11. Mai 2020

Eriksen, Ingrid, Strøm, Petter, ”Maskene var piratkopier laget av falsk produsent- ble brukt på intensivavdeling”, NRK, 8. april 2020. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/maskene-var-piratkopier-laget-av-falsk-produsent-_-ble-brukt-pa-intensivavdeling-1.14977451?fbclid=IwAR02KWFUyOW36ZhmYzMkGBkIm81qYRezzi_aYOFFN-b9h07aziKGF5nEDNM, sist lest 10. april 2020.

Torres, Ella, "Fake coronavirus test kits seized at Los Angeles airport", 14. mars 2020.
https://abcnews.go.com/US/fake-coronavirus-test-kits-seized-los-angeles-airport/story?id=69600617&cid=clicksource_4380645_4_three_posts_card_hed, sist lest 1. april 2020.

Galli, Cesare, "Procedures and strategies for anti-counterfeiting: Italy", 24. mai 2018.
<https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/procedures-and-strategies-anti-counterfeiting-italy-0>, sist lest 5. juli 2020.

Patentstyret, "Hvorfor unngå piratkopier", 18. juni 2019.
<https://velgekte.no/shopping/hvorfor-unnga-piratkopier/>, sist lest 20. mai 2020.

NACG, "Hvorfor stoppe piratkopiering".
<http://www.nacg.no/hvorfor/>, sist lest 8. mars 2020.

Eggum Myrvang, Synne, "Intensiv-ansatt coronasmittet etter å ha brukt piratkopiert maske", 14. april 2020.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/g7nxxnL/intensiv-ansatt-coronasmittet-etter-aa-ha-brukt-piratkopiert-maske?fbclid=IwAR1Z5v6kOf8090ZWN_Wfob-vW4jDTIAkugK6r1t0Xe8hMuaAQIkDzAh63IU, sist lest 10. mai 2020.

Patentstyret, "Piratkopier er farlige og kan føre til kvelning, forgiftning og sjokk viser ny studie", 11. september 2019.
<https://www.velgekte.no/fakta-og-regelverk/rapporter-og-statistikk/piratkopier-er-farlige-og-kan-fore-til-kvelning-forgiftning-og-sjokk-viser-ny-studie/> sist lest 3. juni 2020.

"Topic 11 Substantial Elements of Counterfeiting and Piracy", 21. juni 2017.
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ipr_tyo_17/wipo_ipr_tyo_17_t11.pdf, sist lest 25. mai 2020.