

Varemerkerett til tredimensjonale former

En analyse av friholdelsesbehovets innvirkning på
inngrepsvurderingen etter vml. § 4

Kandidatnummer: 173241

Veileder: Felix Reimers

Til sammen 14994 ord

1. Innledning **1**

1.1	Bakgrunn	1
1.2	Nærmere om friholdelsesbehovet	3
1.3	Varemerkerettens spesielle rettskildesituasjon	4
1.3.1	Nordisk samarbeid	4
1.3.2	Europeisk samarbeid	4
1.3.3	Rettskildebruk	5
1.4	Oppgavens tema	6
1.5	Avgrensing	9

2. Varemerkets formål og funksjoner **11**

2.1	Bakgrunn	11
2.2	Opprinnelsesgarantifunksjonen og kvalitetsgarantifunksjonen	12
2.3	Reklame,- kommunikasjons -og investeringsfunksjonene	13
2.4	Andre funksjoner?	14

3. Vernets innhold - innledende bemerkninger **14**

3.1	Bakgrunn	14
3.2	Bruken må skje uten "samtykke"	15
3.3	Bruken må skje i "næringsvirksomhet"	15

3.4	Bruk for "varer eller tjenester"	16
3.5	Bruken må krenke en av varemerkets funksjoner	17

4. Vernets innhold – I hvilken grad innvirker friholdelsesbehovet på inngrepsvurderingen etter vml. § 4 ?

17

4.1	Bakgrunn	18
4.2	Sammenhengen mellom de tre alternativer i § 4	19
4.3	Kriteriene ved inngrepsvurderingen etter vml. § 4 (1) a	20
4.4	Hvilken innvirkning har friholdelsesbehovet på interesseavveiningen etter § 4 (1) a når varemerket består av en tredimensjonal form?	23
4.4.1	Interesseavveiningen når varemerket består av en vares "form" eller "utstyr"	23
4.4.1.1	Bakgrunn	23
4.4.1.2	Viking Gas-saken	24
4.4.1.2.1	Sakens faktum	24
4.4.1.2.2	Bemerkninger til Domstolens rettskildebruk	24
4.4.1.2.3	Hvilken betydning hadde friholdelsesbehovet for konsumsjons/inngrepsvurderingen?	27
4.4.1.3	Google-saken	28
4.4.3	Interesseavveiningen etter § 4 (1) a når varemerket består av en vares "emballasje"	30
4.4.4	Delkonklusjon	34
4.5	Bruk som innebærer forvekslingsfare, jf. vml. § 4 (1) b	35
4.5.1	Bakgrunn	35

4.5.2	Nærmere om forholdet mellom bestemmelsene i § 4 (1) a og b	37
4.5.3	Forvekslingsvurderingen for tredimensjonale varemerker	38
4.5.3.1.	Bakgrunn	38
4.5.3.2	Kan friholdelsesbehovet vektlegges ved fastleggelsen av det tredimensjonale varemerkets verneområde?	39
4.5.3.3	Kan friholdelsesbehovet vektlegges som et moment ved forvekslingsvurderingen?	40
4.5.3.4	Kan friholdelsesbehovet begrunne en heving av terskelen for forvekslingsfare?	42
4.5.3.5	Er vernet av opprinnelsesgarantifunksjonen absolutt?	44
4.5.3.6	Delkonklusjon	46
4.5.3.7	Tripp trapp-saken som illustrasjon	46
4.6.	Kodakvernet	48
4.6.1	Kriteriene for Kodakvern	48
4.6.2	Nærmere om forholdet mellom bestemmelsene i § 4 (1) a og § 4 (2)	50
4.6.3	Kodakvernet for tredimensjonale varemerker	51
4.6.3.1	Kan friholdelsesbehovet påvirke inngrepsvurderingen etter § 4 (2)?	51
4.6.3.1.1	Whirlpool-saken	51
4.6.3.1.2	Avgjørelsen i High Court of Justice (1. Instans)	52
4.6.3.1.3	Avgjørelsen i Court of Appeal (2. instans)	53
4.6.3.1.4	Delkonklusjon	54

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Immaterialretten omhandler reglene som gir rettsbeskyttelse for intellektuelle prestasjoner og kjennetegn.¹ Felles for de immaterielle rettighetene er at de etablerer en tidsbegrenset enerett for innehaveren til å utnytte det *objekt* som er vernet. Objektet for eneretten i varemerkeretten er "kjennetegn for varer eller tjenester", jf. Lov om beskyttelse av varemerker av 26. mars 2010 nr. 8, (vml.) § 1 (1).

Varemerkeretten er av en annen karakter enn de eneretter som kan oppnås gjennom patent- design -og opphavsretten. Objektet for disse enerettene er henholdsvis oppfinnelser (patentloven § 1), design (designloven § 1) og åndsverk (åndsverksloven § 1).

En viktig forskjell mellom de to kategorier av eneretter, er at mens patent- design –og opphavsretten er tidsbegrenset, kan varemerkeretten – forutsatt bruk – fornyes et ubegrenset antall ganger, og dermed i prinsippet være evigvarende, se vml. § 32. Dette henger sammen med at det primære formålet med varemerkeretten er å gi vern for et varemerkes evne til å markere en vares *kommersielle opprinnelse*, mens de andre immaterialrettene søker å verne om den kommersielle aktørs *vare*.

At vernet av en vares kommersielle opprinnelse gjøres evigvarende, er ikke et forhold som kan skade den tekniske eller kommersielle utvikling, snarere tvert imot. Behovet for å holde det immaterielle objektet fri for allmennheten – det såkalte *friholdelsesbehovet* – vil derfor som et utgangspunkt ikke være like fremtredende for varemerkene som for de andre rettighetsobjektene.

Ved at Varemerkeloven åpner for innvilgning av enerett til "en vares form, utstyr eller emballasje" (heretter "tredimensjonale varemerker"), jf. vml. § 2 (1), oppstår det imidlertid en berøringsflate mot de øvrige immaterialrettslige disiplinene. Dette kommer av at det i begge henseende vil være tale om å innvilge enerett til selve varen, med andre ord et fremstillingsmonopol. For denne typen varemerker vil derfor friholdelsesbehovet kunne melde seg med samme styrke som for de øvrige rettigheter.

¹ Jf. Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren; Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens 2001, s. 1.

Som følge av at friholdelsesbehovet kommer i en særstilling for de tredimensjonale varemerkene, er eneretten til slike varemerker undergitt visse begrensninger. For det første innebærer friholdelsesbehovet at det stilles skjerpede krav for å *oppnå* enerett sammenlignet med kravene som gjelder for andre typer varemerker. For det andre vil friholdelsesbehovet kunne få innvirkning på utmålingen av vernets omfang i en inngrepssak. Det er særlig spørsmålene omkring friholdelsesbehovets innvirkning på *inngrepsvurderingen* som skal behandles i denne oppgaven.

Hjemmelen for inngrep finnes i vml. § 4, som gjennomfører Varemerkedirektivets² art. 5. Bestemmelsen lyder slik:

”Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke: ...”

Bestemmelsens ordlyd viser at eneretten har karakter av en forbudsrett, idet den gir merkehaveren rett til å forby visse former for bruk av sitt varemerke.

Både Varemerkeloven og Varemerkedirektivet sonderer mellom tre kategorier av tilfeller, hvor vilkårene for å konstatere inngrep er noe forskjellige for hver kategori, se § 4 (1) a, b og § 4 (2)³. I det følgende skal det undersøkes hvilken innvirkning friholdelsesbehovet har på inngrepsvurderingen etter disse tre alternativene når varemerket består av ”en vares form, utstyr eller emballasje”.

Varemerker som består av en vares ”form” kan eksempelvis være lommelykter og kjøkkenkniver, eller et karakteristisk såpestykke.

Med en vares ”utstyr” siktes det til enkelte utstyrselementer som forekommer på eller i selve varen⁴. Denne typen tegn er som regel ikke en betingelse for varens utforming i seg selv, men vil derimot typisk være et tillegg som gir varen et spesielt utseende.

² Jf. Direktiv 2008/95.

³ Lassen/Stenvik 2011, s. 287.

⁴ Kjøktvedgaard, Immaterialretspositioner, s. 419.

Eksempler som her kan nevnes er Adidas' tre striper på sine sportssko, eller en karakteristisk radiatorgrill tilhørende et bilmerke.

Varemerker bestående av en vares "emballasje" er typisk flasker, kartonger og beholdere. Et kjent eksempel i norsk sammenheng er den karakteristiske farrisflasken.

1.2 Nærmere om friholdelsesbehovet

Med begrepet 'friholdelsesbehov' skal i denne fremstillingen forstås alle de legitime samfunnsmessige interessene som kan begrunne en begrensning i merkehaverens enerett. Det er følgelig tale om en samlebetegnelse som omfatter en rekke ulike typer av hensyn. Når det gjelder varemerkerett til tredimensjonale former, er det som oftest hensyn av konkurransemessig art som gjør seg gjeldende. Viking Gas-saken⁵ er imidlertid et eksempel som illustrerer at også alminnelige forbrukere vil kunne ha legitime grunner for å begrense varemerkerettens omfang.

Spørsmålet om hvordan rettighetshaverens enerett til et immaterielt objekt skal balanseres opp mot legitime samfunnsmessige interesser knyttet til det samme objektet, er en "klassisk" problemstilling innenfor immaterialretten. Alle enerettslovene er gjennomsyret av betraktninger av denne art. Et eksempel som kan nevnes er bestemmelsen i patentloven § 1b (3) nr. 1, som fastslår at det ikke kan oppnås patentrett til en fremgangsmåte for kloning av mennesker. Det er det samfunnsmessige hensynet til offentlig orden og moral som begrunner denne unntaksregelen.

I varemerkeretten kommer friholdelsesbehovet til syne i flere ulike sammenhenger. I denne oppgaven er det imidlertid først og fremst friholdelsesbehovets innvirkning på inngrepsvurderingen etter vml. § 4 når varemerket består av en tredimensjonal form som skal stå i fokus.

1.3 Varemerkerettens spesielle rettskildesituasjon

⁵ Sak C-46/10.

1.3.1 Nordisk samarbeid

Et nordisk samarbeid lå bak Varemerkeloven av 1961. Loven tok sikte på å etablere størst mulig grad av nordisk rettsenhet. Fullstendig rettsenhet ble imidlertid ikke oppnådd, idet særlig Danmark på viktige punkter holdt fast ved en avvikende linje⁶. Lovsamarbeidet tok likevel viktige skritt i retning av harmonisering, noe som blant annet viser seg ved at *hensynet til rettsenhet* ble innført som et selvstendig tolkningsmoment i rettspraksis, jf. for eksempel God Morgon-dommen, Rt. 2002 s. 391.

Den nåværende varemerkeloven, som trådte i kraft 1. juli 2010, representerer i stor grad en lovteknisk revisjon og modernisering av forrige lov. Lovgiver har søkt å oppnå lovteknisk samsvar med designloven i den grad det har vært mulig. For det andre innebærer loven en mer detaljert tilpasning til Varemerkedirektivet. For det tredje er det gjort enkelte mindre justeringer som ikke har nevneverdig betydning i materiell henseende.

1.3.2 Europeisk samarbeid

Norge har tiltrådt en rekke konvensjoner og traktater av betydning for norsk varemerkerett. Her skal bare den mest sentrale traktaten omtales, nemlig EØS-avtalen.

Da Norge vedtok EØS-avtalen ved lov av 27. november 1992, forpliktet Norge seg samtidig til å gjennomføre Varemerkedirektivet av 1988. Dette direktivet er nå opphevet og erstattet av det allerede omtalte Varemerkedirektivet av 2008. Begge direktiver omhandler imidlertid "tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker", og direktivet fra 2008 innebærer intet mer enn en ren kodifikasjon av det eldre direktivet.

Formålet med Varemerkedirektivet er å oppnå harmonisering blant medlemslandene. Dette henger sammen med at varemerkeretten har stor betydning for samhandelen på det indre marked. Dersom det hadde vært for store ulikheter mellom de enkelte land,

⁶ Lassen/Stenvik s. 28.

ville dette fort by på handelshindringer i strid med prinsippet om fri flyt av varer og tjenester.

For Norges del medførte direktivet for det første en utvidelse av hvilke tegn som kan være varemerke. En annen viktig konsekvens er at regelen om bruksplikt ble innført, jf. vml § 37. For det tredje har Varemerkedirektivet satt sterkt preg på rettskildebruken hos oss, og det byr også på enkelte rettskildemessige utfordringer. Dette kommer blant annet av at EØS-avtalens art. 6 krever at de materielle bestemmelser i avtalen skal tolkes i samsvar med den EU-praksis som eksisterte per avtaletidspunkt, dvs. praksis eldre enn 2. mai 1992. Selv om yngre praksis dermed ikke er formelt bindende, tillegges likevel slik praksis tung vekt, se for eksempel God Morgon-dommen:

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

1.3.3 Rettskildebruk

Det følger av God Morgon-dommen at skillet mellom EU-domstolens praksis fra før og etter 2. mai 1992 ikke er av reell betydning. I den videre fremstillingen vil jeg derfor ikke gjøre noe poeng ut av hvorvidt EU-praksisen skriver seg fra før eller etter tidspunktet for undertegningen av EØS-avtalen.

God Morgon-dommen er også på andre punkter illustrerende for den rettskildebruk som skal anlegges ved løsningen av varemerkerettsspørsmål. Dommen tok utgangspunkt i at direktivet er folkerettslig bindende og at praksis fra EU-domstolen derfor skal tillegges vekt. Høyesterett gikk imidlertid lenger enn som så, idet også praksis tilknyttet forordningen om registrering av EU-varemerker ble ansett relevant og etter omstendighetene tungtveiende. Dette til tross for at denne forordningen ikke er bindende for Norge. Forklaringen er at forordningen på sentrale punkter er identisk med direktivets regler, og at det i alle tilfelle er EU-domstolen som dømmer i siste

instans. Følgelig vil også praksis fra OHIM⁷, som forvalter forordningen, ha betydelig vekt.

Den rettskildebruk som Høyesterett tok til orde for i God Morgon-dommen er senere fulgt opp i Livbøyedommen, se Rt. 2006 s. 1473. Den samme fremgangsmåte vil tjene som forbilde for min rettskildebruk i fremstillingen her.

Ettersom Varemerkeloven presumeres å være i samsvar med Varemerkedirektivet, vil jeg ved mine drøftelser ta utgangspunkt i Varemerkelovens bestemmelser.

Ved belysning av problemstillingene vil jeg særlig se hen til EU-domstolens praksis. At det ikke finnes offisielle forarbeider⁸ til Varemerkedirektivet, gjør denne praksis desto mer sentral.

Det vil imidlertid også ses hen til praksis fra de lavere instanser innen EU-domstolen, særlig praksis fra Førsteinstansretten, men også praksis fra OHIM vil bli viet oppmerksomhet der denne gir veiledning.

Norsk og nordisk praksis vil bli behandlet ut ifra det utgangspunkt at vår varemerkerett fullt ut harmonerer med Varemerkedirektivet. I den grad slik praksis er egnet til å belyse rettsutviklingen i EU, vil også denne vies oppmerksomhet.

1.4 Oppgavens tema

I denne oppgaven vil jeg undersøke i hvilken grad friholdelsesbehovet innvirker på inngrepsvurderingen etter § 4 når varemerket består av en tredimensjonal form.

Helt siden opprettelsen av varemerkeinstituttet har det knyttet seg spesielle spørsmål til tredimensjonale varemerker. Hovedforskjellen fra andre typer varemerker, er at varemerket og varen ikke er skilt fra hverandre. De tradisjonelle varemerkene er derimot selvstendige bærere av informasjon, og er dermed egnet til å oppfylle

⁷ Office for Harmonisation in the Internal Market.

⁸ Libertel, sak C-104/01 premiss 25 og Antonissen, sak C-292/89 premiss 18.

varemerkets funksjoner helt eller delvis uavhengig av produsentens varer⁹. Et typisk eksempel er en logo som klistres på varen.

Diskusjonen rundt tredimensjonale varemerker har særlig vært knyttet til hvorvidt det bør være mulig å oppnå vern for slike varemerker. Det har vært anført at tredimensjonale varemerker adskiller seg fra andre typer varemerker på to vesentlige punkter.

For det første har det vært hevdet at tredimensjonale varemerker sjelden vil kunne oppfylle en *kjennetegnfunksjon*. Vilkåret for varemerkerett er nettopp at tegnet er "egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres", jf. § 2 (1). En vanlig måte å formulere dette vilkåret på er at tegnet må ha "særpreget", jf. § 14 (1) andre setning.

Tredimensjonale varemerker vil ha vanskelig for å oppfylle dette vilkåret, idet omsetningskretsen sjelden vil oppfatte en vares form eller emballasje som en angivelse av kommersiell opprinnelse, men snarere som en rent funksjonell betingelse for varen¹⁰.

For det andre har det blitt anført at friholdelsesbehovet gjør seg gjeldende med særlig tyngde når det er tale om å innvilge enerett til tredimensjonale varemerker¹¹. Dette henger sammen med at en vares form eller emballasje ikke kan varieres i samme grad som ord- eller figurmerker. Procter & Gamble-avgjørelsen¹² fra Førsteinstansretten illustrerer dette. At en vasketablett her ble nektet registrert har åpenbare årsaker, da disse stort sett må bestå av en tvungen form, idet de skal passe inn i en beholder i vaskemaskinen.

Betenkelighetene knyttet til friholdelsesbehovets særlige stilling har blitt imøtekommet gjennom innføringen av særregelen i vml. § 2 (2), jf. direktivets art. 3 (1) e.

Bestemmelsen er til hinder for registrering av varemerker som "utelukkende" består av

⁹ Andreas Birger Vikor, Masteroppgave UiO 2004.

¹⁰ Lassen/Stenvik s. 108.

¹¹ Lassen/Stenvik s. 109.

¹² Sak T-118/00.

funksjonelle elementer. Formålet bak bestemmelsen er å forhindre at varemerkeretten omfatter noe mer enn et kjennetegnsmopol.

Når det gjelder problemene relatert til særpregskravet, er det i rettspraksis fastsatt at en tredimensjonal form må avvike *kraftig*¹³ fra normen i bransjen for at den skal være egnet til å bli oppfattet av omsetningskretsen som et varemerke. Dette innebærer at bare de mest originale vareutforminger vil kunne registreres.

Gjennom det skjerpede beviskrav for særpreg og særregelen i § 2 (2) har lovgiver begrenset rekkevidden av de varemerkerettslige fremstillingsmonopol betraktelig. Rettspraksis viser imidlertid at det likevel forekommer tilfeller hvor kommersielle aktører i kraft av gyldig registrerte tredimensjonale varemerker søker å oppnå en uberettiget fordel på bekostning av tredjemenn. Det kan derfor være et behov for en ytterligere mekanisme som kan begrense varemerkeretten i slike tilfelle. En vektlegging av friholdelsesbehovet ved inngrepsvurderingen vil kunne utgjøre en slik mekanisme.

Ved den første problemstillingen vil jeg derfor undersøke i hvilken grad friholdelsesbehovet kan vektlegges ved inngrepsvurderingen etter § 4 (1) a, dvs. tilfeller hvor det er tale om "identisk" varemerkebruk.

Tilsvarende vil jeg ved den andre problemstillingen undersøke i hvilken grad friholdelsesbehovet kan vektlegges ved inngrepsvurderingene etter § 4 (1) b, som gir merkehaveren vern mot bruk av forvekselbare kjennetegn.

Avslutningsvis skal det i den tredje problemstillingen undersøkes i hvilken grad friholdelsesbehovet kan vektlegges ved inngrepsvurderingen etter § 4 (2). Denne bestemmelsen gir merkehaveren et utvidet vern for "velkjente" varemerker.

For de tre problemstillinger foreligger det sparsomt med rettskilder. I EU-domstolens praksis finnes det bare én avgjørelse som omhandler temaet. Den aktuelle avgjørelsen, heretter "Viking Gas-avgjørelsen", omhandler bestemmelsen i § 4 (1) a. Den vil imidlertid også være egnet til å kaste lys over de øvrige to bestemmelser. Dette henger

¹³ C-218/01 (Henkel) premiss 49.

sammen med at det er en glidende overgang mellom de tre inngrepshjemplene i § 4, noe jeg skal komme tilbake til.

Foruten Viking Gas-avgjørelsen finnes det visse andre saker av relevans. Særlig avgjørelsene fra de to instanser i Whirlpool-saken fra engelsk rett er av interesse. I disse avgjørelsene omtales friholdelsesbehovets innvirkning på inngrepsvurderingen etter § 4 (2). Denne saken vil derfor bli nærmere belyst i forbindelse med drøftelsen av § 4 (2) nedenfor.

Selv om det foreligger beskjedne mengder rettspraksis som behandler friholdelsesbehovets innvirkning på inngrepsvurderingen når varemerket består av en tredimensjonal form, kan det ikke av den grunn sluttet at problemstillingen er uten praktisk betydning. Dette kommer av at kommersielle aktører i stadig økende grad anvender tredimensjonale varemerker som individualiseringsmiddel¹⁴. Det er derfor også rimelig grunn til å tro at en tilsvarende økning vil finne sted når det gjelder antallet konflikter.

Allerede her til lands vil problemstillingen lett kunne aktualisere seg, nærmere bestemt i den for tiden pågående Tripp trapp-saken. Det spesielle med denne saken er at Tripp trapp-stolen har vern både som et åndsverk og som et tredimensjonalt varemerke. Det kan derfor bli reist spørsmål om Oliver-stolen innebærer en krenkelse av Tripp trapp-stolens varemerkerettslige vern. Ved denne vurderingen vil hensynet til friholdelse kunne få betydning.

Tripp trapp-saken er følgelig egnet til å illustrere noen av de problemstillingene som skal reises i denne fremstillingen. Jeg skal derfor komme nærmere tilbake til denne saken i forbindelse med drøftelsen av § 4 (1) b nedenfor.

1.5 Avgrensning

¹⁴ F.M. Andreassen, NIR 2001.177 s. 208.

Enerett til et varemerke kan oppnås på to forskjellige måter; gjennom innarbeidelse eller registrering. Ved mine kommende drøftelser vil jeg ta utgangspunkt i varemerker som har vern gjennom registrering.

Det forutsettes følgelig at varemerket har det nødvendige særpreg og at varemerket ikke omfattes av registreringshindringen i vml. § 2 (2).

Selv om både særpregskravet og bestemmelsen i § 2 (2) fungerer som registreringshindringer, er det på det rene at begge konstruksjoner også har betydning for det vern som oppnås gjennom registreringen.

Hvorvidt et tegn har særpreg er et spørsmål om gradsforskjeller. Det foreligger stor variasjonsbredde fra de sterke varemerker til de svake, avhengig av varens omsetningskrets samt graden av innarbeidelse og iboende distinktivitet. Dette har stor betydning for hvilket vern merkehaveren innvilges, jf. § 4. Denne siden ved særpregskravet vil bli berørt ved behandlingen av friholdelsesbehovets innvirkning på inngrepsvurderingen nedenfor. Det vil imidlertid føre for langt å gå inn på de mange detaljene som gjør seg gjeldende i en særpregsvurdering.

Dersom det aktuelle varemerket består av en tredimensjonal form må tegnet i tillegg gå klar av registreringshindringen i § 2 (2) for at det skal oppnå vern. Denne bestemmelsen er som nevnt av stor betydning for om et varemerke kan registreres. I samspill med regelen i vml. § 5 (1), vil bestemmelsen imidlertid også få betydning for det vern som oppnås gjennom registreringen. Dette kommer av at eventuelle *funksjonelle elementer* i et ellers registrerbart varemerke unntas fra varemerkebeskyttelse¹⁵. Bestemmelsen vil imidlertid ikke ha betydning for de problemstillinger som er tema for denne oppgaven. Det nærmere innholdet i bestemmelsens kriterier skal derfor ikke behandles i det videre.

Det vil dessuten måtte gjøres enkelte mindre avgrensinger underveis i oppgaven. Dette vil bli gjort fortløpende der det faller naturlig.

¹⁵ Lassen/Stenvik s. 305.

2 Varemerkets formål og funksjoner

2.1 Bakgrunn

Helt siden vi fikk vår første varemerkelov har det grunnleggende formålet med varemerkeretten vært å markere det kommersielle opphavet til et produkt. Det er gjennom varemerkene forbrukere settes i stand til å skille varer med opprinnelse hos en kommersiell aktør fra varer med opprinnelse hos en annen aktør. Varemerkene tjener på denne måten som et hensiktsmessig individualiseringsmiddel. Det er først og fremst denne funksjonen ved et varemerke eneretten tar sikte på å verne¹⁶.

Utviklingen har imidlertid medført at dette ikke lenger gir hele sannheten. På grunnlag av den utstrakte lisensiering av varemerker som nå finner sted, har varemerkene fått en utvidet funksjon ut over det å angi produktenes kommersielle opprinnelse¹⁷. Man ser stadig nye eksempler på at lisenstakere søker å knytte varene til en spesiell image, goodwill eller andre forestillinger som er forbundet med varemerket.

For at et varemerke skal kunne oppfylle slike funksjoner, må det som regel gjøres betydelige investeringer i de varene som selges under merket, for eksempel gjennom markedsføring, produktutvikling, kvalitetskontroll mv.¹⁸ Disse investeringene vil være knyttet til varemerket, og representerer således verdier som merkehaveren bør ha vern for¹⁹. Dette vil skape et incentiv for videre investeringer, noe samfunnet som helhet vil være tjent med.

Denne nye virkelighet har EU-domstolen tatt konsekvensen av, nemlig ved å anerkjenne at også disse funksjonene ved et varemerke har vern, og da "in particular that of guaranteeing the quality of the goods or services in question and those of communication, investment or advertising"²⁰.

¹⁶ Varemerkedirektivets fortale, 11. betraktning

¹⁷ Lassen/Stenvik s. 25.

¹⁸ Generaladvokaten i Google, premiss 97 flg.

¹⁹ Generaladvokaten i L'Oréal, premiss 51.

²⁰ Forente saker C-236/08 til C-238/08 (Google) premiss 77.

At det anerkjennes vern for disse funksjonene synes isolert sett å indikere at det har skjedd en utvidelse av enerettens omfang. Domstolen har imidlertid presisert at forbudsretten etter § 4 er *begrenset* til slik bruk som er egnet til å skade en av varemerkets funksjoner, jf. Arsenal-avgjørelsen premiss 42²¹. Dette betyr at varemerkets funksjoner får direkte betydning for avgjørelsen av om det foreligger et varemerkeinngrep eller ikke. Hva som skal til for at de enkelte funksjoner skal anses krenket, og på hvilken måte friholdelsesbehovet innvirker på denne vurderingen, er problemstillinger jeg skal vende tilbake til i pkt. 4 nedenfor. I de følgende avsnitt skal jeg nøye meg med å gi en kort redegjørelse for de ulike funksjonenes innhold.

2.2 Opprinnelsesgarantifunksjonen og kvalitetsgarantifunksjonen

Det nærmere innholdet i varemerkets funksjon som angivelse av varens kommersielle opprinnelse har gjentatte ganger blitt presisert i rettspraksis. I Philips-avgjørelsen²² uttaler Domstolen at et varemerke skal fungere som en "guarantee that all the goods or services bearing the mark have originated under the control of a single undertaking which is responsible for their quality".

Dette sitatet viser at det er en nær kobling mellom funksjonen om å markere varens kommersielle opprinnelse og det som i teorien blir kalt garantifunksjonen. At det eksisterer en garantifunksjon ble antydnet allerede i Hoffman-La Roche-avgjørelsen²³ fra 1977.

Når man her taler om garantifunksjonen, er det viktig først å understreke at selve ordet "garanti" kan ha to betydninger²⁴. Det kan for det første dreie seg om en garanti for at en vare har en bestemt *kommersiell opprinnelse*, og for det andre en garanti for at en vare har en viss *kvalitet*. Disse funksjonene kan imidlertid også være sammenfallende, særlig dersom opprinnelsen samtidig tilsier en viss kvalitet. Begge disse sidene av varemerkets garantifunksjon har vært omtalt i rettspraksis²⁵.

²¹ C-206/01.

²² C-299/99 premiss 30.

²³ 102/77 (Hoffman-La Roche)

²⁴ Nordell, NIR 2010.264 på s. 268.

²⁵ Se eksempelvis sakene C-3/93 (Ideal Standard) og C-39/97 (Canon)

I det følgende vil jeg bruke betegnelsen "opprinnelsesgarantifunksjon" for det tilfelle at varemerket brukes for å markere en vares kommersielle opprinnelse. Dersom varemerket derimot brukes for å garantere en vares kvalitet, vil betegnelsen "kvalitetsgarantifunksjon" bli brukt.

2.3 Reklame-, kommunikasjons -og investeringsfunksjonene

Omfattende mengder rettspraksis belyser innholdet i opprinnelsesgarantifunksjonen og kvalitetsgarantifunksjonen. De øvrige funksjonene har ikke i samme grad vært gjort til gjenstand for overveielser i Domstolen. Dette etterlater en relativt stor rettsusikkerhet med hensyn til hva de ulike funksjonene innebærer i det praktiske liv og hvordan de forholder seg til hverandre. En viss avklaring har imidlertid kommet.

Den av de "nyere" funksjonene som har fått klarest tilslutning i rettspraksis, er den såkalte reklamefunksjonen²⁶. Dior-avgjørelsen²⁷ gir veiledning med hensyn til innholdet i denne funksjonen.

Saken gjaldt markedsføring av parallellimportert parfyme av merket Dior. Det ble anført at måten parallellimportøren hadde benyttet varemerket Dior i reklame på, skadet det inntrykk av luksus og prestisje som knytter seg til merket. Til dette uttalte EU-domstolen at skade på et varemerkes anseelse etter omstendighetene kan utgjøre en "legitimate reason" for en merkeholder til å motsette seg parallellimport, jf. art. 7 (2), sml. vml. § 6 (2). Dette betyr at hvor det er tale om luksuriøse og prestisjefylte produkter, må parallellimportøren *tilpasse sin reklamebruk på en slik måte at merkeholderens berettigede interesser ivaretas*.

En annen funksjon som har vært fremme i rettspraksis er kommunikasjonsfunksjonen²⁸. I rettspraksis gis det ingen forklaring på hva denne funksjonen innebærer. Nordell²⁹ hevder imidlertid at kommunikasjonsfunksjonen er et vern for varemerkets evne til å

²⁶ Nordell, NIR 2010.264 s. 269.

²⁷ C-337/95

²⁸ Google premiss 77 og C-487/07 (L'Oréal) premiss 63.

²⁹ s. 271.

kommunisere varens egenskaper til omsetningskretsen, slik som for eksempel innhold, kvalitet og pris.

Den tredje funksjonen som hører til i dette bildet er investeringsfunksjonen. Heller ikke denne funksjonen har fått sitt innhold nevneverdig klarlagt i rettspraksis. Nordell³⁰ anfører imidlertid at dette er et vern for de investeringer merkehaveren har gjort i varemerket, særlig i forhold til innarbeidelse av særpreg, men også andre typer investeringer.

2.4 Andre funksjoner?

I tillegg til de ovennevnte funksjonene, som alle er kommet til uttrykk i EU-domstolens praksis, er det i juridisk teori tatt til orde for at et varemerke også kan tjene ytterligere formål. Som eksempler kan nevnes konkurransefunksjonen, den markedsstyrende funksjonen og symbolfunksjonen³¹. Disse funksjonene har imidlertid ikke fått anerkjennelse i EU-domstolen. At EU-domstolen har innført nye funksjoner tidligere, innebærer imidlertid at det ikke kan utelukkes at ytterligere funksjoner vil bli introdusert i fremtiden. Det vil i så fall kunne innebære at varemerkers verneområde utvides.

Utfordringen enn så lenge består imidlertid i å klarlegge det nærmere innholdet i de funksjoner som allerede finnes. Ved mine drøftelser i det følgende vil det derfor ses bort fra eventuelle funksjoner ut over de som har kommet til uttrykk i EU-domstolens praksis.

3 Vernets innhold – innledende bemerkninger

3.1 Bakgrunn

³⁰ Nordell, NIR 2010.264 s. 272.

³¹ Nordell, NIR 2010.264 s. 274.

Det fremgår av vml. § 1 at det ved etableringen av varemerkerett oppnås *enerett* til varemerket. Hva denne eneretten nærmere går ut på er angitt i § 4. Bestemmelsen viser som nevnt at eneretten har karakter av en forbudsrett, ved at den angir vilkårene for at merkehaveren kan nekte andre i å "bruke" varemerket, jf. § 4 (1). Denne forbudsretten aktualiserer seg i tre ulike typer situasjoner.

I pkt. 4 nedenfor skal jeg behandle de ulike situasjoner hver for seg med sikte på å analysere friholdelsesbehovets innvirkning på inngrepsvurderingen når varemerket består av en tredimensjonal form. I de påfølgende avsnitt skal jeg derimot gi en kort redegjørelse for vilkårene som er felles for de to situasjoner som er regulert i § 4 (1) a og b.

Vilkåret om at det må foreligge "bruk", er ikke praktisert strengt. Det er tilstrekkelig at varemerket er *representert* i en eller annen form³². Det klareste eksempelet på slik representasjon er hvor det brukte tegnet er identisk med varemerket.

Dersom det konstateres "bruk" av et varemerke, oppstiller lov og rettspraksis fire kumulative vilkår for varemerkeinngrep etter § 4 (1)³³.

3.2 Bruken må skje uten "samtykke"

Det første vilkåret er at bruken må skje uten merkehaverens "samtykke". Hvorvidt samtykke er gitt beror på alminnelige avtalerettslige regler. Disse reglene skal ikke behandles nærmere her.

3.3 Bruken må skje i "næringsvirksomhet"

Det andre vilkåret er at bruken må skje i "næringsvirksomhet". I Google-avgjørelsen³⁴ ble det presisert at bruken finner sted i næringsvirksomhet når varemerket "occurs in the context of commercial activity with a view to economic advantage and not as a

³² Generaladvokaten i Google, premiss 40.

³³ Generaladvokaten i Google, premiss 54.

³⁴ Premiss 50.

private matter”. Dette betyr at det ikke vil være tale om bruk i ”næringsvirksomhet” dersom man eksempelvis syr et LACOSTE-merke inn i den hjemmestrikkede genseren fra loppemarkedet³⁵. Vilkåret vil heller ikke være oppfylt dersom man i en trang stund skulle finne på å selge genseren videre. Dersom man åpner brukttøyforretning stiller det seg imidlertid annerledes. Da er man klart over i næringsvirksomhet, se Arsenal-saken premiss 40.

Undertiden kan det oppstå spørsmål om varemerkebruken har funnet sted i ”næringsvirksomhet” eller ikke. Disse spørsmål er imidlertid ikke av interesse for problemstillingene som skal reises i denne fremstillingen. Begrepets innhold skal derfor ikke undergis noen nærmere behandling her.

3.4 Bruk for ”varer eller tjenester”

Det tredje vilkåret er at bruken må relatere seg til ”varer eller tjenester”. Ordlyden favner vidt, og indikerer at merkehaveren kan motsette seg et vidt spekter av bruksformer, ikke bare den klassiske, som går ut på å feste varemerket på en vare³⁶. Oppregningen i § 4 (3), som gir eksempler på ulike bruksformer, kan ikke anses uttømmende³⁷.

Dette innebærer at formål langt ut over det å markere en vares kommersielle opprinnelse vil bli ansett som bruk for ”varer eller tjenester”, for eksempel bruk som tar sikte på å beskrive en vares egenskaper, eller å knytte varen til en spesiell image, goodwill eller andre forestillinger som er forbundet med varemerket³⁸.

Det ligger imidlertid i dette vilkåret et minstekrav om at bruken må finne sted i tredjemanns egen kommersielle kommunikasjon³⁹. Med dette menes at tegnet må være brukt av tredjemann for å fremme sine *egne* varer eller tjenester på markedet.

³⁵ Lassen/Stenvik, s. 280.

³⁶ C-17/06 (Celiné), premiss 23.

³⁷ Google-dommen premiss 65 og 66.

³⁸ Lassen/Stenvik, s. 282.

³⁹ Google-dommen, premiss 56.

Dette vilkåret var ikke oppfylt for Googles del i Google-avgjørelsen. Forholdet i denne saken var at Google gjennom å tilby tjenesten AdWords hadde tillatt annonsører å bruke varemerker som oppslagsord ved søkemotorannonsering.

EU-domstolen kom til at det å tilby tjenesten AdWords ikke kunne anses som selvstendig varemerkebruk på Googles hånd⁴⁰.

Google hadde riktignok lagt forholdene til rette for at *andre* kunne bruke Louis Vuittons varemerke til å fremme sine varer på markedet, men hadde ikke selv brukt varemerket på denne måten. Forholdet kunne derfor i høyden kvalifisere som medvirkning til bruk for "varer eller tjenester". Det er imidlertid ingen tradisjon innen EU-retten for å slå ned på slik medvirkning gjennom Varemerkedirektivets regler⁴¹.

3.5 Bruken må krenke en av varemerkets funksjoner

Det fjerde og siste vilkåret er at bruken må være egnet til å skade en av varemerkets funksjoner. Dette vilkåret fremgår verken av Varemerkeloven eller direktivteksten, men er som nevnt fastsatt i rettspraksis.

Varemerkets funksjoner gjenspeiler merkehaverens legitime interesser. Når EU-domstolen har fastsatt at bruken må være egnet til å skade en av disse funksjonene, tilpasses samtidig varemerkeretten til de reelle beskyttelsesbehov. Dette innebærer at det ikke vil være tilstrekkelig for å motsette seg bruken at den finner sted i tredjemanns kommersielle kommunikasjon. Forbudsretten vil bare få gjennomslag der bruken på en eller annen måte kan skade merkehaverens legitime interesser⁴².

4 Vernets innhold – I hvilken grad innvirker friholdelsesbehovet på inngrepsvurderingen etter vml. § 4?

⁴⁰ Premiss 56.

⁴¹ Premiss 57.

⁴² Lassen/Stenvik s. 283.

4.1 Bakgrunn

I likhet med bestemmelsen om særpreg i § 2, sonderer heller ikke bestemmelsen i § 4 mellom ulike typer av varemerker. Dette må som et utgangspunkt bety at inngrepsvurderingen følger samme spor for de tredimensjonale varemerkene som for andre typer varemerker

For tredimensjonale varemerker kommer imidlertid inngrepsvurderingen i et spesielt lys. Dette fordi varemerkeretten i en viss utstrekning vil innebære et fremstillingsmonopol for merkehaveren⁴³. Innehaveren av et tredimensjonalt varemerke vil ikke bare kunne motsette seg andres registrering eller bruk av formen som et varemerke, men vil i tillegg kunne nekte andre i å fremstille varer som er identiske med, som ligner, eller som kan forveksles med det tredimensjonale varemerket.

Schovsbo⁴⁴ bruker Lego II-saken⁴⁵ fra dansk rettspraksis for å illustrere denne forskjellen.

Saken gjaldt spørsmålet om en Lego-kloss var registrert som et figurmerke eller som et tredimensjonalt varemerke. I det første tilfelle ville varemerkeretten medført at merkehaveren kunne forby konkurrenter i å utby sine produkter for salg under et varemerke som kunne forveksles med Legos figurmerke, altså et kjennetegnsmonopol. Dersom registreringen derimot hadde blitt ansett for å gjelde et tredimensjonalt varemerke, ville virkningen blitt at Lego kunne forby andre i å fremstille klosser som kunne forveksles med Legos byggekloss. Lego-merkehaveren ville med andre ord ha fått innvilget et fremstillingsmonopol.

Hvor inngripende varemerkeretten vil være overfor tredjemenn, avhenger i ethvert tilfelle av hvilken vekt man kan tillegge friholdelsesbehovet ved inngrepsvurderingen etter vml. § 4. De ulike inngrepshjemler i § 4 skal i det følgende behandles hver for seg

⁴³ Andreassen, NIR 2001.177 s. 202.

⁴⁴ Schovsbo, NIR 1996.527, s. 529 og 531 flg.

⁴⁵ UfR 1995.92 SH

med sikte på å belyse dette temaet. Måten jeg vil gjøre det på, er å først redegjøre for hva som ligger i bestemmelsenes kriterier mer generelt. Deretter vil jeg fortløpende undersøke hvorvidt friholdelsesbehovet innvirker på inngrepsvurderingen for den enkelte bestemmelse.

4.2 Sammenhengen mellom de tre alternativer i § 4

Ett av vilkårene for inngrep er at bruken må skje på en måte som er egnet til å skade en av varemerkets funksjoner. De ulike funksjonene representerer merkehaverens interesser, og formålet med varemerkeretten er å verne om disse funksjonene, jf. pkt. 2 over.

De tre alternativer i § 4 gir varierende grad av beskyttelse for disse funksjonene. Det laveste beskyttelsesnivå gir § 4 (1) b, som trolig bare yter vern for opprinnelsesgarantifunksjonen. Dette følger av L'Oréal-avgjørelsen, hvor det uttales at forvekslingsfare "constitutes the specific condition for ... protection" etter denne bestemmelsen⁴⁶. Et eventuelt vern for de andre funksjonene må av denne grunn anses reservert for "very specific cases, yet to be defined by the court"⁴⁷.

Vernet etter § 4 (1) a og § 4 (2) favner derimot videre, idet disse bestemmelsene *i tillegg* gir vern for de øvrige funksjonene⁴⁸. Dette er altså et vern som ikke er betinget av at bruken medfører forvekslingsfare.

Det er imidlertid en nær sammenheng mellom de tre bestemmelser i § 4⁴⁹. Som det vil fremgå av drøftelsene i det følgende, er det stor spennvidde mellom de varemerker som faller innenfor bestemmelsen i § 4 (1). Et varemerke kan ha alt fra et minimum av særpreg og innarbeidelse, til å være såpass distinkt og godt innarbeidet at det nærmer seg kvalifikasjonene som kreves for å nyte beskyttelse etter § 4 (2). Dette vil også gi seg utslag i den konkrete inngrepsvurderingen. Jo sterkere særpreg et varemerke har, jo større "likhetssfære" vil varemerket innvilges i en vurdering av om

⁴⁶ Premiss 59.

⁴⁷ Generaladvokaten i Google premiss 100.

⁴⁸ L'Oréal premiss 59.

⁴⁹ Lassen/Stenvik s. 376.

opprinnelsesgarantifunksjonen er skadet⁵⁰. Og jo mer innarbeidet et varemerke er, jo sterkere vern vil merkehaveren innvilges for de øvrige funksjonene. Dette gjelder uavhengig av om bruken finner sted i en situasjon som omfattes av § 4 (1) eller (2).

For en merkehaver vil det følgelig ikke være av avgjørende betydning om inngrepsvurderingen tar utgangspunkt i den ene eller den andre bestemmelsen. Varemerket vil i alle tilfelle bli tilkjent det vern det rent faktisk har, tatt i betraktning varemerkets iboende særpreg og graden av innarbeidelse. Det følger av dette at det ikke finnes vanntette skott mellom de ulike bestemmelsene i § 4. Eventuelle funn som i det følgende gjøres i forhold til en av bestemmelsene, vil derfor kunne ha overføringsverdi til de andre to bestemmelsene.

4.3 Kriteriene ved inngrepsvurderingen etter vml. § 4 (1) a

For at en merkehaver skal ha vern etter denne bestemmelsen, må det påvises *identitet* mellom den aktuelle bruk og den bruk merkehaveren har vern for gjennom eneretten. Dette betyr for det første at kjennetegnene må være identiske. For det andre må også de varer som varemerket og kjennetegnet henholdsvis er registrert og brukt for, være identiske.

Med formuleringen "identisk" siktes det ikke til at kjennetegnene må være helt like. Vilkåret vil være oppfylt også der forskjellene er så ubetydelige at de kan bli oversett av en gjennomsnittsforbruker⁵¹. Samme bedømmelse må formentlig legges til grunn ved vurderingen av om det foreligger identitet mellom de varer kjennetegnene henholdsvis er beskyttet og brukt for⁵².

Dersom det er tale om identisk bruk av en annens varemerke for de samme varer er utgangspunktet at beskyttelsen gjelder *absolutt*. Med dette menes at det ikke stilles ytterligere vilkår for at eneretten skal være krenket, jf. Varemerkedirektivets fortale, 11. betraktning. Rettspraksis fra EU-domstolen viser imidlertid at dette utgangspunktet ikke

⁵⁰ C-251/95 (Sabel) premiss 24.

⁵¹ C-291/00, premiss 54.

⁵² Lassen/Stenvik s. 288.

kan opprettholdes fullt ut. Merkehaveren kan bare forby bruken dersom den er egnet til å krenke en av varemerkets funksjoner.

Dette nødvendiggjør en nærmere redegjørelse av hva som skal til for at de enkelte funksjoner skal anses krenket. Det er ikke gitt at alle funksjoner står i samme stilling ved denne vurderingen.

I de fleste inngrepssaker fra EU-domstolens praksis som omhandler § 4 (1) a, er det særlig den grunnleggende opprinnelsesgarantifunksjonen som har stått i fokus. Den alminnelige oppfatning er at denne funksjonen har et absolutt vern⁵³.

Som jeg skal komme tilbake til, spiller opprinnelsesgarantifunksjonen også en helt sentral rolle ved inngrepstvurderingen etter § 4 (1) b. De spørsmål som relaterer seg til denne funksjonen skal derfor ikke gis noen nærmere behandling her, men skal reserveres for behandlingen av § 4 (1) b nedenfor. Foreløpig skal jeg derimot rette fokuset mot det som er særegent for bestemmelsen i § 4 (1) a, nemlig vernet av de øvrige funksjoner.

Spørsmålet er så hvilket vern som innvilges de øvrige av varemerkets funksjoner.

Ettersom opprinnelsesgarantifunksjonen henger nært sammen med kvalitetsgarantifunksjonen, kan det spørres om også denne funksjonen nyter et absolutt vern.

Et varemerkes kvalitetsgarantifunksjon kan som nevnt i pkt. 3 være sammenfallende med opprinnelsesgarantifunksjonen. Dette vil være tilfelle der varens kommersielle opprinnelse samtidig tilsier en viss kvalitet. I slike tilfelle vil vernet av opprinnelsesgarantifunksjonen "smitte over" på kvalitetsgarantifunksjonen, idet en eventuell krenkelse av opprinnelsesgarantifunksjonen samtidig vil innebære en krenkelse av kvalitetsgarantifunksjonen.

⁵³ Generaladvokaten i Google, premiss 97.

Det følger imidlertid ikke av dette at vernet av kvalitetsgarantifunksjonen også er absolutt der denne funksjonen har selvstendig betydning, med andre ord der varemerket brukes for å angi en vares kvalitet uten samtidig å angi varens kommersielle opprinnelse⁵⁴. Det finnes ikke holdepunkter i rettspraksis for at kvalitetsgarantifunksjonen i slike tilfelle har status på høyde med opprinnelsesgarantifunksjonen. Trolig må derfor denne funksjonen falle i samme kategori som de resterende funksjoner⁵⁵, jf. straks nedenfor.

Endelig blir spørsmålet hvilket vern som skal innvilges de resterende av varemerkets funksjoner, dvs. reklame-, kommunikasjons-, -og investeringsfunksjonene.

Levin⁵⁶ argumenterer for at reklamefunksjonen *bør* anerkjennes et absolutt vern, frikoblet fra forvekslingslæren. Som begrunnelse viser hun til varemerkene stadig økende verdi i reklamesammenheng, og at rettsutviklingen i EU går i retning av et stadig sterkere vern for denne funksjonen.

Det finnes imidlertid ingen holdepunkter i rettspraksis for at vernet av reklamefunksjonen er absolutt. Det samme kan sies om kommunikasjonsfunksjonen og investeringsfunksjonen. Rettspraksis indikerer tvert imot at disse funksjonene har et svakere vern. Dette kommer til uttrykk blant annet i generaladvokatens uttalelse i Viking Gas-saken. Etter å ha konstatert at også disse funksjonene i prinsippet har vern etter § 4 (1) a, sier hun følgende⁵⁷:

”However, that protection is nothing other than a reflex of the protection afforded to the function by which origin is guaranteed”.

Generaladvokaten i Google-saken gir uttrykk for samme rettsoppfatning⁵⁸:

⁵⁴ Se eksempelet fra tysk rettspraksis, referert av generaladvokaten i Viking Gas premiss 47.

⁵⁵ Se generaladvokaten i Viking Gas, premiss 64, hvor hun trekker et skille mellom opprinnelsesgarantifunksjonen og *alle* andre funksjoner.

⁵⁶ NIR 1994.516 s. 525.

⁵⁷ Premiss 61.

⁵⁸ Premiss 102.

”Nevertheless, whatever the protection afforded to innovation and investment, it is never absolute.”

Når generaladvokaten her taler om beskyttelsen av ”innovation and investement”, siktes det til reklame-, kommunikasjons –og investeringsfunksjonene⁵⁹.

Disse uttalelsene trekker i retning av at både reklame-, kommunikasjons –og investeringsfunksjonene er av sekundær betydning. Det vil ikke være tilstrekkelig for å konstatere inngrep at disse funksjonene er skadet. Spørsmålet er så hva som skal til for at skade på disse funksjonene skal kunne lede til inngrep.

I begge saker ga generaladvokatene uttrykk for at det vil bero på en konkret *interesseavveining* om inngrep skal anses for å være skjedd⁶⁰. I Google-saken fulgte Domstolen opp generaladvokatens uttalelse på dette punkt, og baserte inngrepsvurderingen på en avveining mellom merkehaverens og tredjemenns interesser⁶¹. Også i Viking Gas-saken ble generaladvokatens resonnement fulgt, om enn på en mer indirekte måte, noe jeg skal komme tilbake til.

Etter dette kan det sluttet at det bare er opprinnelsesgarantifunksjonen som nyter et absolutt vern. Alle andre funksjoner er av sekundær betydning, hvor det vil bero på en konkret interesseavveining om inngrep skal anses begått. Disse funksjonene vil i det følgende omtales som ”sekundære funksjoner”⁶².

4.4 Hvilken innvirkning har friholdelsesbehovet på interesseavveiningen etter § 4 (1) a når varemerket består av en tredimensjonal form?

4.4.1 Interesseavveiningen når varemerket består av en vares ”form” eller ”utstyr”

4.4.1.1 Bakgrunn

⁵⁹ Premiss 96.

⁶⁰ Viking Gas premiss 64 og Google premiss 102.

⁶¹ Premissene 94–97.

⁶² Jf. generaladvokatens uttalelse i Viking Gas-saken premiss 63, hvor hun uttaler at disse funksjonene bare er av ”secondary importance”.

Problemstillingen som skal behandles i det følgende er hvilken innvirkning friholdelsesbehovet har på interesseavveiningen etter § 4 (1) a når varemerket består av en vares "form". Det foreligger bare én dom fra EU-domstolen som er egnet til å belyse denne problemstillingen, nemlig Viking Gas-dommen. I denne saken var det imidlertid bare generaladvokaten som forankret inngrepsvurderingen i art. 5 (1) a. Domstolen valgte derimot å løse konflikten med utgangspunkt i reglene om konsumpsjon.

Konsumpsjon innebærer at varemerkeretten opphører ved første gangs omsetning av varen innenfor EØS-området, jf. vml. § 6 (1) jf. direktivets art. 7 (1). En vare vil være bragt i omsetning når den økonomiske verdi som knytter seg til varemerket er realisert, typisk ved salg av varen, jf. sak C-16/03 (Peak Holding) premiss 40.

4.4.1.2 Viking Gas-saken

4.4.1.2.1 Sakens faktum

Forholdet i denne saken var at selskapet Viking Gas hadde fylt opp tomme gassflasker for private og kommersielle kunder mot betaling for gassen. Den aktuelle gassflasken var imidlertid registrert som et tredimensjonalt varemerke for gass og gassbeholdere med merkehaverens (Kosan Gas) navn og logo påført flasken, og hadde tidligere blitt solgt av Kosan til Vikings kunder. Kosan gjorde på denne bakgrunn gjeldende at Viking begikk varemerkeinngrep når de fylte opp tomme gassflasker i egen næringsvirksomhet. Viking anførte på den annen side at varemerkeretten knyttet til gassflasken måtte anses konsumert.

4.4.1.2.2 Bemerkninger til Domstolens rettskildebruk

Domstolen baserte inngrepsvurderingen i sin helhet på reglene om konsumpsjon. Den aktuelle gassflasken er imidlertid registrert som et varemerke for både gassbeholdere og gass, noe som innebærer at Kosan har enerett til å anvende gassflasken som kjennetegn i begge disse relasjonene. Som generaladvokaten påpeker i sin uttalelse,

støtter varemerkeretten an mot ulike rettslige hinder for hvert av de to anvendelsesområder.

Når det gjelder flaskens vern som kjennetegn for *gassbeholdere* vil det riktige rettslige utgangspunktet være reglene om konsumpsjon. Kosan får realisert den økonomiske verdien knyttet til denne siden av varemerkeretten gjennom salget av flasken⁶³. Vilkårene for konsumpsjon er dermed åpenbart til stede, jf. art. 7 (1) og Peak Holding premiss 40.

Denne argumentasjonen kan imidlertid ikke opprettholdes i forhold til flaskens vern som kjennetegn for *gass*. Dette skyldes at den gass Viking har solgt under varemerket, ikke tidligere har blitt kommersialisert av Kosan. Dermed kommer ikke konsumpsjonsreglene inn i bildet.

Ved at Viking har fylt gassflaskene mot betaling for gassen, har de imidlertid solgt gass under Kosans varemerke. Dette kommer av at selve gassflasken utgjør et varemerke. Den riktige fremgangsmåte her vil derfor være å spørre om Viking har gjort et varemerkeinngrep når de har solgt gass under Kosans varemerke. Da det dreier seg om identisk varemerkebruk for samme type vare, vil det rettslige utgangspunktet for denne vurderingen være art. 5 (1) a.

Ved første øyekast kan Domstolen synes å overse dette poenget når de forankrer vurderingen av varemerkets verneområde utelukkende i art. 7 (1). Dette vil i så fall innebære at Kosan uten nærmere begrunnelse frakjennes det vern flasken nyter som kjennetegn for gass.

En nærmere undersøkelse av domspremissene indikerer likevel at dette ikke er tilfelle, noe som viser seg gjennom måten retten anvender art. 7 (1). Når det skal vurderes om eneretten er konsumert, foretar retten en interesseavveining⁶⁴. At en slik interesseavveining hører med til vurderingen av om konsumpsjon har funnet sted, kan ikke utledes av ordlyden i art. 7. Som vi har sett hører denne interesseavveiningen

⁶³ Premiss 32.

⁶⁴ Premiss 31.

derimot hjemme i inngrepsvurderingen etter art. 5 (1) a, når en av varemerkets sekundære funksjoner er skadet.

Det synes derfor som om Domstolen ved vurderingen av om flaskens vern som kjennetegn for gassbeholdere er konsumert etter art. 7 (1), samtidig foretar en kamuflert vurdering av art. 5 (1) a i forhold til flaskens vern som kjennetegn for gass. Dette støttes av at det i interesseavveiningen vises til et argument⁶⁵ som generaladvokaten påpeker i sin uttalelse, men da i forbindelse med drøftelsen av art. 5 (1) a.

At Domstolen på denne måten blander sammen reglene i art. 5 og art. 7 kompliserer de rettslige vurderingene og gjør dommen vanskelig å lese. Generaladvokatens uttalelse er således langt mer pedagogisk, idet hun holder disse bestemmelsene fra hverandre. På tross av den ulike rettslige forankringen av vurderingene, er det imidlertid ingenting som tyder på at det foreligger noen reell rettslig uoverensstemmelse mellom Domstolen og generaladvokaten. Det er gjennomgående de samme hensyn resonnementene bygger på, og vektingen av disse hensyn er sammenfallende. Generaladvokatens uttalelse vil følgelig kunne tillegges rettskildemessig vekt.

På denne bakgrunn kan det sluttet at når Domstolen vurderer om vilkårene for konsumpsjon er til stede etter art. 7 (1), skjer det i realiteten en vurdering av om inngrep skal anses begått etter art. 5 (1) a. Drøftelsen min i det følgende vil bygge på denne forutsetningen. Dette betyr at Domstolens vektlegging av friholdelsesbehovet i relasjon til art. 7 (1) vil ha tilsvarende gyldighet for bestemmelsen i art. 5 (1) a.

Det samme må gjelde for Domstolens behandling av art. 7 (2). Domstolen baserte vurderingen av om Kosan hadde en "legitimate reason" på om Vikings bruk av flasken representerte forvekslingsfare. Det er det samme vurderingstema som ligger til grunn for spørsmålet om det er voldt skade på opprinnelsesgarantifunksjonen etter art. 5 (1) a. Også på dette punkt vil derfor Domstolens uttalelser ha analogisk betydning, ikke bare for art. 5 (1) a, men også for art. 5 (1) b. Denne delen av Domstolens resonnement skal

⁶⁵ Premiss 33, jf. Generaladvokaten premiss 66.

imidlertid ikke gjøres til gjenstand for nærmere analyse her, men skal som nevnt reserveres for behandlingen av § 4 (1) b nedenfor.

4.4.1.2.3 Hvilken betydning hadde friholdelsesbehovet for konsumpsjons/inngrepsvurderingen?

Domstolen lot det som nevnt bero på en interesseavveining hvorvidt varemerkeretten skulle anses konsumert etter art. 7 (1). Dette tilsvarer inngrepsvurderingen etter art. 5 (1) a. For at det skal finne sted en interesseavveining etter art. 5 (1) a, må det imidlertid konstateres skade på en av de sekundære funksjonene. Domstolen fremhever ikke uttrykkelig at varemerkets sekundære funksjoner var utsatt for skade. Dette henger trolig sammen med at Domstolen hadde art. 7 (1) og ikke art. 5 (1) a som det rettslige utgangspunkt.

At de sekundære funksjonene rent faktisk var skadet i det aktuelle tilfelle, kan imidlertid ikke anses tvilsomt. Dette skyldes at Vikings bruk av flasken var egnet til å svekke flaskens særpreg. Når flasken ikke lenger utelukkende ble benyttet av Kosan, ville flaskens blikkfangereffekt reduseres. En slik utvanning av Kosans varemerke ble av generaladvokaten antatt å kunne skade samtlige av de sekundære funksjonene⁶⁶. Betingelsene for å foreta en interesseavveining var dermed til stede.

I den konkrete avveiningen var det særlig to forhold Domstolen anså som tungtveiende. For det første ble det vist til at en enerett for Kosan ville innskrenke forbrukernes eiendomsrett til flaskene, idet de ville vært bundet til en enkelt gassleverandør ved eventuell påfylling av gass⁶⁷. For det andre ville eneretten ha vært til hinder for effektiv konkurranse, ettersom Kosans kunder ville vært utelukket som kunder hos andre aktører⁶⁸. Kosan ville med andre ord ha fått et monopol på området. Disse to forholdene oppveide Kosans ulempe i form av å få sitt varemerke utvannet.

⁶⁶ Generaladvokaten, premiss 58.

⁶⁷ Premiss 33.

⁶⁸ Premiss 34.

Saken er på dette punkt illustrerende for hvordan friholdelsesbehovet kan komme til å utgjøre et svært viktig argument ved interesseavveiningen etter § 4 (1) a når varemerket består av en tredimensjonal form. Forklaringen er at eneretten til slike varemerker har et langt større potensial for å legge uberettigede begrensninger på konkurrerende aktører og forbrukere enn hva tilfelle er for alminnelige ord -og figurmerker. Når inngrepsvurderingen beror på en interesseavveining, vil domstolene ha anledning til å begrense rekkevidden av det varemerkerettslige fremstillingsmonopol på en slik måte den finner det hensiktsmessig i ethvert tilfelle.

Friholdelsesbehovet vil imidlertid ikke alltid spille en underordnet rolle for ordmerkene vedkommende ved interesseavveiningen etter § 4 (1) a. Google-saken er et eksempel på et tilfelle hvor friholdelsesbehovet var satt under betydelig press av et ordmerke. Dette er for øvrig den eneste saken foruten Viking Gas hvor retten drøfter betydningen av at det er gjort skade på de sekundære funksjonene. Saken er således egnet til å belyse eventuelle forskjeller mellom tredimensjonale varemerker og andre typer varemerker når det gjelder friholdelsesbehovets innvirkning på interesseavveiningen etter § 4 (1) a.

4.4.1.3 Google-saken

Ett av spørsmålene i denne saken var om annonsørene som hadde benyttet seg av AdWords til å bruke andres varemerker som oppslagsord ved søkemotorannonsering hadde begått varemerkeinngrep etter art. 5 (1) a.

I likhet med generaladvokaten i Viking Gas, fant Domstolen at bruken var egnet til å skade reklamefunksjonen, idet bruken gjorde det mer kostbart for merkehaverne å reklamere for sine produkter⁶⁹. Det måtte derfor gjøres en interesseavveining for å fastslå hvorvidt annonsørens bruk av varemerkene som søkeord innebar varemerkeinngrep.

Det fremgår av premissene 94-97 at Domstolen anså skaden på reklamefunksjonen som minimal. Dette skyldtes det forhold at ikke bare annonsørens, men også merkehaverens

⁶⁹ Domstolen premiss 94.

nettsider ville bli vist som søkeresultat ved søk på for eksempel ordene "Louis Vuitton". Dermed var det ikke mye som skulle til for at interesseavveiningen ville tippe i annonsørens favør.

Det er ikke klart ut ifra premissene hvilke omstendigheter som talte til annonsørens fordel. Generaladvokaten fremhevet hensynene til yrtingsfrihet og frihet i handelen i sin rådgivende uttalelse⁷⁰. Det ble vist til at en enerett for merkehaveren til å bruke varemerket som søkeord ville svekke yrtingsfriheten, idet allmennhetens adgang til å omtale varene som knytter seg til varemerket på internett ville blitt vesentlig innskrenket.

Eneretten ville også være til skade for den frie handel, ettersom bruk av andres varemerker som søkeord ikke nødvendigvis trenger å være ulovlig, men også kan tjene legitime formål, for eksempel i forbindelse med sammenlignende reklame, videresalg av merkehaverens varer, prissammenligninger eller andre rent deskriptive formål⁷¹.

Disse hensyn, som begge representerer ulike sider av friholdelsesbehovet, er ikke fremhevet i Domstolens avgjørelse. Det kan likevel ikke sluttet at hensynene er oversett eller ikke har blitt tillagt betydning. Forklaringen må trolig være at skaden på de sekundære funksjonene var så ubetydelig at den uansett ikke ville kunne lede til noe varemerkeinngrep.

Google-saken viser at friholdelsesbehovet har mange sider, og at det kan komme under press i en rekke forskjellige situasjoner. Det er følgelig ikke utelukkende på området for de tredimensjonale varemerkene at friholdelsesbehovet kan komme til å stå i en særstilling ved interesseavveiningen etter § 4 (1) a. Google-saken må imidlertid forstås på bakgrunn av at konflikten omhandlet varemerkebruk i form av søkeord på internett. De potensielle skadevirkningene av en enerett til slik varemerkebruk vil være langt større enn hva tilfelle er i den alminnelige kontekst for bruk av ordmerker. Saken er likevel en bekreftelse på at interesseavveiningen etter § 4 (1) a prinsipielt sett står i

⁷⁰ Generaladvokaten premiss 102.

⁷¹ Premiss 152.

samme stilling og følger samme spor for ordmerkene som for de tredimensjonale varemerkene.

4.4.3 Interesseavveiningen etter § 4 (1) a når varemerket består av en vares "emballasje".

Prinsipielt sett er det uten betydning for interesseavveiningen etter § 4 (1) a om varemerket består av en vares "form", "utstyr" eller "emballasje". Rent faktisk vil imidlertid denne forskjellen kunne få stor betydning.

Dette henger sammen med at enerett til en vares emballasje som regel vil være mindre inngripende overfor tredjemenn enn eneretter som knytter seg til selve varen. En varemerkerett til Coca-Cola-flasken vil eksempelvis ikke innebære noen enerett for merkehaveren til å fremstille cola-leskedrikk, men kun en enerett til ved hjelp av flasken å utgi drikken som stammende fra the Coca-Cola-Company⁷².

Også for forbrukere vil begrensninger i retten til å nytte seg av emballasje som regel være mindre inngripende enn begrensninger som relaterer seg til selve varen. Dette henger sammen med at det som oftest er varen som har verdi for forbrukerne. Varens emballasje vil typisk være av underordnet betydning.

Friholdelsesbehovet vil med andre ord stå i en vidt forskjellig stilling alt ettersom varemerkeretten relaterer seg til varens form eller emballasje. Dette vil igjen påvirke interesseavveiningen etter § 4 (1) a. Som et utgangspunkt må det derfor kunne fastslås at varemerkeretten til en vares emballasje vil stå sterkere i en inngrepsvurdering etter § 4 (1) a enn varemerkeretten til en vares form eller utstyr.

Viking Gas-saken er likevel et eksempel på et tilfelle hvor varemerkeretten til en gassflaske - noe man normalt vil anse som emballasje - ble utkonkurrert av friholdelsesbehovet ved interesseavveiningen.

⁷² Schovsbo, NIR 1996.527 s. 532.

I denne saken argumenterte Kosan med at varemerkeretten til gassflasken ikke kunne anses konsumert, nettopp med den begrunnelse at det kun var tale om emballasje⁷³. Denne anførselen ble imidlertid avfeid av Domstolen. Gassflasken var kostbar og nyskapende, og ble ansett for å ha selvstendig økonomisk verdi. I tillegg var den ment for gjenbruk en rekke ganger. Den kunne derfor ikke anses som simpel emballasje, men måtte anses som en vare i seg selv⁷⁴.

Dommen kan på dette punkt tas til inntekt for at det ved en interesseavveining må sondres mellom ulike typer av emballasje. Dersom emballasjen er av en slik karakter som gassflasken i Viking Gas-saken, vil eventuelle begrensninger i tredjemenns råderett over emballasjen være vel så inngripende som begrensninger i råderetten over selve varen. I slike tilfelle vil derfor friholdelsesbehovet kunne melde seg med stor tyngde.

Viking Gas-saken var første gang Domstolen måtte ta stilling til varemerkerettens gjennomslagskraft overfor konkurrenter som foretar gjenbruk av en merkehavers emballasje. Lignende saker har imidlertid versert for nasjonale domstoler ved en del anledninger.

I en nylig avsagt dom fra Nederland var det spørsmål om ølprodusenten Olm krenket Heinekens varemerkerett da Olm fylte opp tomme beholdere av fatøl, som tidligere var brukt av Heineken og var påheftet Heinekens logo, med sitt eget øl⁷⁵.

Denne dommen ble avsagt etter EU-domstolens avgjørelse i Viking Gas-saken, og dommeren nevner Viking Gas-avgjørelsen i sitt votum. Den avgjørende forskjellen fra Viking Gas-saken var at eiendomsretten til beholderne ikke var overført til Olm. De aktuelle beholderne var bare utleid. Heineken hadde da ikke fått realisert den økonomiske verdi som knyttet seg til varemerket, jf. Peak Holding premiss 40. Vilårene for konsumpsjon var dermed ikke til stede, noe som ledet til inngrep. I denne avgjørelsen ble det imidlertid ikke drøftet hvorvidt *selve påfyllingen* av Olm-øl på Heinekens beholdere med påfølgende salg utgjorde et varemerkeinngrep.

⁷³ Premiss 29.

⁷⁴ Premiss 30.

⁷⁵ Avgjørelse av 18. August 2011, the Presiding Judge of the District Court Amsterdam (Tonkens-Gerkema).

I en sak⁷⁶ fra tysk høyesterett var det spørsmål om det innebar inngrep i varemerkeretten da en konkurrent hadde fylt opp tomme mineralvannsflasker, som var vernet som et tredimensjonalt varemerke, med sitt eget produkt. Her ble det konstatert varemerkeinngrep.

I en noe eldre sak⁷⁷ fra Tyskland var det spørsmål om det var begått varemerkeinngrep ved at en konkurrent hadde fylt opp tomme brannslukkingsapparat som var påheftet produsentens varemerke. Her la retten til grunn at andres påfylling av brannslukkingsapparatene i utgangspunktet representerte inngrep. I den konkrete saken hadde imidlertid merkehaveren uttrykkelig frasagt seg eneretten til å fylle på apparatene.

I begge sakene fra Tyskland ble det tatt utgangspunkt i at konkurrenters gjenbruk av en merkehavers emballasje utgjør et varemerkeinngrep. I Viking Gas-saken ble imidlertid resultatet motsatt. Det kan derfor spørres hvilken virkning man kan tillegge denne dommen. Kan man som følge av Viking Gas-avgjørelsen gå ut fra at merkehaveren alltid vil måtte akseptere konkurrenters gjenbruk av sin emballasje?

Ved denne vurderingen er det først og fremst nødvendig å skille mellom to ulike typetilfeller, nemlig tilfeller hvor beholderen i seg selv er vernet som et tredimensjonalt varemerke, og tilfeller hvor beholderen er utstyrt med et todimensjonalt varemerke uten at beholderen i seg selv har vern. I det sistnevnte typetilfelle vil en aktør enkelt kunne unngå varemerkeinngrep ved å fjerne eventuelle logoer og varemerker fra flasken. Såkalt "de-branding" av en vare er akseptert i EU-domstolens praksis, jf. Portakabin⁷⁸ premiss 86.

Brannslukkingsapparatsaken fra Tyskland gjaldt påstått inngrep i todimensjonale varemerker som var påført beholderen. Når det likevel ble reist sak, var det fordi varemerkene ikke var plukket av brannslukkingsapparatet. Inngrepsvurderingen vil da

⁷⁶ Court of Appeal Zweibrücken, 8. Januar 1999.

⁷⁷ Tysk føderal høyesterett, avgjørelse av 16. mai 1952.

⁷⁸ C-558/08.

måtte følge samme spor som i tilfeller hvor selve beholderen er vernet som et tredimensjonalt varemerke.

Den aktuelle gassflasken i Viking Gas-saken var registrert som et tredimensjonalt varemerke bestående av flaskens form påført Kosans navn og logo. Utgangspunktet for inngrepsvurderingen var dermed det samme her som i sakene fra Tyskland.

Det spesielle med Viking Gas-saken var imidlertid at friholdelsesbehovet gjorde seg særlig tungtveiende gjeldende. Dersom varemerkeretten hadde fått gjennomslag i det aktuelle tilfelle, ville det ikke bare ha medført en begrensning av forbrukernes eiendomsrett til gassflasken, men ville i tillegg ha lagt store begrensninger på den frie konkurranse. Dette ledet til at friholdelsesbehovet utkonkurrerte merkehaverens interesser.

Det er likevel ikke gitt at friholdelsesbehovet vil stå like sterkt i enhver sammenheng. Viking Gas-saken viser at det ved inngrepsvurderingen må tas hensyn til de konkrete omstendighetene. Dette er uttrykkelig fremhevet av Generaladvokaten i premiss 68, hvor hun holder det åpent hvordan utfallet av interesseavveiningen ville ha blitt dersom forbrukerhensynet og konkurransehensynet hadde vært mindre fremtredende.

Det er på det rene at styrken av både merkehaverens interesser, forbrukerhensynet og konkurransehensynet vil kunne variere fra sak til sak, avhengig av de konkrete omstendighetene. Det vil være opp til domstolene å avgjøre hvordan disse hensynene skal balanseres mot hverandre i det enkelte tilfelle. Følgelig kan det ikke utelukkes at en merkehaver vil kunne gå seirende ut av interesseavveiningen etter § 4 (1) a.

Også Domstolen holder muligheten åpen for at inngrep vil kunne konstateres under gitte omstendigheter. Dette vil blant annet være tilfelle dersom bruken "seriously damages the reputation of the mark"⁷⁹, med andre ord dersom merkehaverens interesser er enda mer skadelidende enn de var i Viking Gas-saken.

⁷⁹ Premiss 37.

En av grunnene til at merkehaverens interesser ikke var tilstrekkelig skadelidende i denne saken, var at gass er en generisk vare. Varemerket hadde ikke til formål å garantere for en bestemt kvalitet av gass som skiller merkehaverens gass fra gass med et annet kommersielt opphav⁸⁰. Varemerket oppfylte følgelig ikke en kvalitetsgarantifunksjon.

I andre industrier enn gassindustrien vil det imidlertid kunne stille seg annerledes. Innehaveren av varemerket "Heineken" vil eksempelvis kunne ha interesse av å bruke sitt varemerke på Heineken-beholdere for å garantere overfor omsetningskretsen at beholderne inneholder Heineken-øl, som både i smak og pris adskiller seg fra andre ølsorter. I et slikt tilfelle vil en konkurrent som bruker den samme beholderen til å markedsføre sitt eget øl, ikke bare kunne skade reklame-, kommunikasjons- og investeringsfunksjonene, men i tillegg kvalitetsgarantifunksjonen. Merkehaverens interesser vil da kunne veie langt tyngre i interesseavveiningen.

Konklusjonen må etter dette bli at Viking Gas-avgjørelsen ikke kan tas til inntekt for at merkehaveren alltid vil måtte akseptere andres gjenbruk av sin emballasje. Det vil bero på en konkret interesseavveining hvorvidt friholdelsesbehovet skal gis gjennomslag overfor merkehaverens interesser ved inngrepsvurderingen etter § 4 (1) a. Ved denne avveiningen må det særlig tas hensyn til styrken av merkehaverens interesser, forbrukerhensynet og konkurransehensynet.

4.4.4 Delkonklusjon

Ved å innfortolke som et vilkår for inngrep at bruken må krenke en av varemerkets funksjoner, har EU-domstolen begrenset varemerkebeskyttelsen betraktelig. Tanken som lå bak innføringen av dette vilkåret var å reservere varemerkebeskyttelsen for de reelle beskyttelsesbehov. Google-saken og Viking Gas-saken viser imidlertid at merkehaveren ikke alltid vil ha en beskyttelsesverdig interesse i å motsette seg andres varemerkebruk hvor bruken er egnet til å utsette en av de sekundære funksjonene for skade. Ved å la varemerkebeskyttelsen i slike tilfelle bero på en interesseavveining, åpnes det for en ytterligere begrensnings av varemerkebeskyttelsen. Gjennom å

⁸⁰ Generaladvokaten premiss 48.

balansere alle interesser som er involvert, vil domstolene kunne trekke grensene for varemerkebeskyttelsen på en måte den finner det hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle.

Viking Gas-saken demonstrerer således at utmålingen av varemerkebeskyttelsen ikke finner sted i et vakuum. Hvilket vern merkehaveren innvilges påvirkes av den virkelighet varemerket figurerer i. Dette betyr at flere kontekster utenom den rent varemerkerettslige må tas i betraktning, slik som både den markedsmessige og den konkurransemessige kontekst. Domstolen har med dette gitt friholdelsesbehovet en helt avgjørende betydning for hvordan grensene for varemerkebeskyttelsen etter § 4 (1) a skal trekkes.

Dette innebærer at selv om det relativt enkelt lar seg gjøre å oppnå varemerkebeskyttelse for en tredimensjonal form, for eksempel ved å feste en logo på en flaske (slik at tegnet dermed ikke "utelukkende" består av funksjonelle elementer, jf. § 2 (2)), vil innholdet av denne varemerkeretten ofte være gjenstand for vesentlige begrensninger.

4.5 Bruk som innebærer forvekslingsfare, jf. vml. § 4 (1) b

4.5.1 Bakgrunn

Bestemmelsen i § 4 (1) b gir merkehaveren rett til å protestere mot at andre benytter tegn som er egnet til å forveksles med sitt varemerke. Regelen bygger på en presumpsjon om at opprinnelsesgarantifunksjonen vil være skadet der merkebruken skaper fare for forveksling. Bestemmelsen gir derimot trolig ikke noe vern mot skade på de øvrige av varemerkets funksjoner, ut over den skade som følger av at det konstateres forvekslingsfare, jf. pkt. 5.2 over. Vernet er således svakere enn det vern som ytes etter § 4 (1) a⁸¹.

Opprinnelsesgarantifunksjonen vil være krenket både i tilfeller hvor bruken gir inntrykk av at varene stammer fra samme kommersielle aktør ("direkte forveksling"), og hvor den gir inntrykk av at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkehaveren

⁸¹ L'Oréal-dommen premiss 59.

og den tredjepart som bruker merket ("indirekte forveksling"). Rettslig sett gjøres det ingen forskjell på disse to formene for forveksling⁸².

At loven taler om "fare" for forveksling, tilsier at det i en konkret sak ikke vil ha betydning om det kan dokumenteres at forveksling faktisk har skjedd, eventuelt at det ikke har skjedd. Dette er også bekreftet i rettspraksis⁸³.

Hvorvidt et tegn representerer forvekslingsfare skal derimot fastsettes på bakgrunn av en samlet bedømmelse av tegnets *merkelikhet* og *vareslagslikhet*. Det er tale om relative størrelser her. Dette betyr at hvis varene eksempelvis er identiske, vil det bli stilt mindre strenge krav til merkelikheten, og vice versa⁸⁴. Samtidig er det imidlertid viktig å understreke at de to momenter ikke må vurderes uavhengig av hverandre. Spørsmålet om det foreligger *tilstrekkelig* vareslagslikhet må ikke forsøkes besvart generelt; svaret må alltid avhenge av hvilke kjennetegn det gjelder i det konkrete tilfelle og av graden av likhet mellom dem⁸⁵.

Kjennetegnslikheten må bedømmes på tilsvarende måte, idet forvekselbarheten mellom to varekjennetegn som ligner hverandre alltid må vurderes i relasjon til bestemte varer eller tjenester.

Ved bedømmelsen av risikoen for forveksling er det avgjørende hvordan "gjennomsnittsforbrukeren" i den aktuelle varens omsetningskrets oppfatter varemerkene, jf. Gut Springenheide-dommen⁸⁶. I denne dommer er det videre presisert at gjennomsnittsforbrukeren er en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet person. Gjennomsnittsforbrukerens merkebevissthet vil følgelig kunne variere fra vare til vare⁸⁷.

⁸² Lassen/Stenvik s. 317.

⁸³ Cash & Carry-dommen, Rt. 1979 s. 1117 på s. 1122.

⁸⁴ Lloyd, sak C-342/97, premiss 19.

⁸⁵ Lassen/Stenvik s. 311.

⁸⁶ C-210/96.

⁸⁷ God Morgon-dommen.

Vurderingen av forvekslingsfare er komplisert, og involverer flere momenter enn vareslagslikhet og kjennetegnslikhet. Særlig graden av kjennetegnenes særpreg og innarbeidelse vil være av betydning⁸⁸. Til en viss grad dreier det hele seg egentlig om gjetninger om kundepsykologi⁸⁹. Dette kommer av at kriteriene i forvekslingsvurderingen er fastsatt på bakgrunn av hva man *antar* å ligge til grunn for omsetningskretsens forestillinger om varenes kommersielle opprinnelse. Sikre og entydige er disse kriteriene ikke.

Det favner utenfor oppgavens rammer å gå nærmere inn på de ulike momenter og nyanser som kan spille inn ved en forvekslingsvurdering. Dette vil heller ikke være av nevneverdig interesse for de problemstillingene som skal behandles i det videre. For en mer utførlig redegjørelse på dette punkt vises det derfor til Lassen og Stenvik 2011 kapitlene 11-13.

4.5.2 Nærmere om forholdet mellom bestemmelsene i § 4 (1) a og b

Felles for de to bestemmelser i § 4 (1) er at begge gir vern mot varemerkebruk som er egnet til å skade opprinnelsesgarantifunksjonen. Det kan imidlertid spørres om det gjør seg gjeldende nyanseforskjeller mellom de to bestemmelser ved den konkrete vurderingen av om opprinnelsesgarantifunksjonen er krenket.

Ved denne vurderingen må det tas utgangspunkt i at de to bestemmelsene regulerer ulike situasjoner. Det kan være vanskelig å forestille seg at et kjennetegn som er identisk med et varemerke, og som i tillegg benyttes for de samme varer som varemerket, *ikke* er egnet til å skape forvirring i omsetningskretsen med hensyn til varenes kommersielle opprinnelse.

Hölterhoff-saken⁹⁰ er imidlertid et eksempel på et slikt tilfelle. Det dreide seg om bruk som kun tjente rent deskriptive formål, og selgeren hadde ikke hatt til hensikt å skape inntrykk av at varene hadde sin opprinnelse fra merkehaveren.

⁸⁸ Lassen/Stenvik s. 312.

⁸⁹ Lassen/Stenvik s. 319.

⁹⁰ Sak C-2/00.

Utfallet var derimot motsatt i Arsenal-saken. Her var det tale om salg av uautoriserte supporterartikler forsynt med symboler som var registrert som varemerker av fotballklubben Arsenal. Selv om selgeren ikke hadde forsøkt å gi inntrykk av at varene stammet fra merkehaveren, men tvert imot hadde søkt å klargjøre det motsatte, ble det konstatert inngrep.

Disse sakene viser at det ved vurderingen etter § 4 (1) a ikke vil være tilstrekkelig for å konstatere skade på opprinnelsesgarantifunksjonen at merkebruken er identisk; det må i tillegg undersøkes om bruken i det konkrete tilfelle er egnet til å skape forvekslingsfare. Dette vil bero på den kontekst kjennetegnet er brukt i⁹¹. Såfremt tredjemann har iverksatt tiltak som effektivt utelukker forvekslingsfare, vil det ikke foreligge skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. Noe inngrep etter § 4 (1) a vil da heller ikke komme på tale, med mindre det foreligger skade på en av de andre funksjonene.

Bestemmelsen i § 4 (1) b har imidlertid en annerledes utforming, idet den direkte angir vilkårene for at opprinnelsesgarantifunksjonen skal anses krenket, nemlig at det må foreligge forvekslingsfare. Den konkrete forvekslingsvurderingen vil nok likevel ikke fortone seg annerledes enn den tilsvarende vurderingen etter § 4 (1) a⁹². Rent prinsipielt står derfor opprinnelsesgarantifunksjonen i samme stilling etter de to bestemmelser. Dette betyr at rettspraksis knyttet til en av bestemmelsene, vil ha analogisk betydning for tolkningen av den andre bestemmelsen⁹³.

4.5.3 Forvekslingsvurderingen for tredimensjonale varemerker

4.5.3.1. Bakgrunn

Utgangspunktet er at forvekslingsvurderingen skjer etter samme lest for alle typer varemerker. Det er imidlertid en kjensgjerning at friholdelsesbehovet kommer i en helt

⁹¹ Portakabin premiss 34.

⁹² Premiss 52.

⁹³ Premiss 53.

særegen stilling når varemerket består av en tredimensjonal form. Som vi allerede har sett, vil friholdelsesbehovet i slike tilfelle kunne øve stor innflytelse over inngrepsvurderingen etter § 4 (1) a. Problemstillingen som skal søkes belyst i det følgende, er hvilken innvirkning friholdelsesbehovet har på inngrepsvurderingen etter § 4 (1) b.

4.5.3.2 Kan friholdelsesbehovet vektlegges ved fastleggelsen av det tredimensjonale varemerkets verneområde?

Det følger av sikker rettspraksis at Domstolene i en inngrepssak kan prøve et varemerkes verneområde som en del av rettsanvendelsesskjønnet, jf. Superlekdommen⁹⁴.

Hvilket verneområde et varemerke skal innrømmes beror som nevnt på graden av varemerkets særpreg. Jo sterkere særpreg et varemerke har, jo større vil verneområdet – eller "likhetssfæren" – være.

Ved bedømmelsen av særpreg er det særlig to momenter som må iakttas.

Det første momentet er varemerkets adskillelsesevne, dvs. evnen til å skille en aktørs varer fra andres⁹⁵. Dersom et varemerke har høy grad av iboende adskillelsesevne, eller eventuelt har oppnådd slik adskillelsesevne gjennom faktisk bruk, vil dette være et argument som taler for høy grad av særpreg.

Det andre momentet er friholdelsesbehovet. Dersom et tegn er generisk, beskrivende, eller det av andre grunner knytter seg samfunnsmessige interesser til utnyttelsen av tegnet, vil dette være et argument som svekker graden av særpreg, jf. bl.a. Libertelavgjørelsen⁹⁶.

⁹⁴ Rt. 1999 s. 641.

⁹⁵ Philips, premiss 30.

⁹⁶ C-104/01.

Friholdelsesbehovet vil følgelig kunne lede til at varemerket innrømmes en trangere likhetssfære i en inngrepssak. I den grad tegnet som er brukt faller utenfor denne likhetssfæren, vil tegnet kunne brukes fritt av andre uavhengig av om det foreligger forvekslingsfare. Dette vil særlig være aktuelt for de tredimensjonale varemerkene. Levin anfører at dersom likhetssfæren utmåles for bredt, vil beskyttelsen nærme seg et egentlig fremstillingsmonopol og dermed innebære en begrensning av den frie konkurranse⁹⁷.

Det må antas at domstolene vil stå nokså fritt til å tillegge friholdelsesbehovet passende vekt. Helt fritt står domstolene imidlertid ikke. Dette fremgår av Superlek-dommen, hvor det uttales at domstolene trolig ikke kan gå så langt at "varemerket i realiteten berøves ethvert vern".

Følgelig vil det tredimensjonale varemerket alltid ha en viss likhetssfære i en inngrepssak. Innenfor denne likhetssfæren vil merkehaveren kunne motsette seg bruk av tegn som representerer forvekslingsfare.

Ved mine drøftelser i det følgende vil jeg forutsette at tegnet som brukes omfattes av det registrerte varemerkets likhetssfære. Jeg vil da søke å belyse hvorvidt friholdelsesbehovet kan tillegges vekt ved selve forvekslingsvurderingen.

4.5.3.3 Kan friholdelsesbehovet vektlegges som et moment ved forvekslingsvurderingen?

Det underliggende vurderingstemaet ved forvekslingsvurderingen er om bruken av det aktuelle varemerket er egnet til å volde skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. Forutsetningen hittil i fremstillingen har vært at vernet av denne funksjonen er absolutt. Denne forutsetningen skal også legges til grunn i det følgende. Dette innebærer at inngrep alltid skal konstateres dersom bruken representerer forvekslingsfare.

Det følger av dette at friholdelsesbehovet ikke vil ha innvirkning på *virkningsiden* av § 4 (1) b. Spørsmålet som skal søkes belyst i det følgende derfor hvilken innvirkning

⁹⁷ Levin, NIR 1996.297 s. 309.

friholdelsesbehovet har på *vilkårssiden* – med andre ord hvilken innflytelse friholdelsesbehovet øver på selve forvekslingsvurderingen.

Verken Varemerkeloven § 4 (1) b eller Varemerkedirektivets art. 5 (1) b gir uttrykkelig støtte for at friholdelsesbehovet kan tillegges noen vekt ved denne vurderingen. På den andre siden er vurderingstemaet etter disse bestemmelsene meget bredt. Hvorvidt det foreligger forvekslingsfare skal som vi har sett fastslås på bakgrunn av en skjønnsmessig bedømmelse, hvor en rekke momenter kan spille inn. Det synes derfor lite kontroversielt å akseptere at også friholdelsesbehovet kan inngå som et moment ved vurderingen. Bestemmelsenes ordlyd gir følgelig en viss støtte for at friholdelsesbehovet kan vektlegges ved forvekslingsvurderingen.

Ved å åpne for en vektlegging av dette hensynet, vil i tillegg inngrepsvurderingen bringes mer på linje med inngrepsvurderingen etter § 4 (1) a, og den interesseavveining som der skal gjøres når det er voldt skade på de sekundære funksjonene. Også denne vurderingen vil være skjønnsmessig, og gir rom for å vektlegge friholdelsesbehovet. Hensynet til sammenheng mellom de to bestemmelser kan derfor anføres til støtte for at friholdelsesbehovet bør kunne vektlegges ved forvekslingsvurderingen.

Forvekslingsvurderingen etter § 4 (1) b er imidlertid av en helt annen karakter enn interesseavveiningen etter § 4 (1) a. Ved forvekslingsvurderingen er det først og fremst gjennomsnittsforbrukerens *oppfatninger* som skal klarlegges. Avgjørende er da om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene eller alternativt om han kan komme til å tro at det eksisterer en kommersiell forbindelse mellom de to aktører. De tanker en gjennomsnittsforbruker gjør seg i møte med et tredimensjonalt varemerke vil neppe kunne påvirkes av at varemerkeretten innebærer et uheldig fremstillingsmonopol for merkehaveren. Forvekslingsvurderingen knytter seg følgelig til momenter som er helt uavhengig av friholdelsesbehovets stilling i det enkelte tilfelle⁹⁸.

Dette støttes av generaladvokatens uttalelse i Viking Gas-saken. Ett av spørsmålene i denne saken var om opprinnelsesgarantifunksjonen var krenket etter § 4 (1) a.

⁹⁸ C-98/11 P premiss 36 og 49.

Generaladvokaten fastslo at vurderingen av om bruken representerte forvekslingsfare hørte inn under de nasjonale domstoler, og avsto derfor fra å konkludere på dette punkt. Hun ga imidlertid uttrykk for hvilke momenter som burde spille inn ved vurderingen. I denne forbindelse ble det vist til hvordan forbrukerne ville oppfatte etikettene flasken var utstyrt med, samt hvordan alminnelig salgspraksis i markedet for gassflasker artet seg⁹⁹. Det er imidlertid ingen holdepunkter i generaladvokatens premisser for at friholdelsesbehovet har betydning ved vurderingen.

Domstolen fulgte generaladvokatens oppfatning på dette punkt, men da i relasjon til art. 7 (2)¹⁰⁰. Heller ikke Domstolen gir uttrykk for at friholdelsesbehovet kan ha noen innvirkning på forvekslingsvurderingen. En antitetisk fortolkning av generaladvokatens og Domstolens uttalelser trekker derfor i retning av at friholdelsesbehovet ikke kan vektlegges ved forvekslingsvurderingen.

Det må på denne bakgrunn konkluderes med at friholdelsesbehovet ikke kan vektlegges som et moment ved forvekslingsvurderingen.

4.5.3.4 Kan friholdelsesbehovet begrunne en heving av terskelen for forvekslingsfare?

I det følgende skal det forutsettes at bruken er av en slik art at det normalt sett vil bli konkludert med forvekslingsfare. Problemstillingen blir dermed om friholdelsesbehovet kan begrunne en heving av terskelen for forvekslingsfare, slik at merkehaveren likevel må akseptere bruken.

Selv om friholdelsesbehovet ikke kan utgjøre et moment ved selve forvekslingsvurderingen, kan det likevel argumenteres for at friholdelsesbehovet etter omstendighetene bør kunne lede til at terskelen for vurderingen heves. En slik heving av terskelen kan ha gode grunner for seg, særlig dersom varemerkeretten etter de alminnelige kriterier vil gi merkehaveren et uheldig fremstillingsmonopol.

⁹⁹ Premiss 42.

¹⁰⁰ Premiss 37-41.

Som påpekt i pkt. 4.5.3.2 kan styrket særpreg begrunne et utvidet verneområde for varemerket. At et varemerke har sterkt særpreg, vil imidlertid medføre at omsetningskretsen vil ha lettere for å holde varemerket ut fra andre varemerker, ettersom erindringen om merket vil være sikrere og mer stringent enn ellers¹⁰¹. Rent logisk skulle dette tilsi at sterkt særpreg svekker forvekslingsfaren.

Det følger imidlertid av sikker rettspraksis at eventuell motvirkning av forvekslingsfare som skyldes sterk innarbeidelse, ikke skal vektlegges ved forvekslingsvurderingen, jf. PS-2010-7928 fra Patentstyrets 2. avdeling. I slike tilfelle opereres det følgelig med en *senket terskel* for forvekslingsfare. Det er hensynet om at varemerkebeskyttelsen ikke bør smalne inn i takt med at merkehaveren oppnår goodwill for sitt varemerke som begrunner denne regelen¹⁰².

Dette illustrerer at terskelen for forvekslingsfare ikke er konstant. Det kan av denne grunn spørres om det ikke også burde være mulig å endre terskelen i motsatt retning, med andre ord å *heve* terskelen for forvekslingsfare. Friholdelsesbehovet vil nettopp kunne være et argument som kan begrunne en heving av terskelen.

Realiteten av at terskelen for forvekslingsfare heves vil imidlertid være at handlinger som normalt ville blitt ansett for å krenke opprinnelsesgarantifunksjonen, likevel ikke skal anses for å utgjøre slik krenkelse. En heving av terskelen vil med andre ord være ensbetydende med å utsette opprinnelsesgarantifunksjonen for skade. Under forutsetning av at vernet av opprinnelsesgarantifunksjonen er absolutt, vil en heving av terskelen for forvekslingsfare derfor være utelukket.

På den andre siden synes Domstolen i Viking Gas å sette terskelen for forvekslingsfare høyere enn hva man normalt ville forvente. I denne saken antydte Domstolen at det ikke burde konkluderes med forvekslingsfare i et tilfelle hvor to ulike aktørers navn fremgikk på den samme gassflasken. I slike tilfelle skulle man normalt tro at betingelsene for indirekte forvekslingsfare var til stede. Når Domstolen likevel mente at resultatet burde bli motsatt, skyldes det trolig at den nasjonale domstolen hadde gitt uttrykk for at

¹⁰¹ Lassen/Stenvik s. 424.

¹⁰² Lassen/Stenvik s. 425.

omsetningskretsen var vant til at andre aktører enn merkehaveren bedrev virksomhet med å fylle på gassflasker¹⁰³. Det følger dessuten av rettspraksis at det ikke nødvendigvis medfører forvekslingsfare at to aktørers varemerker figurerer på den samme varen¹⁰⁴. Det kan derfor neppe slutes at Domstolen i denne saken opererte med en hevet terskel for forvekslingsfare.

Konklusjonen blir etter dette at friholdelsesbehovet ikke kan begrunne en heving av terskelen for forvekslingsfare.

Hvorvidt friholdelsesbehovet i det hele tatt kan øve innflytelse over forvekslingsvurderingen etter § 4 (1) b når det brukte tegnet er omfattet av likhetssfæren til det tredimensjonale varemerket, synes etter dette å koke ned til spørsmålet om vernet av opprinnelsesgarantifunksjonen virkelig er absolutt i alle sammenhenger.

4.5.3.5 Er vernet av opprinnelsesgarantifunksjonen absolutt?

Hittil i fremstillingen har standpunktet vært at opprinnelsesgarantifunksjonen har et absolutt vern. Dette standpunktet er for det første begrunnet i formuleringen i Varemerkedirektivets fortale, 11. betraktning, hvor det fremgår at varemerkerettens grunnleggende formål er å markere en vares kommersielle opprinnelse. Tanken som ligger bak er at dette vil styrke grunnlaget for fri og effektiv konkurranse innenfor EU¹⁰⁵. For å nå dette målet må det gis utstrakt beskyttelse for opprinnelsesgarantifunksjonen.

For det andre gir rettspraksis uttrykk for at skade på denne funksjonen alltid vil medføre inngrep¹⁰⁶.

En opprettholdelse av dette standpunktet vil imidlertid innebære at friholdelsesbehovet ikke vil kunne vektlegges ved forvekslingsvurderingen. Dette kan medføre at

¹⁰³ Generaladvokaten premiss 42.

¹⁰⁴ Lassen/Stenvik s. 478

¹⁰⁵ Lego premiss 38.

¹⁰⁶ Se for eksempel generaladvokaten i Google premiss 97, med videre henvisning til L'Oréal-dommen premiss 63.

varemerkeretten gis uheldige virkninger. Standpunktet skal derfor i det følgende overprøves.

Selv om uttalelsen i Varemerkedirektivets fortale indikerer at opprinnelsesgarantifunksjonen har et særlig sterkt vern, kan den ikke i seg selv tas til inntekt for at dette vernet er absolutt i enhver sammenheng. Og når det gjelder den nevnte rettspraksis i tilknytning til opprinnelsesgarantifunksjonen, er alle disse sakene relatert til bruken av ordmerker, hvor friholdelsesbehovet generelt står i en langt svakere stilling.

Hvilket vern som derimot innvilges opprinnelsesgarantifunksjonen i en inngrepssak når varemerket er tredimensjonalt, hvor virkningen av varemerkeretten vil være et fremstillingsmonopol for merkehaveren, har aldri kommet ordentlig på spissen i rettspraksis.

Det nærmeste man kommer er Viking Gas-saken. I denne saken gjorde som nevnt friholdelsesbehovet seg gjeldende med stor tyngde. Omsetningskretsen ville vært bundet til en enkelt gassleverandør, og andre aktører ville vært avskåret fra å konkurrere om de samme kundene. Det lå imidlertid utenfor Domstolens jurisdiksjon å konkludere på spørsmålet om opprinnelsesgarantifunksjonen var krenket. Dermed gis det ikke svar på hvilket vern opprinnelsesgarantifunksjonen tilkjennes i tilfeller hvor varemerkeretten vil innebære et uheldig fremstillingsmonopol for merkehaveren.

Generaladvokaten synes imidlertid å antyde at vernet av opprinnelsesgarantifunksjonen er absolutt også i disse tilfellene¹⁰⁷.

De bakenforliggende hensyn i varemerkeretten trekker i samme retning. Dersom en merkehaver ikke gis absolutt vern for opprinnelsesgarantifunksjonen, vil varemerkerettens primære formål om å markere en vares kommersielle opprinnelse ikke kunne nås. Dette vil ikke bare være til skade for merkehaveren, men også for omsetningskretsen.

¹⁰⁷ Premiss 39.

Videre vil en eventuell svekkelse av opprinnelsesgarantifunksjonens vern støte an mot prosessuelle hindringer. Det følger av sikker rettspraksis at domstolene ikke prejudisielt kan overprøve et registreringsvedtaks gyldighet i en inngrepssak¹⁰⁸. Det må derfor trolig også gå en grense for hvor langt retten kan gå i å frakjenne et varemerke vern¹⁰⁹.

Dersom et varemerke frakjennes sitt vern for opprinnelsesgarantifunksjonen, vil den varemerkerett som gjenstår i realiteten være en nullitet.

Det må på denne bakgrunn konkluderes med at vernet av opprinnelsesgarantifunksjonen – uavhengig av friholdelsesbehovets stilling i det enkelte tilfelle – er absolutt.

4.5.3.6 Delkonklusjon

Gjennom fastleggelsen av varemerkets likhetssfære/verneområde vil domstolene ha anledning til å vektlegge friholdelsesbehovet på en hensiktsmessig måte. Domstolene kan imidlertid ikke frakjenne merkehaveren ethvert vern. For tegn som omfattes av varemerkets likhetssfære, vil det absolutte vernet av opprinnelsesgarantifunksjonen dermed lede til at domstolene ved en inngrepsvurdering ikke har mulighet til å begrense varemerkerettens omfang. Dette innebærer at merkehaveren kan forby enhver aktivitet som skaper fare for forveksling med sitt varemerke.

Varemerkeretten til tredimensjonale former vil dermed kunne tenkes å skape et konkurransefortrinn for merkehaveren. Særlig på området for brukskunst (møbler, bestikk, lamper osv.) vil varemerkeretten kunne brukes som et effektivt middel til å holde konkurrentene på avstand. Dette skaper problemer i forhold til varemerkerettens overordnede formål om å legge forholdene til rette for fri og effektiv konkurranse, jf. Varemerkedirektivets fortale, 11. betraktning.

4.5.3.7 Tripp trapp-saken som illustrasjon

¹⁰⁸ Superlek-dommen s. 645 og Rt. 1979 s. 1117 (Cash & Carry-dommen).

¹⁰⁹ Superlek-dommen.

Det er ikke bare innenfor varemerkeretten at enerett til brukskunst kan få uheldige virkninger. En brukskunstgjenstand vil etter omstendighetene også kunne oppfylle kravet om verkshøyde, slik at den har vern som et åndsverk etter Åndsverkloven, jf. åvl. § 2. Mens varemerkeretten i prinsippet kan være evigvarende, vil opphavsretten ha virkning under hele opphavsmannens levetid og i 70 år etter hans død, åvl. § 40. Friholdelsesbehovet vil følgelig kunne melde seg med (tilnærmet) samme styrke her som innenfor varemerkeretten.

Det kan på denne bakgrunn være interessant å undersøke hvordan problemene knyttet til enerett til brukskunst har vært løst innenfor opphavsretten. Tripp trapp-saken¹¹⁰ er illustrerende i denne sammenheng, ettersom Tripp trapp-stolen er vernet både som et åndsverk og som et tredimensjonalt varemerke. I det følgende vil jeg bruke denne saken til å belyse noen av de utfordringene som kan oppstå ved at det innvilges varemerkerett til brukskunst.

Da saken stod for Lagmannsretten kom retten "under tvil" til at Oliver-stolen representerte en ulovlig etterligning etter åvl. § 2.

I domspremissene ble det imidlertid uttalt at det ikke var avgjørende for å konstatere krenkelse at det forelå en "viss fare for forveksling". At det foreligger fare for forveksling vil imidlertid alltid medføre krenkelse etter Varemerkeloven, såfremt det brukte tegnet faller innenfor det tredimensjonale varemerkets likhetssfære, jf. vml. § 4 (1) b. Som følge av at Oliver-stolen ble ansett som en "svært nærgående etterligning", synes det nærliggende å legge til grunn at stolen representerer forvekslingsfare.

Dette innebærer at dersom Oliver-stolen faller innenfor Tripp trapp-stolens likhetssfære, vil resultatet måtte bli varemerkeinngrep.

Hvorvidt Oliver-stolen omfattes av Tripp trapp-stolens likhetssfære, beror på en vurdering av Tripp trapp-stolens særpreg, herunder momentene knyttet til adskillelsesevne og friholdelsesbehovet, jf. pkt. 4.5.3.2 over.

¹¹⁰ LB-2010-108430.

Lagmannsretten fremhever på flere punkter i dommen at Tripp trapp-stolen har kunstnerisk særpreg, og at den består av flere nyskapende elementer. Stolens adskillelsesevne synes dermed å trekke i retning av at Tripp trapp-stolen har tilstrekkelig særpreg til at Oliver-stolen omfattes av likhetssfæren.

Hvorvidt friholdelsesbehovet trekker i samme retning, er imidlertid usikkert. Friholdelsesbehovet har betydning også ved inngrepsvurderingen etter Åndsverksloven, og dette hensynet var nettopp en av grunnene til at Lagmannsretten var i tvil om konklusjonen.

Hvordan Høyesterett vil vekte friholdelsesbehovet dersom det i denne saken blir reist spørsmål knyttet til Tripp trapp-stolens vern som et tredimensjonalt varemerke, gjenstår å se. Hensett til at varemerkeretten i prinsippet kan være evigvarende, og følgelig vil kunne by på hindringer for den frie konkurranse, er det imidlertid grunn til å tro at Høyesterett vil tillegge hensynet betydelig vekt, og da slik at Oliver-stolen anses for å falle utenfor Tripp trapp-stolens likhetssfære. Dette kan nok ha gode grunner for seg. Som Andreasen¹¹¹ uttaler det, er "Varemærkeretten ... ikke stedet for beskyttelse af brugskunst".

4.6. Kodakvernet

4.6.1 Kriteriene for Kodakvern

For varemerker som er "velkjent" her i riket gjelder det et utvidet vern, jf. vml. § 4 (2). For slike varemerker stilles det ikke noe krav om forvekslingsfare¹¹², og det er heller ikke noe vilkår at det dreier seg om lignende eller identiske vareslag. Vilkåret er derimot at det foreligger en slik grad av kjennetegnslighet, at bruken av kjennetegnet vil medføre "urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)".

¹¹¹ Andreasen, NIR 2001.177 s. 206.

¹¹² Patentstyrets 2. avd. kj. 6823, NIR 2001 s. 284 (Mc Moon).

Hovedbegrunnelsen for det utstrakte vernet er at velkjente varemerker ofte er resultater av betydelige investeringer over lang tid. Rimelighetshensyn tilsier da at varemerket beskyttes mot andres snylting, utvanning og annen skade på de sekundære funksjonene, selv om noen forvekslingsrisiko ikke gjør seg gjeldende¹¹³.

Vilkåret for at et varemerke skal nyte vern etter denne bestemmelsen er at varemerket er "velkjent". I det følgende skal det gjøres rede for hva som ligger i dette vilkåret. Deretter skal det undersøkes hva vernet for slike varemerker innebærer.

Som et utgangspunkt kan det konstateres at ordlyden "velkjent" tilsier at varemerket må ha et bekjenthetsnivå i omsetningskretsen som overstiger det alminnelige. Dette forutsetter en sterk grad av innarbeidelse.

Hva vilkåret nærmere innebærer ble presisert i Chevy-dommen¹¹⁴. Det ble her lagt til grunn at vilkåret vil være oppfylt dersom varemerket er kjent av en *betydelig del av den relevante omsetningskretsen*¹¹⁵. Det er altså tale om en meget skjønnsmessig vurdering, som sikrer stor fleksibilitet ved praktiseringen av kodakbeskyttelsen¹¹⁶.

Neste problemstilling er hva vernet av velkjente varemerker innebærer.

Slik både Varemerkeloven og direktivet er formulert, er velkjente varemerker vernet mot tre former for krenkelse: Skade på særpreg, skade på anseelse og urimelig utnyttelse.

Alle disse formene for inngrep forutsetter at bruken av kjennetegnet utløser en *assosiasjon* til det velkjente varemerket, jf. sak C-252/07 (Intel) premiss 30.

At det skapes en slik assosiasjon er imidlertid ikke i seg selv tilstrekkelig til å konstatere inngrep. Assosiasjonen må være av en slik karakter at det kan sannsynliggjøres å ville

¹¹³ Lassen/Stenvik s. 365.

¹¹⁴ C-375/97.

¹¹⁵ Premiss 26.

¹¹⁶ Lassen/Stenvik s. 369.

oppstå minst én av de tre krenkelser som omfattes av direktivets art. 5 (2) og vml. § 4 (2)¹¹⁷.

Skade på særpreget – også kalt utvanning eller svekkelse av blikkfangereffekten – foreligger når det velkjente varemerkets ”ability to identify the goods or services for which it is registered and used as coming from the proprietor of that mark is weakened, since use of the later mark leads to dispersion of the identity and hold upon the public mind of the earlier mark”, jf. Intel premiss 29.

Skade på varemerkets anseelse vil foreligge ”when the goods or services for which the identical or similar sign is used by the third party may be perceived by the public in such a way that the trade mark's power of attraction is reduced”, jf. L’Oréal, premiss 40.

Urimelig utnyttelse av særpreg eller anseelse er ikke avhengig av at bruken medfører negative konsekvenser for merkehaveren. Det avgjørende er derimot om tredjemann uberettiget drar fordel av de goodwillverdier som knytter seg til det velkjente varemerket¹¹⁸.

For å ta stilling til hvorvidt det foreligger krenkelse på ett eller flere av de tre punkter som er angitt i vml. § 4 (2), må det foretas en bred vurdering hvor *alle sakens omstendigheter har betydning*¹¹⁹. I Intel-dommens premiss 42 er det opplistet en rekke eksempler på hva slike omstendigheter kan være, men oppregningen kan ikke anses uttømmende.

4.6.2 Nærmere om forholdet mellom bestemmelsene i § 4 (1) a og § 4 (2)

Bestemmelsene i §§ 4 (1) a og 4 (2) tar begge sikte på å verne om de investeringer merkehaveren har gjort i varemerket. Beskyttelsen viser seg ved at merkehaveren kan slå ned på bruk som er *egnet til å skade de sekundære funksjonene*. For bestemmelsen i § 4 (1) a sin del har dette kommet til uttrykk flere ganger i rettspraksis, se for eksempel

¹¹⁷ Intel, premiss 32.

¹¹⁸ s. 372

¹¹⁹ Intel, premiss 41.

Arsenal-avgjørelsen premiss 54. I L'Oréal -avgjørelsen ga imidlertid Domstolen uttrykk for at det samme gjelder for bestemmelsen i § 4 (2)¹²⁰. Domstolen synes med dette å indikere at de underliggende vilkårene for inngrep er sammenfallende i de to bestemmelsene.

Dette støttes av Domstolen i blant annet Intel-saken. Når Domstolen her lot spørsmålet om inngrep etter § 4 (2) bero på en skjønnsmessig vurdering hvor *alle sakens omstendigheter* hadde betydning, ble det i realiteten lagt opp til en vurdering som langt på vei tilsvarer den interesseavveining man finner i § 4 (1) a.

Forskjellen mellom bestemmelsene er at de bygger på ulike forutsetninger med hensyn til de faktiske omstendighetene rundt inngrepssituasjonen. Etter § 4 (2) er forutsetningen at varemerket er "velkjent". I dette begrepet ligger det en presumpsjon for at merkehaveren har foretatt investeringer av betydelig omfang. I en slik situasjon vil merkehaverens interesser gjennomgående veie langt tyngre ved en interesseavveining enn i den situasjon som reguleres av § 4 (1) a.

Likhetstrekkene i vurderingstemaet mellom de to bestemmelsene tilsier at rettspraksis i tilknytning til § 4 (1) a bør – med en viss varsomhet – kunne tillegges analogisk betydning ved fortolkningen av § 4 (2) og vice versa. Når friholdelsesbehovet ble tillagt vesentlig vekt i Viking Gas-avgjørelsen ved inngrepstvurderingen etter § 4 (1) a, kan dette således tas til inntekt for at friholdelsesbehovet bør kunne få en tilsvarende betydning ved inngrepstvurderingen etter § 4 (2) dersom omstendighetene tilsier det. Hvorvidt dette synspunktet kan opprettholdes skal undersøkes gjennom problemstillingene i det følgende.

4.6.3 Kodakvernet for tredimensjonale varemerker

4.6.3.1 Kan friholdelsesbehovet påvirke inngrepstvurderingen etter § 4 (2)?

4.6.3.1.1 Whirlpool-saken

¹²⁰ Premiss 64.

Det foreligger ingen praksis fra EU-domstolen som er egnet til å belyse denne problemstillingen. Whirlpool-saken fra engelsk rett er imidlertid av interesse.

Saken gjaldt spørsmålet om kjøkkenutstørsfabrikanten Kenwood ved å markedsføre kjøkkenmikseren "kMix" hadde trådt for nær Whirlpools kjøkkenmikser "Artisan", som er vernet som et tredimensjonalt varemerke. Whirlpools varemerke er imidlertid ikke et "rent" tredimensjonalt varemerke, men har ordelementet "KitchenAid" påført maskinens form.

4.6.3.1.2 Avgjørelsen i High Court of Justice¹²¹ (1. Instans)

Etter først å ha avvist Whirlpools anførsel om at Kenwoods kjøkkenmikser kunne medføre risiko for forveksling, gikk dommeren over til spørsmålet om kjøkkenmikseren krenket Kenwoods vern etter art. 9 (1) c, som tilsvarer bestemmelsen i vml. § 4 (2).

Det ble kort konstatert at Whirlpools varemerke hadde et "reputation within the Community", og at den følgelig var vernet etter bestemmelsen. Deretter gikk dommeren over til å undersøke om Kenwoods kjøkkenmikser hadde en slik grad av likhet med Whirlpools kjøkkenmikser at den tilfredstilte et av de tre alternative vilkår for krenkelse. Om denne vurderingen uttaler dommeren følgende¹²²:

"It seems to me that the policy considerations underlying the sub-paragraphs of Article 7(1)(e) also have a role to play in the determination of the question whether there is similarity between the bodywork of the Artisan and kMix mixers such that the latter without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the former."

Dommeren tar her til orde for at de hensyn som ligger bak bestemmelsen i art. 7 (1) e, som i sitt innhold tilsvarer vml. § 2 (2), har betydning ved vurdering av om inngrep i et velkjent tredimensjonalt merke er begått. De hensyn det her siktes til, er som vi tidligere har sett at en aktør ikke skal kunne oppnå et uheldig fremstillingsmonopol gjennom

¹²¹ Saksnr. HC07C02299, avsagt 04.08.2008.

¹²² Premiss 78.

varemerkeretten. Den aktuelle bestemmelsen var ikke direkte anvendelig i saken, ettersom Whirlpools kjøkkenmikser hadde et ordelement påført formen. Det tredimensjonale varemerket var dermed ikke et tegn som "utelukkende" bestod av en form som følger av varens art, jf. § 2 (2).

I den konkrete inngrepsdrøftelsen sies det videre;

"I think it would be excessive, *in the realm of product shapes*, to apply the concepts of 'free riding', 'blurring', 'tarnishment' or 'dilution' more generally so as to hold that the bodywork of the kMix was too close to the bodywork of the Artisan for the purposes of Article 9(1)(c) ¹²³."

Denne uttalelsen *kan* tolkes som at det må anlegges en strengere norm enn vanlig ved inngrepsvurderingen når varemerket består av en tredimensjonal form, i den forstand at det i slike tilfelle skal noe *mer* til for at bruken skal kunne anses å oppfylle et av de tre alternative vilkår for inngrep.

Whirlpool anket saken inn for Court of Appeal¹²⁴, og som ankegrunn ble det nettopp vist til dommerens uttalelser i premissene 78 og 80. Whirlpool mente at dommeren her ga uttrykk for uriktig rettsanvendelse.

4.6.3.1.3 Avgjørelsen i Court of Appeal (2. instans)

Retten konstaterte at dommeren ikke hadde gitt uttrykk for uriktig rettsanvendelse når han i premiss 78 hadde uttalt at hensynene bak § 2 (2) kunne vektlegges ved inngrepsvurderingen¹²⁵.

Når det gjelder dommerens uttalelse i premiss 80, la retten til grunn at uttalelsen *ikke* kunne tolkes som at dommeren hadde anlagt en strengere norm enn vanlig ved inngrepsvurderingen. Frasen "in the realm of product shapes" måtte ganske enkelt

¹²³ Premiss 80.

¹²⁴ Saksnr. A3 2008/2419, avsagt 23.07.2009.

¹²⁵ Premiss 119.

forstås som en påminnelse om at saken dreide seg om et tredimensjonalt varemerke¹²⁶. Overbevist om at denne tolkningen av dommerens uttalelse var riktig, var retten imidlertid ikke. Dette viser seg ved at retten drøfter hvilken betydning det eventuelt ville hatt dersom dommeren faktisk *hadde* foretatt en strengere inngrepsvurdering i den konkrete saken.

Om dette sier retten kort og konsist at en slik rettsanvendelse ville vært uriktig¹²⁷. I den foreliggende sak ville imidlertid en uriktig rettsanvendelse på dette punkt vært uten betydning, da resultatet uansett ville blitt det samme. Anken kunne på den bakgrunn ikke føre frem.

4.6.3.1.4 Delkonklusjon

Det følger av andreinstansens avgjørelse i Whirlpool-saken at friholdelsesbehovet ikke kan begrunne en strengere vurderingsnorm for inngrep etter § 4 (2) når varemerket er tredimensjonalt. Det samme følger av ordlyden i § 4 (2), som ikke sonderer mellom ulike kategorier av varemerker. At et velkjent varemerke er tredimensjonalt er følgelig ikke et moment som kan tillegges vekt *i seg selv*.

Whirlpool-saken kan imidlertid klart tas til inntekt for at friholdelsesbehovet kan vektlegges som et *moment* ved inngrepsvurderingen. Dette er i samsvar med Intel-avgjørelsen samt den rettsoppfatning EU-domstolen ga uttrykk for i Viking Gasdommen.

På denne bakgrunn kan det konkluderes med at de underliggende vurderingstemaene for den investeringsbeskyttelse som ligger i bestemmelsene i §§ 4 (1) a og 4 (2) er sammenfallende. Hvorvidt det kan konstateres inngrep vil i begge tilfeller bero på en konkret interesseavveining. For de tredimensjonale varemerkene vil friholdelsesbehovet kunne utgjøre et viktig moment ved denne avveiningen. Hvilken gjennomslagskraft friholdelsesbehovet skal gis på bekostning av merkehaverens investeringer, vil det til syvende og sist være opp til domstolene å avgjøre.

¹²⁶ Premiss 124.

¹²⁷ Premiss 125.

5 Register

Litteraturliste:

Lassen og Stenvik; Kjennetegnsrett 3. utgave, 2011.

ISBN 978-82-15-00130-2

Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren; Immaterialrett och otillbörlig konkurrens, 2001.

Rognstad, Ole-Andreas – i samarbeid med Birger Stuevold Lassen;

Opphavsrett 1. utgave, 2009. ISBN 978-82-15-00729-8

Artikler:

Levin, Mona; Varumärkesrättsligt ”designskydd” ur ett svenskt perspektiv. NIR 1996.297

Nordell, Per Jonas; Om varumärkets funksjoner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L'Oréal) och de förenade målen C-236/08-C-238/08 (Google). NIR 2010.264

Levin, Mona; En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet. NIR 1994.516

Andreasen, Flemming Maribo; Varen som sit eget varemærke. Undtagelsen fra vareudstysbeskyttelse i varemærkelovens § 2, stk. 2/Varemærkedirektivets art. 3.1.e). NIR 2001.177

Schovsbo, Jens; Undtagelse fra vareudstysbeskyttelse – Varemærkelovens § 2, stk. 2. NIR 1996.527

Vikør, Andreas Birger; Varemerkerett til tredimensjonale former – En illustrasjon av hensynene bak varemerkeretten, Masteroppgave UiO 2004.

Domsregister:

EU-domstolen: (Dommer som utelukkende er nevnt i avsnitt 5 er ikke tatt med)

102/77 – Hoffman-La Roche

C-104/01 – Libertel

C-292/89 – Antonissen

C-46/10 – Viking Gas

C-48/09 P – Lego

C-236/08 – C-238/08 – Google
C-206/01 – Arsenal
C-299/99 – Philips
C-3/93 – Ideal Standard
C-39/97 – Canon
C-337/95 – Dior
C-487/07 – L'Oréal
C-17/06 – Celiné
C-251/95 – Sabel
C-291/00 – LTJ Diffusion SA
C-16/03 – Peak Holding
C-436/93 – Bristol Myers Squibb
C-558/08 – Portakabin
C-342/97 – Lloyd
C-2/00 – Hölterhoff
C-98/11 P – Chocoladefabriken Lindt
C-375/97 – Chevy
C-252/07 – Intel
C-210/96 – Gut Springenheide

Førsteinstansdomstolen:

T-118/00 – Procter & Gamble

Kjennelser fra Patenstyrets 2. avdeling:

PS-2010-7928

NIR 2001 s. 284 – Mc Moon

Norsk Høyesterett:

Rt. 2002 s. 391 – God Morgon

Rt. 2006 s. 1473 – Livbøye

Rt. 1999 s. 641 – Superlek

Rt. 1979 s. 1117 – Cash & Carry

Norsk Lagmannsrett:

LB-2010-108430 - Tripp trapp

Dansk Højesteret:

UfR 1995.92 SH

Nederlandsk rett;

Avgjørelse av 18. August 2011, the Presiding Judge of the District Court Amsterdam (Tonkens-Gerkema).

Tysk rett;

Court of Appeal Zweibrücken, 8. Januar 1999.

Tysk føderal høyesterett, avgjørelse av 16. mai 1952.

Engelsk rett;

Saksnr. HC07C02299, avsagt 04.08.2008 – Whirlpool (1. instans)

Saksnr. A3 2008/2419, avsagt 23.07.2009 – Whirlpool (2. instans)