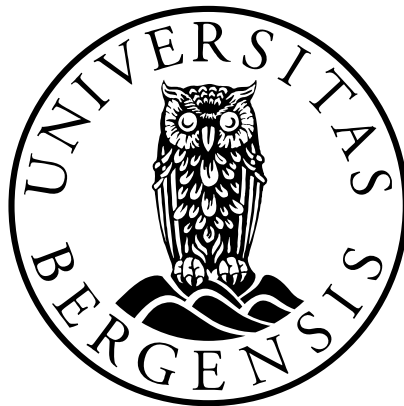


Når utgjør tildekking av identiske
varemerker en krenkelse av merkehavers
enerett etter varemerkeloven § 4

Skal all tildekking regnes som «bruk»?

Kandidatnummer: 178

Antall ord: 14 880



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

10. desember 2020

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1
1 Innledning.....	3
1.1 Presentasjon av tema og problemstilling	3
1.2 Avgrensninger	4
1.3 Rettskildebildet og metodisk tilnærming.....	5
1.4 Videre fremstilling.....	8
2 Rettslige utgangspunkter	9
2.1 Innledning	9
2.2 Formålsbetraktninger.....	9
2.3 Varemerkerettens innhold.....	10
3 Bruksvilkåret i varemerkeloven § 4	13
3.1 Innledning	13
3.2 Kan tildekking utgjøre «bruk».....	13
3.3 Krav om aktiv handling under tredjemanns kontroll.....	14
3.4 Krav om bruk <i>som</i> varemerke?.....	15
3.5 Krav om at tredjemann bruker tegnet for egen kommersiell kommunikasjon	16
3.6 Bruken må være egnet til å skade varemerkets funksjoner	18
3.6.1 Innledning.....	18
3.6.2 Opprinnelse	18
3.6.3 Begrepsbruk – funksjoner eller berettigede interesser?	19
3.6.4 Skade eller fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen	20
4 Varemerkerettslig bruk uten at tegnet er synlig for omsetningskretsen.....	22
4.1 Innledning	22
4.2 Betingelser varemerkerettslig bruk et synlighetskrav?	22
4.3 Søkemotoravgjørelsene	23
4.4 Fjerning av varemerker.....	26
4.5 Sak C/129-17 Mitsubishi	27
4.6 Funksjonalitet som eneste vilkår ved manglende synlighet?.....	30
5 iPhone-saken	33
5.1 Innledning	33
5.2 Faktum og saksgang	33

5.3	Brukshandlingen.....	34
5.4	Når utgjør tildekking av identiske tegn som varemerket et varemerkeinngrep?.....	35
5.4.1	Tildekking er ikke et hinder for å være «bruk».....	35
5.4.2	Er enhver midlertidig tildekking et varemerkeinngrep?	36
5.4.3	Faren for at tildekkingen fjernes og særtrekk ved omsetningskretsen	38
5.4.4	Uklarhet rundt produktets opphav som grunnlag for skade på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.....	40
5.4.5	Produktlighet som grunnlag for varemerkeinngrep?.....	41
5.4.6	Hva er nok for å konstatere krenkelse av merkehavers enerett?	43
6	Avsluttende betraktninger	45
	Litteraturliste	47

1 Innledning

1.1 Presentasjon av tema og problemstilling

Tema for oppgaven er bruk av identiske tegn som et vernet varemerke etter lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven). Problemstillingen er i hvilke tilfeller tildekking av varemerker utgjør «bruk» etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav a, og med det en krenkelse av merkehavers enerett.

Et varemerke er definert som «kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet», jf. varemerkeloven § 1. Den som har retten til et varemerke betegnes som merkeholderen, jf. varemerkeloven § 4 (1). Varemerket gjør at kunder og andre aktører forbinder visse varer eller tjenester med merkeholder, og er i stand til å skille merkeholderens varer og tjenester fra andre aktører og konkurrenters ytelser.¹

Det ligger mye innsats og ressurser i å bygge opp et sterkt varemerke for produkter og tjenester, og varemerker som formuesgode kan ha en betydelig økonomisk verdi for virksomheter.² Varemerkets betydning for selskapers konkurransevne og posisjon i markedet nødvendiggjør at merkeholderen må beskyttes mot at andre benytter seg av varemerket på en måte som kan skade dets verdi. Merkeholder har derfor mulighet til å forby andre å bruke sitt varemerke i næringsvirksomhet. Selv om det er gode grunner for å beskytte merkeholder fra at andre bruker vedkommendes varemerke, kan ikke vernet være ubegrenset.³ Andre enn merkeholder kan også ha legitime interesser i å benytte seg av et vernet varemerke. En distributør av varer har behov for å informere sine kunder om hva slags produkter vedkommende selger, og et bilverksted må kunne opplyse sine kunder om hvilke bilmodeller hans reservedeler passer til. Varemerkeretten forsøker å ivareta både merkeholderens behov for vern mot andres urettmessige bruk, samt tredjemanns legitime grunner til å kunne bruke det.

Hvilke typer handlinger merkeholder kan forby kommer på spissen når tredjemann har dekket til det venede varemerket. Har merkeholder også vern for det tilfellet at et tegn identisk med

¹ At tegnet er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres» er et vilkår for at et tegn i det hele tatt kan være et varemerke – det såkalte distinktivitetskravet, jf. varemerkeloven § 2.

² Som eksempel kan det vises til den anerkjente eple-logoen til Apple som per 2019 ble verdsatt til 2.149 milliarder norske kroner, jf. <https://e24.no/naeringsliv/i/wP5QVP/liste-apple-er-nok-en-gang-verdens-mest-verdifulle-merkevare>.

³ Arnestål (2018) s. 19.

vedkommendes vernede varemerke på en eller annen måte er tildekket? Problemstillingen ble nylig aktualisert i HR-2020-1142-A («iPhone-saken»). Saken gjaldt innførsel av mobilskjermer hvor et tegn identisk med Apples registrerte varemerke var dekket til med tusj som kunne fjernes. Importøren var en ikke-autorisert reparatør av blant annet iPhone-telefoner, som skulle bruke de importerte skjermene som reservedeler. Høyesterett kom enstemmig – i likhet med lagmannsretten, men i motsetning til tingretten - til at tildekkingen utgjorde «bruk» etter varemerkeloven § 4, og dermed et varemerkeinngrep.

Både underveis i saksgangen og i etterkant av dommen er det kommet kritiske merknader til de ulike instansenes behandling av spørsmålet.⁴ Som jeg vil komme tilbake til, er det flere uttalelser fra Høyesterett⁵ som kan tilsi at enhver tildekking av tegn identisk med varemerke utgjør et varemerkeinngrep. Dette reiser spørsmål om avgjørelsen utvider merkehavers vern etter varemerkeloven. Denne oppgaven tar sikte på å avklare hva slags tildekking av varemerker som utgjør «bruk» etter varemerkeloven § 4, i lys av iPhone-saken. Dommen gjaldt som nevnt tildekking i relasjon til reservedeler. Analysen vil likevel vurdere tildekking mer generelt, slik at også tildekking av identiske tegn i andre situasjoner, omfattes.

1.2 Avgrensninger

Av hensyn til ordgrensen er det ikke plass til å behandle alle situasjonene som reguleres av varemerkeloven § 4. Siden iPhone-saken gjaldt varemerkeloven § 4 (1) bokstav a, vil jeg i oppgaven kun behandle tildekking av identiske tegn som varemerker. Inngrep etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b og (2) faller derfor utenfor oppgavens tema.

Visse former for bruk av merkehavers varemerke må aksepteres i medhold av varemerkeloven § 5 - såkalt «tillatt bruk». I tillegg er det enkelte typer bruk som må aksepteres av hensyn til ytringsfriheten.⁶ Disse begrensningene i eneretten vil ikke bli behandlet nærmere i denne oppgaven.

⁴ Se bl.a. Kaasin, (8. juli 2019), Kaasin (17. juni 2020), og Kielland, Hestnes, Nadheim og Rognstad (2020).

⁵ HR-2020-1142-A avsnitt 36-38.

⁶ Denne begrensningen har ikke fått en klar bestemmelse i varemerkeloven, men er bl.a. presisert i punkt 27 i fortalen til varemerkedirektivet 2015.

Varemerkeloven § 6 angir en ytterligere begrensning av merkehavers vern ved det såkalte konsumpsjonsprinsippet, som også muliggjør lovlig parallellimport.⁷ Import av originale varer med tildekte varemerker som allerede er omsatt i EØS kan nektes i medhold av unntaket i varemerkeloven § 6 (2). I denne oppgaven er det kun handlinger som kan forbys direkte etter varemerkeloven § 4 som vurderes. De situasjonene som det redegjøres for, er dermed tildekking av identiske tegn på ikke-originale produkter, eller tildekking av varemerker på originale varer som ikke er brakt i omsetning i EØS-området med merkehavers samtykke.

Til sist avgrenses det mot bærekraftaspektet av problemstillingen. I iPhone-saken ble det anført at importen måtte aksepteres på grunn av at konkurranse på reservedelsmarkedet er viktig av hensyn til bærekraft.⁸ En grundig redegjørelse av dette temaet blir for omfattende for rammene av denne oppgaven, og holdes utenfor for å fokusere på bruksvilkåret isolert.

1.3 Rettskildebildet og metodisk tilnærming

I analysen vil jeg ta utgangspunkt i den tradisjonelle juridiske metoden, basert på rettskildelæren.⁹ Problemstillingen analyseres med en rettsdogmatisk tilnærming.¹⁰ Det rettslige grunnlaget er varemerkeloven § 4. Dagens varemerkelov er en videreføring av varemerkeloven av 1961, og § 4 er i all hovedsak en videreføring uten materielle endringer.¹¹ Både forarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur fra 1961-loven vil dermed være sentrale rettskilder for tolkningen.

Før iPhone-saken hadde ikke ren tildekking av varemerker, slik som i den nevnte saken, vært oppe for norske domstoler.¹² De sakene som har tatt for seg inngrepsvurderingen etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav a gir derfor begrenset veiledning for spørsmålet om tildekking utgjør bruk.

Varemerkeretten er gjenstand for et felles nordisk lovsamarbeid, med siktemål om å oppnå betydelig grad av materiell rettslikhet innad i Norden.¹³ På grunn av det nordiske samarbeidet

⁷ Se nærmere om konsumpsjonsprinsippet og parallellimport i Lassen og Stenvik (2011), side 459 flg., og Portakabin (C-558/08) avsnitt 74-76.

⁸ HR-2020-1142-A avsnitt 39.

⁹ Nygaard (2004) s. 29-31.

¹⁰ Om rettsdogmatisk metode, se Graver (2008) s. 149-178.

¹¹ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 42.

¹² Fiskå Mølle (Rt. 1975 s. 951) gjaldt en variant av tildekte varemerker. Det var derimot snakk om tildekking i form av å også sette nye varemerker på gjenbrukte kraftforsekker, og ikke tildekking isolert.

¹³ Se nærmere gjennomgang av den fellesnordiske historien i NOU 2001:08, kapittel 2.

ved varemerkelovens tilblivelse vil rettskilder fra de øvrige nordiske landene være relevant for tolkningen.¹⁴

Ved inngåelsen av EØS-avtalen ble Norge forpliktet til å gjennomføre EUs varemerkedirektiv av 1988 (rådsdirektiv 89/104/EF).¹⁵ Direktivet ble senere erstattet av varemerkedirektivet av 2008 (2008/95/EF).¹⁶ Varemerkeloven gjennomfører varemerkedirektivet av 2008 i norsk rett.

I 2015 ble det vedtatt et nytt varemerkedirektiv (direktiv (EU) 2015/2436). For å sikre at intern nasjonal rett er i samsvar med direktivet, er det vedtatt en endringslov til varemerkeloven.¹⁷ Endringsloven har ikke enda trådt i kraft.¹⁸ I oppgaven vil jeg derfor ta utgangspunkt i den nåværende varemerkeloven uten de vedtatte endringene, og varemerkedirektivet av 2008. De vedtatte språklige endringene i § 4 har i all hovedsak ikke betydning for spørsmålet om tildekking av identiske varemerker utgjør bruk.¹⁹ Relevante endringer av meningsinnholdet i henhold til nytt direktiv og endringsloven kommenteres underveis. Forarbeidene til endringsloven av 2020 vil derimot benyttes der den redegjør for gjeldende rett.

Varemerkeloven § 4 gjennomfører varemerkedirektivets artikkel 5. Prinsippet om direktivkonform fortolkning og hensynet til rettsenhet innad i EØS innebærer at norske rettsanvendere er forpliktet til å tolke varemerkeloven i tråd med varemerkedirektivet.²⁰ Videre påvirkes den juridiske analysen av at EU-domstolen er den primære tolkeren av EU-retten.²¹ Rettsutviklingen av varemerkeretten har i stor grad skjedd gjennom rettspraksis fra EU-domstolen.²² EU-domstolens avgjørelser er ikke bindende prejudikater ut over den enkelte sak, hverken for nasjonale domstoler, underretten, eller for EU-domstolen selv. Likevel er det enighet om at avgjørelsene utgjør tungtveiende rettskilder.²³ I praksis vil det bety at rettsanvendelsen i større grad dreier seg om å «klarlegge innholdet i de retningslinjer EU-

¹⁴ NOU 2001:08 s. 13.

¹⁵ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 8.

¹⁶ EØS-avtalens vedlegg 17, jf. EØS-lovens § 2.

¹⁷ Lovvedtak 103 (2019-2020).

¹⁸ Patentstyret planlegger at endringene skal tre i kraft 1. januar 2021, jf. <https://www.patentstyret.no/om-oss/nyheter/2020/nye-varemerkeregler-og-styrket-tollkontroll-med-piratkopier/>.

¹⁹ For mer utfyllende om de aktuelle endringene i § 4 se Prop.43 LS (2019-2020), s. 49-52 og merknader til de enkelte bestemmelsene på s. 130 flg.

²⁰ Følger av lojalitetsplikten i art. 4 (3) TEU, jf. også Helset mfl. (2009) s. 90.

²¹ TEU artikkel 19 nr. 1 og nr. 3.

²² Arnerstål (2018) s. 23.

²³ HR-2016-2239-A avsnitt 31, HR-2018-110-A avsnitt 42, HR-2020-1142-A avsnitt 24, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 8, Prop.43 LS (2019-2020) s. 12 og Lassen og Stenvik (2011) s. 28-29.

domstolen har gitt, enn å studere mer tradisjonelle rettskildefaktorer, som regeltekst, forarbeider osv.».²⁴

At praksis fra EU-domstolen utgjør den helt sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven, medfører noen særskilte metodiske utfordringer. En vanlig oppfatning i den varemerkerettslige litteraturen er at det er vanskelig å trekke klare grenser for hva som er tillatt bruk og ikke, ut fra EU-domstolens praksis.²⁵ Avgjørelsene preges av å være svært saksspesifikke, hvilket gjør det krevende å trekke mer generelle slutninger fra dommene over til andre typetilfeller.²⁶ Fokuset i oppgaven vil likevel være å se etter mer overordnede retningslinjer og utviklingstrekk når avgjørelser fra EU-domstolen skal gis overføringsverdi til tilgrensende tilfeller.²⁷

EU-domstolen bistås av åtte generaladvokater som gir begrunnede, ikke-bindende forslag til avgjørelser i saker for EU-domstolen.²⁸ Forslagene vil likevel benyttes som tolkningsbidrag der de gir ytterligere forklaringer eller presiseringer, eller som eksempler på alternative løsninger.

Varemerkedirektivet av 2008 må sees i sammenheng med varemerkeforordningen (rådsforordning nr. 207/2009).²⁹ Forordningen etablerer en ordning for registrering av varemerker med enhetlig virkning for hele EU gjennom European Union Intellectual Property Office («EUIPO»). Varemerkeforordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen. EU-domstolen er siste overordnet instans for begge regelsett og materielt sett er forordningen i all hovedsak tilsvarende som Varemerkedirektivet.³⁰ Dette innebærer at EU-domstolens praksis etter forordningen har tilsvarende betydning for forståelsen av varemerkedirektivet.³¹

Ved ratifisering av WTO-avtalen i 1994, forpliktet Norge seg til å oppfylle de krav TRIPS-avtalen (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) stiller. TRIPS-Avtalen pålegger blant annet medlemsstatene å overholde bestemmelsene i Pariskonvensjonen om industrielt rettsvern.³² TRIPS-avtalen har ikke direkte virkning for norsk

²⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 31.

²⁵ Arnerstål (2018) s. 24.

²⁶ Aase Gundersen, «Tillatt bruk av andres varemerker» i Gundersen og Stenvik (2008) s. 113

²⁷ Ibid.

²⁸ TEUV artikkel 252 og Mitsubishi (C-129/17) avsnitt 25-26.

²⁹ Ny varemerkeforordning (rådsforordning (EU) 2015/2424) trådte i kraft 23.03.2016. Ettersom det nye varemerkedirektivet ikke er gjennomført i norsk rett presenteres den versjonen som 2008-direktivet sees i sammenheng med.

³⁰ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 8.

³¹ HR-2016-1993-A avsnitt 43.

³² Prop.43 LS (2019-2020) s. 11.

rett og gir ikke selvstendige rettigheter som kan påberopes av den enkelte.³³ Norsk varemerkerett er i samsvar med avtalens krav og avtalen er i det vesentlige implementert i norsk lovgivning.³⁴ TRIPS-avtalen har dermed ikke særlig betydning for den konkrete rettsanvendelsen,³⁵ men bestemmelsene vil benyttes som tolkningsbidrag der de presiserer eller forklarer innholdet av varemerkeretten.

1.4 Videre fremstilling

For å kunne vurdere om iPhone-saken utvider merkehavers vern, er det hensiktsmessig å gjennomgå hva som var gjeldende rett i forkant av dommen. Dommen er i tillegg kort, og kildeomfanget i selve subsumsjonen er snevert. Ved å gjennomgå øvrige kilder først er det lettere å følge den konkrete analysen av iPhone-saken. Det vil derfor i kapittel 2 og 3 redegjøres for de rettslige utgangspunktene og det nærmere innholdet av bruksvilkåret generelt. Ettersom det ikke er noe annen rettspraksis som direkte dreier seg om tildekking av varemerker, vil jeg i kapittel 4 gjennomgå praksis for tilgrensende typetilfeller som kan ha betydning for tildekkings situasjoner. Selve analysen av iPhone-saken og dens rekkevidde for fremtidige tildekkings situasjoner drøftes til slutt i kapittel 5.

³³ Anheuser-Busch (C-245/02) avsnitt 54-57 og Società Consortile Fonografici (C-135/10) avsnitt 46.

³⁴ Aadel Heinemann, «Håndheving av immaterialretter» i Gundersen og Stenvik (2008) s. 118.

³⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 499.

2 Rettslige utgangspunkter

2.1 Innledning

Før jeg går inn på drøftelsen av oppgavens hovedproblemstilling, vil jeg i dette kapitlet sette bruksvilkåret i varemerkeloven § 4 inn i en større varemerkerettslig kontekst. Hva slags vern varemerkeloven gir merkehaver, og hvorfor, gjør det enklere å analysere når tildekking er en bruksform merkehaver kan motsette seg. I denne delen av oppgaven vil det derfor foretas en kort redegjørelse av formålsbetraktninger i varemerkeretten og grunnleggende om varemerkerettens innhold.

2.2 Formålsbetraktninger

Et særtrekk ved immaterialretten er at objektet for rettighetene er abstrakt og uhåndgripelig, i motsetning til ting, som man fysisk kan ta og føle på.³⁶ Sammenlignet med andre immaterielle retter, f.eks. patent, opphavs- og designretter, er varemerkeretten i større grad adskilt fra en eller annen fysisk gjenstand. Det som skal beskyttes er varemerkets egenskaper.³⁷ Et varemerke kan forstås som et kommunikasjonsinstrument som etablerer en link mellom varemerkehaver og omsetningskretsen, og det er denne linken som skal beskyttes.³⁸ Varemerkebeskyttelsen retter seg ikke mot hva et varemerke *er*, men hva varemerket *gjør*.³⁹ Formålsbetraktninger er derfor særlig sentralt i varemerkeretten.

I EU-retten er formålet med bestemmelsene beskrevet som de «funksjoner» bestemmelsen er et middel til å realisere.⁴⁰ Tradisjonelt er hovedformålet med et varemerke å markere varen eller tjenestenes kommersielle opphav.⁴¹ Varemerket fungerer som en garanti for at den aktuelle varen eller tjenesten stammer fra merkehaver. Funksjonen ble fremhevet av EU-domstolen første gang i sak C-206/01 *Arsenal* (avsnitt 48), og betegnes som

³⁶ Helset mfl. (2009) s. 41.

³⁷ Kur (2019) s. 2.

³⁸ Arnerstål (2018) s. 100.

³⁹ Kur (2019) s. 2.

⁴⁰ Arnesen (1995) s. 34.

⁴¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 25.

opprinnelsesgarantifunksjonen.⁴² Funksjonens viktige rolle illustreres også av at den har fått en plass i fortalet til varemerkedirektivet.⁴³

Opprinnelsesgarantifunksjonen må sees i sammenheng med at varemerke skal fungere som et individualiseringsmiddel.⁴⁴ I varemerkeloven § 2 er det angitt som grunnvilkår for varemerkevern at det aktuelle tegnet er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres» - det såkalte *distinktivitetskravet*.⁴⁵ Distinktivitetskravet illustrerer varemerkets formål som middel for å kunne skille sine varer og tjenester fra andre aktørers.

Opprinnelsesgarantifunksjonen har videre en side til at forbrukeren og andre aktører skal kunne vite hvor varen eller tjenesten stammer fra. Varemerkeretten skal verne om, og forhindre at forbrukere og andre omsetningsledd skal tro at det er en materiell forbindelse mellom tredjemanns varer eller tjenester og merkehaver.⁴⁶

EU-domstolen har gjentatte ganger presisert at et varemerke også har andre viktige funksjoner, som *kvalitetsgarantifunksjonen*, *kommunikasjonsfunksjonen*, *investeringsfunksjonen* og *reklamefunksjonen*.⁴⁷ EU-domstolen har ikke gitt noen uttrykkelig forklaring på hvorfor dette utgjør de sentrale funksjonene, annet enn for opprinnelsesgarantifunksjonen.⁴⁸

Ved spørsmål om varemerkeinngrep i tildekkingsituasjonene, er det særlig opprinnelsesgarantifunksjonen som er kommet på spissen. På denne bakgrunn og av hensyn til en hensiktsmessig avgrensning av oppgaven, vil analysen i all hovedsak rette seg mot denne funksjonen.

2.3 Varemerkerettens innhold

Varemerkerettens innhold beskrives gjerne som varemerkets positive og negative side.⁴⁹ Den positive siden viser til en utnyttelsesrett - merkehaver skal fritt kunne utnytte sitt varemerke, såfremt det ikke krenker andres rettigheter. Den negative siden innebærer at merkehaver kan

⁴² Lassen og Stenvik (2011) s. 25.

⁴³ Varemerkedirektivet 2008, fortalet punkt 11. Også videreført i varemerkedirektivet 2015 i fortalet punkt 16

⁴⁴ Arnerstål (2018) s. 65.

⁴⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 54.

⁴⁶ Arsenal (C-206/01) avsnitt 56.

⁴⁷ Se bl.a. Mitsubishi (C-129/17) avsnitt 34 med videre henvisninger til EU-domstolens avgjørelser.

⁴⁸ Arnerstål (2018) s. 58-60 peker på mulige forklaringer ut fra generaladvokatens uttalelser i sak C-487/07

L'Oreal, men konkluderer med at det ikke er noen klare beskjeder fra EU-domstolen om hvorfor funksjonene er som de er.

⁴⁹ Lassen og Stenvik (2011) s. 279.

nekte andre bruk av like tegn som varemerket og andre tegn som kan forveksles med det.⁵⁰ Denne negative siden av vernet omtales som *eneretten*.⁵¹ I motsetning til utnyttelsesretten er denne eneretten en forbudsrett.⁵² Bruk av varemerket uten samtykke i strid med eneretten utgjør et varemerkeinngrep.

Eneretten til et varemerke oppnås enten ved nasjonal og/eller internasjonal registrering, eller ved innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 3. Kravene til hvilke tegn som kan utgjøre et varemerke følger av varemerkeloven §§ 2 og 14.⁵³

Innholdet i eneretten følger av varemerkeloven § 4, som gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 5 med tilsvarende innhold. Varemerkeloven § 4 (1) viser til at:

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

a) tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for

b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket

Eneretten omfatter kun bruk «i næringsvirksomhet». Vilkåret «næringsvirksomhet» skal forstås som at bruken må skje i forbindelse med kommersiell aktivitet, med sikte på økonomisk inntjening.⁵⁴ Privat bruk faller med andre ord utenfor enerettens vern.

Videre skiller varemerkeloven § 4 mellom tre situasjoner: i) bruk av tegn som er identisk med varemerket, såkalt dobbel identitet⁵⁵, ii) bruk av tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, og iii) utvidet vern for

⁵⁰ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 5.

⁵¹ Varemerkeloven § 1 viser til en «enerett».

⁵² Varemerkeloven § 57 setter forbud mot inngrep. I tillegg til forbud har varemerkeloven øvrige sanksjonsregler mot varemerkeinngrep, bl.a. vederlag og erstatning for varemerkeinngrep i § 58, samt i ytterste konsekvens straffesanksjoner, jf. § 61.

⁵³ Kravet til grafisk gjengivelse i § 14 sløyfes ved endringsloven av 2020 på bakgrunn av endringer i varemerkedirektivet 2015 artikkel 3 og utvikling i EU-domstolens praksis, jf. Prop.43 LS (2019-2020) s. 33.

⁵⁴ Bl.a. Arsenal (C-206/01) avsnitt 40, Céline, (C-17/06) avsnitt 17, Google (C-236/08 til C-238/08) avsnitt 50 og Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 43.

⁵⁵ Interflora (C-323/09) avsnitt 33.

velkjente varemerker i varemerkeloven § 4 (2), det såkalte kodakvernet.⁵⁶ For tilfeller av dobbel identitet stilles det ikke noe krav om forvekslingsfare for at eneretten anses krenket. Dersom tegnet er identisk presumeres en forvekslingsrisiko⁵⁷, slik at det ikke er nødvendig for merkeholder å særskilt påvise en fare for forveksling. Et tegn er «identisk» som varemerke når tegnet «skiller seg så lite fra varemerket at ulikhetene kan bli oversett av en gjennomsnittsforbruker».⁵⁸ Ved tilfeller av dobbel identitet utgjør likevel vilkåret om «bruk» av varemerket en viktig begrensning av merkeholders enerett. Jeg vil nå se nærmere på dette bruksvilkåret.

⁵⁶ Se Pål Standnes Hurlen, «Kodakvern i varemerkeretten» i Gundersen og Stenvik (2008) for en nærmere redegjørelse av kodakvernet.

⁵⁷ TRIPS-avtalen art. 16 nr. 1.

⁵⁸ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 42.

3 Bruksvilkåret i varemerkeloven § 4

3.1 Innledning

Det merkehaver kan forby i medhold av eneretten, er at tredjemenn *bruker* et tegn identisk med sitt varemerke for varer eller tjenester i næringsvirksomhet, jf. varemerkeloven § 4 (1) bokstav a. I denne delen av oppgaven vil jeg redegjøre det for det nærmere innholdet av hva som utgjør relevant varemerkerettslig bruk, for å se hvilke føringer rettskildene gir for tilfeller der varemerket er dekket til.

3.2 Kan tildekking utgjøre «bruk»

I varemerkeloven § 4 (3) og varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 3 oppstilles fire alternative handlinger som utgjør «bruk», og som således vil kunne utgjøre inngrep i merkehavers rett.⁵⁹ Som bruk anses «blant annet» å «sette merket på varer eller deres emballasje», «å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet», «å innføre eller utføre varer med merket på» og «å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame». Fjerde ledd legger til at også «muntlig bruk av tegnet» anses som bruk i lovens forstand.

Opplistingen i varemerkeloven § 4 (3) og varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 3 er ikke ment som en uttømmende definisjon. Dette følger direkte av ordlyden «blant annet», og er gjentatte ganger presisert i forarbeidene og praksis.⁶⁰ Som eksempel kan det vises til at bruk som del av domenenavn er å anse som varemerkerettslig «bruk».⁶¹

En ordlydstolkning av «bruk» innebærer å gjøre nytte av et objekt, for eksempel ved å utføre en konkret, aktiv handling med en gjenstand. Sett i sammenheng med at et varemerke som regel er et «tegn», så er den nyttiggjørende handlingen først og fremst å sette identiske tegn som varemerke på en vare eller tjeneste som er brukshandlingen. En isolert tolkning av «bruk» tyder

⁵⁹ Ved endringsloven til varemerkeloven § 4 (3) er det lagt inn to nye bruksformer for å gjøre bestemmelsen lik i ordlyd som det nye direktivet. Endringen har ikke betydning for innholdet i oppgaven.

⁶⁰ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 43 og NOU 2001:08 s. 67, Mitsubishi (C-129/17) avsnitt 38, med videre henvisninger til Arsenal (C-206/01), Adam Opel (C-48/05), Google (C-236/08 til C-238/08).

⁶¹ At bruk som domenenavn omfattes av § 4 er slått fast i bl.a. LB-2013-35584, TOSLO-2014-118275 og TOSLO-2013-183501.

på at tildekking i utgangspunktet faller utenfor. Å dekke det til gir intuitivt en assosiasjon til at noe rent faktisk ikke er brukt.

Bruksmåtene som er listet opp i § 4 (3) viser til de klassiske inngrepssituasjonene⁶², hvor en tredjepart benytter merket på en måte som gir inntrykk av at det er en eller annen form for kommersiell link mellom tredjepart og merkehaveren. Alternativene i lovteksten synes alle å rette seg mot tilfeller der varemerket ikke er dekket til.

Ut over opplistingen i varemerkeloven § 4 (3) og de typetilfellene som er utviklet i praksis, har ikke bruksvilkåret et klart og entydig innhold. Grensene for hva som utgjør «bruk» er i stadig utvikling, og de enkelte typetilfeller som kommer opp synes først å bli avklart hos domstolene, og ikke etter en streng ordlydstolkning. Stojan Arnerstål oppsummerer inntrykket fra EU-domstolens praksis som at «[I]ösningarna präglas av *ad hoc*-argumentasjon för specifika problem som uppstått efter hand».⁶³ Til tross for at tildekking i utgangspunktet synes uforenelig med ordlyden av «bruk», er ikke dette et avgjørende moment uten en nærmere analyse.

Selv om EU-domstolen i stor grad operer på typetilfellenivå, har det utviklet seg visse grunnleggende kriterier for hva som utgjør rettslig relevant bruk etter varemerkedirektivet artikkel 5. Jeg vil nå gå gjennom disse kravene og undersøke hvorvidt de sier noe om inngrepsvurderingen for det tilfellet at et varemerke er dekket til.

3.3 Krav om aktiv handling under tredjemanns kontroll

I sak C-179/15 *Daimler* presiseres det at bruksvilkåret i varemerkedirektivet artikkel 5 (1) «involves active behaviour and direct or indirect control of the act constituting the use».⁶⁴ Vilkåret «bruk» fordrer med det en aktiv handling fra tredjemann, som vedkommende har direkte eller indirekte kontroll over. I *Daimler* kom EU-domstolen til at tredjemann ikke kunne sies å ha brukt merkehavers varemerke i forbindelse med annonsering, når vedkommende ikke

⁶² NOU 2001:08 s. 67.

⁶³ Arnerstål (2018) s. 24.

⁶⁴ *Daimler* (C-179/15) avsnitt 39.

selv hadde plassert annonsen og i tillegg gjort uttrykkelige anmodninger om å få annonsen fjernet.⁶⁵ Kriteriet er fulgt opp i en rekke senere avgjørelser.⁶⁶

Et krav om aktiv handling sier derimot ikke så mye for når tildekking kan utgjøre «bruk». For det første kan man se selve aktiviteten å dekke til noe som en aktiv handling. Videre kan den aktive handlingen være en annen brukshandling enn tildekking. Dersom tredjemann selger en vare hvor et identisk tegn som varemerket er dekket til, kan selve salget innfri kravet om en aktiv handling, uavhengig av om tegnet er dekket til eller ikke.

3.4 Krav om bruk *som* varemerke?

Merkeholder kan etter varemerkeloven § 4 (1) nekte tredjemann å «bruke» identiske tegn som varemerket «for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for».⁶⁷ Dette reiser spørsmål om «for [...]varer eller tjenester» innebærer at tredjemanns formål med bruken må være å skille sine varer eller tjenester fra andres for å kunne kalles rettslig relevant «bruk». Et slikt krav om bruk *som* varemerket vil kunne tilsi at tildekking ikke er en krenkelse. Når et varemerke er tildekket, så vil det heller ikke kunne benyttes for å identifisere varer og tjenester med merkeholder.

Å bruke et distinkt tegn «for» sine varer eller tjenester er som oftest begrunnet med et ønske om at tegnet skal gi en assosiasjon til noe. Med andre ord, som kjennetegn for at varer eller tjenester skal oppfattes av kundekretsen som å stamme fra merkeholder. Bestemmelsen synes dermed å legge opp til at varemerke skal brukes *som* varemerke.

Av varemerkedirektivet artikkel 5 (5) fremgår det at medlemsstatene kan ha regler som nekter annen bruk av varemerket enn for å skille varer og tjenester, såfremt bruken av tegnet «without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark». At direktivet i femte ledd presiserer adgangen til å nekte *annen* bruk enn som varemerke, antyder at artikkel 5 (1) i utgangspunktet bare er ment å ramme bruk *som* varemerke.⁶⁸

⁶⁵ Daimler (C-179/15) avsnitt 44.

⁶⁶ Bl.a. Mitsubishi (C-129/17) avsnitt 38 og Coty Germany (C-567/18) avsnitt 37.

⁶⁷ Med endringsloven til varemerkeloven får § 4 (1) ny ordlyd som presiserer at bruken må være «i forbindelse med varer eller tjenester». Endringen har ikke betydning ikke meningsinnholdet, jf. Prop. 43. LS (2019-2020) s. 130.

⁶⁸ Peguera (2014) s. 3.

Tidligere var det i norsk rett antatt å gjelde et krav om bruk som varemerke.⁶⁹ Nyere forarbeider gir derimot uttrykk for en endret holdning. I Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 43 vises det til at varemerkedirektivet artikkel 5 ikke etter sin ordlyd krever at det må være bruk som varemerke som sådan.

I sak C-48/05 *Adam Opel* var spørsmålet om bruk av Opels varemerke på radiostyrte lekebiler var en krenkelse etter varemerkedirektivet artikkel 5. EU-domstolen viser til at bruken bare kunne forbys etter artikkel 5 dersom den påvirker varemerkets funksjoner.⁷⁰ Til tross for at lekebilprodusenten anførte at det å bruke varemerket på skalamodeller ikke utgjorde «use as a trade mark as such», forutsatte domstolen at også bruk for andre formål enn som varemerke kan være et varemerkeinngrep. I Rt. 2012 s. 1062 (avsnitt 98) presiseres nok en gang at bruk «som et varemerke» ikke er et vilkår etter varemerkeloven § 4. Høyesteretts uttalelse har blitt møtt med skepsis.⁷¹ Rettskildene er likevel blitt så klare, at rettstilstanden må anses å være avklart de lege lata. Det kreves dermed ikke en bruk *som* varemerke for å utgjøre «bruk» etter varemerkeloven § 4.

At det ikke stilles krav om bruk som varemerke i inngrepsvurderingen etter § 4, innebærer at bruksvilkåret har et annet innhold enn der ordet *bruk* ellers er brukt i varemerkeloven.⁷² Avgjørelser som omhandler vilkåret «bruk» etter andre bestemmelser får dermed ikke noen direkte relevans ved tolkningen av varemerkeloven § 4.

3.5 Krav om at tredjemann bruker tegnet for egen kommersiell kommunikasjon

Selv om det ikke stilles krav om at tegnet er brukt som varemerke, har EU-domstolen presisert at «use in the course of trade» innebærer et krav om bruk for *egen kommersiell kommunikasjon*. I sakene C-236/08 til C-238/08 *Google* var et av spørsmålene om Google, som tilbyder av tjenesten AdWords, kunne sies å ha krenket merkehavers enerett etter varemerkedirektivet

⁶⁹ NOU 2001:08 s. 64-65 viser til at i den gjeldende varemerkelov har merke innehaveren som regel vern bare mot andres bruk av merket som varekjennetegn.

⁷⁰ *Adam Opel (C-48/05)* avsnitt 22. Jeg kommer nærmere tilbake til betydningen av varemerkets funksjoner som del av inngrepsvurderingen i punkt 3.6.

⁷¹ Se Rognstad (2012) s. 21.

⁷² Bruksplikten i varemerkeloven § 37 viser til et krav om reell bruk. Vilåret skal forstås som bruk i samsvar med dets formål, og i overensstemmelse med varemerkets funksjon, jf. 19-121929ASD-BORG/01 (G 1000) s. 5. Også «bruker» i varemerkeloven § 16 skal forstås som bruk som varemerket som sådan, jf. Rt. 2006 s. 1473 avsnitt 31.

artikkel 5. Som tilbyder av AdWords la Google de tekniske forholdene til rette for at aktører kunne kjøpe konkurrenters varemerker som betalte søkeord på Googles søkemotor. EU-domstolen uttaler at for å være et varemerkeinngrep kreves det at «that third party uses the sign in its own commercial communication».⁷³ Google, som kun var tjenesteleverandør, hadde dermed ikke brukt varemerkene.⁷⁴ Vilkåret om at bruken må være for egen kommersiell kommunikasjon er fulgt opp i senere avgjørelser fra EU-domstolen.⁷⁵

Kriteriet «bruk for egen kommersiell kommunikasjon» innebærer etter sin ordlyd to delkrav. For det første må bruken ha som formål å være et kommunikasjonsmiddel for å oppnå en eller annen form for kommersiell fordel for varer eller tjenester.⁷⁶ Dernest må denne fordelene være for tredjemanns *egne* varer eller tjenester.

Kravet om bruk for «kommersiell kommunikasjon» kan tyde på at tildekking faller utenfor merkehavers vern etter varemerkeloven § 4. Dersom varemerket er dekket til, så vil ikke selve merket kunne sies å benyttes som et kommunikasjonsmiddel til omsetningskretsen. Om hoveddelen av kravet derimot ligger i at det må være for tredjemanns *egen* fordel, så er ikke dette nødvendigvis uforenelig med tildekking, såfremt tildekkingen gir tredjemann en fordel for sine varer eller tjenester.

I juridisk teori er vilkåret om bruk «for» varer eller tjenester, blant annet blitt formulert som et krav om at bruken må være gjort for å promotere de varer og tjenester som tredjemann tilbyr.⁷⁷ Også her legges det til grunn et todelt krav, ved at det bruken både må være for promotering, og for tredjemanns *egne* varer eller tjenester. Uten nærmere holdepunkter må den konkrete formuleringen fra EU-domstolens side være avgjørende. Kravet om bruk for egen kommersiell kommunikasjon innebærer altså to kumulative delvilkår. Bruken må både ha som formål å være et kommunikasjonsmiddel for å oppnå en kommersiell fordel, og denne fordelene må være for vedkommendes egne varer eller tjenester. Kriteriet synes dermed i utgangspunktet å være til hinder for at tildekking kan statuere rettslig relevant bruk av varemerke.

⁷³ Google (C-236/08 til C-238/08) avsnitt 56 og TOP Logistics (C-379/14) avsnitt 40 og 41.

⁷⁴ Ibid. avsnitt 57.

⁷⁵ Red Bull GmbH (C-119/10) avsnitt 30 og Coty Germany (C-567/18) avsnitt 45-46.

⁷⁶ Sml. med definisjonen av «commercial communication» i E-handelsdirektivet (rådsdirektiv 2000/31/EF) artikkel 2 bokstav f.

⁷⁷ Kur og Dreier (2013) s. 200.

3.6 Bruken må være egnet til å skade varemerkets funksjoner

3.6.1 Innledning

For inngrepsvurderingen i varemerkeloven § 4 (1) bokstav a og varemerkedirektivet artikkel 5 (1) bokstav a, stilles det som nevnt ikke krav om forvekslingsfare. Ordlyden tyder på at vernet for bruk av identiske tegn som varemerke er absolutt, i den forstand at dersom vilkårene er innfridd, kan merkehaber nekte handlingen. Til tross for at ordlyden gir anvisning på et absolutt vern, er bestemmelsen tolket innskrenkende. Bruksvilkåret er begrenset til at det bare er «bruk som kan skade varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjon, som er vernet etter varemerkeloven § 4».⁷⁸ Denne begrensningen omtales i det videre som *funksjonalitetsbegrensningen*.

3.6.2 Opprinnelse

Funksjonalitetsbegrensningen er utledet fra EU-domstolens praksis vedrørende varemerkedirektivet artikkel 5.⁷⁹ I sak C-2/00 *Hölterhoff* var spørsmålet for EU-domstolen om bruk av varemerke for å beskrive en viss karakteristikkk av de varer og tjenester tredjemann tilbyr utgjorde varemerkeinngrep, når tegnet ikke brukes for å indikere at produktene stammer fra merkehaveren.⁸⁰ Domstolen kom til at det ikke var et varemerkeinngrep da bruken «does not infringe any of the interests which Article 5 (1) is intended to protect».⁸¹ I *Hölterhoff* uttales det ikke uttrykkelig noe om varemerkets funksjoner. Beskjeden var likevel klar og tydelig: Ikke all bruk av et identisk varemerke kan sies å utgjøre bruk i varemerkedirektivets forstand.

Sak C-206/01 *Arsenal* var den første dommen som uttrykkelig introduserte funksjonalitet som en begrensning av eneretten.⁸² Saken gjaldt tredjemanns salg av uoffisielle Arsenal-produkter med merkehavers logo påtrykt. På utsalgsstedet hadde selger tydelig markert at det var snakk om uoriginale effekter og at det ikke var en kommersiell forbindelse med Arsenal. Domstolen uttaler at merkehaber bare kan forby tredjemanns bruk hvis den «affects or is liable to affect

⁷⁸ HR-2018-110-A avsnitt 49. Tilsvarende Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 43

⁷⁹ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 43.

⁸⁰ *Hölterhoff* (C-2/00) avsnitt 11.

⁸¹ *Ibid.* avsnitt 16.

⁸² Arnerstål (2018) s. 42, som trekker frem dommen som den første der spørsmålet om varemerkerettslig bruk kom på spissen og Kur (2019) s. 8.

the functions of the trade mark, in particular its essential function of guaranteeing to consumers the origin of the goods».⁸³ Selv om selgeren hadde forsøkt å ikke skape noe inntrykk av at varene var offisielle Arsenal-effekter, så var skiltingen ved utsalgsboden bare synlig for første omsetningsledd. Risikoen for at senere omsetningsledd som ble tilbudt varene, eller forbrukere som fikk se varene, kunne oppfatte tegnet på varene som at produktene stammet fra Arsenal, tilsa at det var en fare for skade på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon. Dersom den aktuelle bruken kan skade varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon, så er tredjemanns formål irrelevant.⁸⁴

Arsenal fokuserer kun på opprinnelsesgarantifunksjonen. EU-domstolen har senere utviklet funksjonalitetsbegrensningen til at også skade på varemerkets øvrige funksjoner kan medføre et inngrep. I sak C-487/07 *L'Oréal* viser domstolen til at også fare for skade på kvalitetsgaranti-, kommunikasjons-, investerings- og reklamefunksjonen omfattes.⁸⁵

3.6.3 Begrepsbruk – funksjoner eller berettigede interesser?

Etter EU-domstolens praksis er det bare bruk som «affects or is liable to affect *the functions* of the trade mark» som kan nektes av merkehaver (mine kursiveringer). Det sentrale er altså hvorvidt funksjonene til varemerket kan skades. I norsk rett er begrensningen tidvis formulert som at «bare bruk som kan skade merkehavers *interesser* knyttet til varemerkets funksjon» (min kursivering) er vernet etter § 4.⁸⁶ På grunn av at funksjonalitetsbegrensningen er utledet fra EU-domstolen, må EU-domstolens forståelse av innholdet uansett legges til grunn. De ulike formuleringene krever imidlertid en begrepsavklaring for om man skal benytte seg av formuleringen «interesser», eller begrepet «funksjonalitet».

De ulike formuleringene viser ikke nødvendigvis til noen realitetsforskjell. Merkehaver kan nekte bruk som påvirker hans interesser negativt, og det er varemerkets funksjoner som er de relevante interessene.⁸⁷ Slik sett er merkehavers berettigede «interesser» og varemerkets «funksjoner» synonyme.

⁸³ Arsenal (C-206/01) avsnitt 51.

⁸⁴ Ibid. avsnitt 61.

⁸⁵ L'Oréal (C-487/07) avsnitt 58.

⁸⁶ HR-2018-110-A avsnitt 49. Se tilsvarende Lassen og Stenvik (2011) s. 283.

⁸⁷ Arsenal (C-206/01) avsnitt 54.

På den andre siden kan merkehavers interesser favne videre enn det er belegg for. Det er kun de funksjoner EU-domstolen har anerkjent som utgjør rettslig relevante interesser. Andre interesser enn disse kan ikke påberopes for vern etter varemerkelovgivningen, uansett hvor legitime de kan tenkes å være. I tillegg kan betegnelsen «interesser» antyde at det er en generell avveining av partenes respektive interesser i den aktuelle bruken som er avgjørende, hvilket ikke er tilfelle.⁸⁸ I det videre vil det derfor henvises til skade på «varemerkets funksjoner» slik EU-domstolen gjør, fremfor begrepet «merkehavers interesser».

3.6.4 Skade eller fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen

For at tildekking skal kunne utgjøre bruk, må det være en skade eller fare for skade på en av varemerkets funksjoner. Vurderingen må foretas ut fra den relevante omsetningskretsen.⁸⁹ Med omsetningskrets menes den personkretsen som eksponeres for varemerket, og «som direkte eller indirekte kan influere på den enkelte kjøpsbeslutning»⁹⁰. Dette vil normalt være forhandlere, forbrukere og andre sluttbrukere.⁹¹ Det er hvordan denne gruppen opplever bruken som er styrende for om varemerkets funksjoner skades.

Det kreves ikke at opprinnelsesgarantifunksjonen rent faktisk er skadet. Formuleringen «affect or is liable to affect» indikerer at en risiko for skade er nok.⁹² Også Høyesterett har slått fast at det er tilstrekkelig at det er en fare for at varemerkets funksjoner blir skadelidende.⁹³ Terskelen for å påvise en fare for skade, synes heller ikke å være høy. En mulighet er i utgangspunktet nok, men det må bevises at muligheten for skade er til stede. Skadepotensialet trenger ikke materialisere seg på tidspunktet for den aktuelle bruken. Også muligheten for skade på et senere tidspunkt kan utgjøre en relevant fare for skade på varemerkets funksjoner.⁹⁴

Det avgjørende i vurderingen av om opprinnelsesgarantifunksjonen er utsatt for skade, er om den aktuelle bruken fører til at omsetningskretsen kan komme til å tro det er en materiell

⁸⁸ Som eksempel vises det til tingrettens vurdering i iPhone-saken (TOSLO-2017-151334). Retten kom til at reparatøren ikke hadde brukt varemerke ved import, bl.a. som følge av at reparatøren hadde «legitime interesser» i å importere skjermene. Se Kaasin (1. mars 2018) for kritiske merknader til tingrettens interessevurdering.

⁸⁹ HR-2020-1142-A avsnitt 29.

⁹⁰ HR-2017-2356-A avsnitt 85. Saken handler om innarbeidelse av varemerke, men avklaring av omsetningskretsens er overførbart på varemerkerettens område for øvrig.

⁹¹ Helset mfl. (2009) s. 141.

⁹² Se bl.a. Arsenal (C-206/01) avsnitt 51, Google, (C-236/08-C-238/08) avsnitt 75 og Mitsubishi (C-129/17) avsnitt 34.

⁹³ HR-2018-110-A avsnitt 60.

⁹⁴ Ibid. avsnitt 64.

forbindelse mellom tredjemanns varer og tjenester og merkehaver.⁹⁵ Vurderingen er svært konkret. Bruk som tilsynelatende gir inntrykk av en kommersiell forbindelse til merkehaver, kan måtte tillates dersom andre forhold tilstrekkelig klart og tydelig tilsier at det *ikke* kan oppfattes som en forbindelse til merkehaver. Som eksempel kan det vises til sak C-46/10 *Viking Gas*. Selskapet Viking Gas tilbød gjenoppfylling av brukte gassbeholdere som opprinnelig stammet fra gassproduksjonselskapet Kosan Gas. På de gjenbrukte flaskene satte Viking Gas på egen logo, men Kosan Gas navn eller logo ble ikke permanent fjernet og var fortsatt synlige på beholderne. EU-domstolen kom til at bruken ikke kunne nektes i medhold av varemerkedirektivet artikkel 5 og 7. At det var vanlig at man fylte gass på brukte flasker hos andre enn originalleverandøren, og at kundene gikk direkte til Viking Gas fyllestasjon, tilsa at det ikke var noen fare for at en informert og rimelig normalperson kunne komme til å tro det var en kommersiell link mellom Viking Gas og Kosan Gas.⁹⁶

Ved tildekking av varemerke har det formodningen mot seg at varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon er skadet. Når tegnet er dekket til, er det vanskelig å si at bruken vil føre til omsetningskretsen tror at det er en materiell forbindelse til merkehaver. Tredjemann prøver gjerne nettopp å oppnå det motsatte ved tildekking, nemlig å fjerne inntrykket av at det er en forbindelse til merkehaver. Den tradisjonelle forståelsen av varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon synes dermed som utgangspunkt ikke å være utsatt for noen skade når et varemerke er dekket til.

I nyere tid har EU-domstolen kommet med avgjørelser som utfordrer det tradisjonelle synet på hva som kan føre til skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. Særlig sak C-129/17 *Mitsubishi* er relevant. Jeg kommer nærmere tilbake til dommen, og betydningen av denne for tildekking av varemerker, i punkt 4.5.

⁹⁵ Arsenal (C-206/01) avsnitt 56.

⁹⁶ Viking Gas (C-46/10) avsnitt 40.

4 Varemerkerettslig bruk uten at tegnet er synlig for omsetningskretsen

4.1 Innledning

For å utgjøre «bruk» for varer eller tjenester etter varemerkeloven § 4, må det være i) en aktiv handling tredjemann har direkte eller indirekte kontroll over, ii) bruk for egen kommersiell kommunikasjon, og iii) bruken må medføre en skade, eller fare for skade på varemerkets funksjoner. Det særegne med tilfeller av tildekking er at tegnet ikke lenger er direkte synlig for omsetningskretsen. I denne delen av oppgaven vil det undersøkes hvordan EU-domstolen har vurdert ikke-synlig bruk av varemerker, og hvorvidt dette sier noe generelt om tildekkingsituasjoner.

4.2 Betingelser varemerkerettslig bruk et synlighetskrav?

En sentral problemstilling er om «bruk» etter varemerkeloven § 4 krever at varemerkebruken må være synlig for den relevante omsetningskretsen. Ut fra de tre grunnkriteriene skissert for rettslig relevant bruk til nå, synes manglende synlighet ikke å utgjøre bruk av varemerke. Det er for det første uforenelig med ordlyden av «bruk», nettopp fordi varemerket ikke brukes. I tillegg betinger kravet om bruk for egen kommersiell kommunikasjon et synlighetskrav for omsetningskretsen. Også funksjonalitetsbegrensningen trekker som nevnt i samme retning. Intuitivt er det vanskelig å se at et ikke-synlig varemerke skal kunne føre til at omsetningskretsen tror det er en materiell forbindelse mellom tredjemann og merkehaver.

Sak C-119/10 *Red Bull GmbH* omhandlet selskapet Winters som mottok ferdige bokser og lokk fra en kunde, og så fylte disse med leskedrikk. Winters overleverte de fylte boksene til kunden, som igjen eksporterte dem ut av landet. De tomme boksene minnet om Red Bulls registrerte varemerke. Spørsmålet for EU-domstolen var om en tjenesteleverandør som bare fylte på bokser påført et lignende tegn som det vernede varemerket, brukte varemerket etter artikkel 5 (1). Domstolen kom til at tjenesteleverandørens gjenoppfylling av boksene ikke utgjorde «use» av varemerket.

I begrunnelsen vises det til at det å utføre fyllingen «is not apparent to the consumer, which excludes any association between its services and those signs».⁹⁷ Selskapets handlinger skapte ikke en link mellom tegnene og den tjenesten de tilbyr ved å fylle boksene.

Uttalelsen i *Red Bull GmbH* kan tas til inntekt for at dersom varemerket ikke er synlig for den relevante omsetningskretsen, så vil det heller ikke kunne utgjøre bruk av varemerke. En tolkning som betinger et synlighetskrav innebærer at enhver tildekking av varemerke må sies å falle utenfor rettslig relevant bruk etter direktivet, og dermed også varemerkeloven § 4. Derimot kan man se uttalelsen i *Red Bull GmbH* som at hovedtyngden ligger på den manglende muligheten for assosiasjon, og ikke synligheten i seg selv. En slik tolkning tyder på at dommen ikke gir et ubetinget synlighetskrav, men manglende synlighet kan frata assosiasjonen som er nødvendig for å i det hele tatt konstatere rettslig relevant bruk.

Senere praksis fra EU-domstolen fastslår derimot at det ikke er et absolutt synlighetskrav. I Prop.43 LS (2019-2020) s. 49, vises det med henvisning til sak C-129/17 *Mitsubishi* at «[o]gså tilfeller der varemerket er fjernet fra merkehaverens varer før varene plasseres på markedet med nye merker, kan rammes». Det presiseres at det er en situasjon som *kan* rammes, og ikke en automatisk brukshandling. Dette forbeholdet innebærer at det må gjøres en nærmere vurdering for det konkrete tilfellet, om ikke-synlig bruk utgjør et varemerkeinngrep. Forarbeidene til varemerkeloven gir ikke noen nærmere veiledning på hvordan denne vurderingen skal foretas.

Varemerkeloven § 4 betinger med det ikke et absolutt synlighetskrav. Jeg vil i de neste punktene gjennomgå de avgjørelsene fra EU-domstolen hvor ulike tilfeller av ikke-synlig varemerkebruk har vært gjenstand for en inngrepsvurdering. Målet er å redegjøre for om det kan trekkes ut noen generelle retningslinjer for ikke-synlig bruk som kan ha overføringsverdi for tildekkings situasjoner generelt.

4.3 Søkemotoravgjørelsene

I de såkalte søkemotoravgjørelsene i EU-domstolen var spørsmålet om kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord på søkemotorer, utgjorde varemerkerettslig bruk. Problemstillingen har vært oppe i en rekke saker, bl.a. sakene C-236/08 til C-238/08 *Google*, sak C-558/08 *Portakabin* og sak C-323/09 *Interflora*. I disse avgjørelsene var ikke varemerkebruken direkte

⁹⁷ Red Bull GmbH (C-119/10) avsnitt 33.

synlig for omsetningskretsen.⁹⁸ Forbrukeren gjør et alminnelig søk i Googles søkemotor på et varemerke, og i tillegg til merkehavers nettside, kommer det opp en sponset annonse til tredjemanns nettside. Den underliggende brukshandlingen fremstår skjult for brukeren. Det er derfor relevant å se hvorvidt sakene gir retningslinjer for hvordan ikke-synlig bruk likevel kan utgjøre rettslig relevant «bruk».

For å eksemplifisere EU-domstolens vurdering i søkemotoravgjørelsene vil jeg gå gjennom *Portakabin*-avgjørelsen. I *Portakabin* hadde selskapet Primakabin bl.a. kjøpt søkeordet «Portakabin» gjennom Google AdWords. Et av spørsmålene var om merkeholderen Portakabin kunne nekte slik annonsering ved at det utgjorde bruk av varemerket etter varemerkedirektivet artikkel 5. EU-domstolen kom til at tredjemanns kjøp av et identisk tegn på søkemotortjenester for å markedsføre sine egne varer eller tjenester, i utgangspunktet utgjør bruk for varer eller tjenester i direktivets forstand.⁹⁹

At varemerket ikke er direkte synlig for omsetningskretsen problematiseres først i funksjonalitetsbegrensningen. I vurderingen av om opprinnelsesgarantifunksjonen er skadet, pekes det i *Portakabin* på at det beror på en konkret vurdering av hvordan annonsen er presentert.¹⁰⁰ Det fremheves at det kan være en skade på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon dersom annonsen er:

*vague to such an extent on the origin of the goods or services at issue that normally informed and reasonably attentive internet users are unable to determine, on the basis of the advertising link and the commercial message attached thereto, whether the advertiser is a third party vis-à-vis the proprietor of the trade mark or, on the contrary, economically linked to that proprietor.*¹⁰¹

Vurderingen av om annonsen er så uklar at en forbruker ikke for sikkert kan si at det er en kommersiell forbindelse til merkeholder eller ikke, er ifølge *Portakabin* sammenfallende med forvekslingsrisikovurderingen etter artikkel 5 (1) bokstav a.¹⁰² Forvekslingsfare er i utgangspunktet ikke et vilkår ved tilfeller av dobbel identitet. Når tegnet derimot ikke er direkte synlig for forbrukeren, kan det heller ikke presumeres en forvekslingsrisiko. Det kan dermed

⁹⁸ *Portakabin* (C-558/08) avsnitt 21 presiserer at kjøp av søkeord gjøres «without this being visible to the search engine user».

⁹⁹ *Ibid.* avsnitt 28.

¹⁰⁰ *Ibid.* avsnitt 34.

¹⁰¹ *Ibid.* avsnitt 35, med henvisning til *Google* (C-236/08 til C-238/08) avsnitt 89 og 90.

¹⁰² *Ibid.* avsnitt 52 og 53.

sies å være i tråd med inngrepsvurderingens system at forvekslingsfare må vurderes når varemerket ikke er direkte synlig.

Spørsmålet er videre hvilken overføringsverdi *Portakabin* og de andre søkemotoravgjørelsene har ved andre tilfeller av ikke-synlig bruk. En sentral problemstilling er om dommene kan tas til inntekt for at ethvert tilfelle av ikke-synlig bruk kan være en skade på opprinnelsesgarantifunksjonen dersom det foreligger tilstrekkelig forvekslingsfare. Spørsmålet må besvares ut fra en tolkning av EU-domstolens formuleringer og en vurdering av faktumlighet mellom søkemotoravgjørelsene og tildekkningstilfeller generelt.

Selve rettssetningen som har blitt stående etter søkemotoravgjørelsene, er formulert svært konkret opp mot søkemotorannonsering.¹⁰³ Forvekslingsvurderingen retter seg utelukkende mot hva en gjennomsnittlig internettkbruker oppfatter annonsen som. Det spesifikke vurderingstemaet som EU-domstolen har lagt til grunn tyder på at dommene ikke har særlig overføringsverdi til andre typetilfeller enn de domstolen uttrykkelig har tatt stilling til.

Hovedargumentet for å la forvekslingsrisikovurderingen i søkemotoravgjørelsene få betydning for tildekkningstilfeller generelt, er at begge omhandler en variant av ikke-synlig bruk. Å la inngrepsvurderingen bero på en vurdering av forvekslingsfare er i begge tilfeller et logisk resonnement. Dersom tredjemanns bruk kan forveksles med merkehaver, og på den måten få omsetningskretsen til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom partene, er det gode grunner til å forby bruken, selv om den ikke er synlig.

Derimot har kjøp av søkeord også et visst synlig preg ved at tredjemann og merkehavers nettsider begge blir synlige for sluttbrukeren. Dette gjør seg ikke gjeldende for tilfeller av fysisk tildekte varemerker hvor merkehavers tegn er helt skjult, hvilket svekker overføringsverdien.

Også søkemotoravgjørelsens særegne karakter underbygger at dommene ikke bør gis noen særlig overføringsverdi til tildekkning generelt. Problemstillingen dukket opp som en konsekvens av en økende bruk av digitale medier i markedsføring av produkter.¹⁰⁴ Bruk av varemerker som betalte søkeord utfordret den tradisjonelle varemerkeretten, og EU-domstolen måtte ta stilling til en ny teknologisk form for varemerkebruk. Gjennom søkemotoravgjørelsene har spørsmålet om bruk av varemerker på internett til en viss grad fått en avklaring. Dommene

¹⁰³ Interflora (C-323/09) avsnitt 45, Portakabin (C-558/08) avsnitt 35 og Google (C-236/08 til C-238/08) avsnitt 89 og 90.

¹⁰⁴ Wallberg (2015) s. 18-19.

har likevel ikke blitt tatt til inntekt for å ha gitt en endelig klargjøring av rettstilstanden når det gjelder bruk av varemerker på internett generelt, fordi det stadig utvikler seg nye metoder for hvordan man kan benytte seg av varemerker i markedsføringen på nett.¹⁰⁵ Også Arnerstål antyder at dommene har begrenset rekkevidde, og peker i den forbindelse på at «det är möjligt att de speciella förhållanden som råder vid sökordsannonsering – och för hur konsumenter uppfattar annonser av det slaget – har fått utslagsgivande betydelse för bedömningen.»¹⁰⁶

Til sist må det understrekes at søkemotoravgjørelsene angår en form for *skjult* bruk. Å kjøpe merkehavers varemerke som søkeord, gjør rent språklig at du *bruker* selve varemerket for å fange opp en spesifikk kundekrets. Ut fra ordlyden er det derfor lettere å akseptere at tredjemanns handling utgjør en form for skjult «bruk» i søkemotoravgjørelsene, til tross for at bruken ikke er direkte synlig for omsetningskretsen. At bruken er ment for å tiltrekke seg kunder, gjør også at kravet om bruk for egen kommersiell kommunikasjon må sies å være innfridd. Til sammenligning kan man se tildekking av varemerker som en form for *ikke-bruk*, som er vanskeligere å forene med ordlyden av «bruk».

Å hevde at forvekslingsrisiko som grunnlag for at ikke-synlig bruk på generell basis utgjør «bruk», er det ikke grunnlag for basert på søkemotoravgjørelsene alene.

4.4 Fjerning av varemerker

De-branding forstås her som å fysisk ta varemerket av selve varen.¹⁰⁷ Som forretningsstrategi gjøres de-branding gjerne i kombinasjon med re-branding – altså å sette sitt eget varemerke på produktet hvor det opprinnelige varemerke er tatt av, og så markedsføre det under det nye varemerket.¹⁰⁸ I den nevnte *Portakabin*-saken tilbød tredjemann blant annet brukte materialer fra merkeholder, men varemerket var tatt av og erstattet med Primakabins logo. I likhet med tildekkingssituasjoner, var varemerket ved de- og re-brandingen ikke synlig for omsetningskretsen. *Portakabin* handler ikke direkte om bruk i artikkel 5, men begrensninger i konsumpsjonsreglene etter artikkel 7. Domstolen uttaler seg derimot generelt om salg av de-brandede varer, og gir derfor en anvisning på hva slags bruk merkeholder kan motsette seg. Det

¹⁰⁵ Wallberg (2015) s. 19 og som påpekt i Google (C-236/08 til C-238/08) avsnitt 66.

¹⁰⁶ Arnerstål (2018) s. 74.

¹⁰⁷ Lassen og Stenvik (2011) s. 292.

¹⁰⁸ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/rebranding?q=rebranding>.

er dermed sentralt å vurdere om dommen sier noe om varemerkerettslig bruk når varemerket ikke kan sees.

I *Portakabin* hevdet tredjemann å ha fjernet enhver link til merkehaveren ved de- og re-brandingen. Til dette viser domstolen at den som selger varer hvor et opprinnelig varemerke er fjernet, må avstå fra enhver bruk av varemerket i videre markedsføring.¹⁰⁹ Slik bruk kan merkehaver nekte, da det vil kunne skade varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon. Det som eventuelt er en krenkelse, er etterfølgende brukshandlinger; ikke de- og re-brandingen alene. I utgangspunktet er det altså ikke noe varemerkerettslig til hinder for å fjerne et varemerke, uavhengig av om varen skal selges videre eller ikke.¹¹⁰ Også i dansk rettspraksis er det slått fast at varemerkedirektivet ikke kan anvendes for det tilfelle at tredjemann fjerner et varemerke fra en vare.¹¹¹

Synspunktet må sies å gjøre seg gjeldende også ved visse tilfeller av tildekking. Det er likevel noen forskjeller mellom fjerning av varemerker og tildekking. For det første er det ved fjerning ingen risiko for at varemerket under kommer til syne igjen. For det andre er det ved fullstendig fjerning heller ikke en fare for at omsetningskretsen kan se at det tidligere har vært et annet varemerke på varen. I noen tildekkings situasjoner er det derimot mulig å fortsatt se at det er et annet merke under tildekkingen. Disse to forholdene innebærer at tildekking ikke uten videre kan behandles likt som fjerning.

4.5 Sak C/129-17 Mitsubishi

Sak C/129-17 *Mitsubishi* gjaldt to belgiske selskap, Duma og GSI, som begge drev med import av Mitsubishi gaffeltrucker direkte til EØS. Før truckene ble satt på EØS-markedet, ble de først sendt til et tollpakkehus hvor Mitsubishis originale varemerker ble fjernet, og byttet ut med de belgiske selskapenes varemerker. Gaffeltruckene ble så markedsført og solgt innad i EØS under de nye merkene. Situasjonen gjaldt, i likhet med *Portakabin*, et tilfelle av de- og re-branding, som medførte at Mitsubishis varemerker ikke var synlig for den relevante omsetningskretsen.

¹⁰⁹ *Portakabin* (C-558/08) avsnitt 86, som allerede slått fast i *Boehringer Ingelheim mfl.* (C-348/04) avsnitt 14, 32 og 45-47.

¹¹⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 292.

¹¹¹ Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) 1996/744 SH og Schovsbo (2005) 374-375.

Generaladvokaten foreslo i sin uttalelse at de- og re-branding ikke kunne utgjøre varemerkerettslig bruk. Synspunktet bygget blant annet på at det i britisk, tysk og fransk rett var anslått at de-branding faller utenfor varemerkerettslig bruk. Dersom «non-use» av varemerke som de- og re-branding representerer kunne kalles «use» etter direktivet, ville det innebære å gi merkeholder et vern som lå utenfor varemerkerettens rammer.¹¹² Tilfeller av de- og re-branding skulle etter Generaladvokatens syn heller vurderes etter nasjonale regler om villedende markedsføring og handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere (Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2005/29/EF).¹¹³

I motsetning til Generaladvokatens forslag og *Portakabin*, kom EU-domstolen til at Duma og GSI hadde brukt Mitsubishis varemerker i strid med varemerkedirektivet artikkel 5 (1) bokstav a. Dette til tross for at Mitsubishis varemerker aldri ble eksponert til omsetningskretsen.

Innledningsvis i dommen anerkjennes det at varene rent faktisk ikke bærer varemerkene, og at det slik sett ikke fremstår som at tredjepart bruker identiske tegn som de registrerte varemerkene.¹¹⁴ Domstolen viser til at de aktuelle handlingene likevel «may be regarded as a use in the course of trade».¹¹⁵ Hovedbegrunnelsen var at når siktemålet var å sette varene på EØS-markedet for første gang, ville førstegangsomsetning regnes som en skade både på varemerkene opprinnelsesgarantifunksjon, kvalitetsgaranti-, reklame- og investeringsfunksjon. Merkeholder hadde en grunnleggende rett til å skulle kontrollere den første markedsføringen av sine varer med varemerkene i EØS.¹¹⁶ Med henvisning til sak C-379/14 *TOP Logistics m.fl.* vises det til at det å frata merkeholder retten til å kontrollere førstegangsomsetning av varene sine på EØS-markedet «by its very nature undermines that essential function of the trade mark».¹¹⁷ Dersom dette ikke var en krenkelse, ville forbrukerne kunne komme til å forbinde varene med en annen tilbyder før den egentlige tilbyderen får lansert varene under sine kjennetegn. Dette ville etter domstolens syn utgjøre en uopprettelig skade på varemerkene opprinnelsesgarantifunksjon.

Mitsubishi har vært gjenstand for kritikk i teorien.¹¹⁸ Avgjørelsen kan kritiseres for at domstolen trakk inn selve produktet i varemerkeinngrepsvurderingen. Ved å knytte

¹¹² Generaladvokatens forslag til avgjørelse i sak C-129/17 (*Mitsubishi*) avsnitt 61-67.

¹¹³ *Ibid.* avsnitt 90-93.

¹¹⁴ *Mitsubishi* (C-129/17) avsnitt 41.

¹¹⁵ *Ibid.* avsnitt 48.

¹¹⁶ *Ibid.* avsnitt 42.

¹¹⁷ *Ibid.* avsnitt 44.

¹¹⁸ Se bl.a. Kur, (2019) s. 21.

opprinnelsesgarantifunksjonen til førstegangsomsetning av et spesifikt produkt, får merkehaber gjennom varemerkeretten ikke bare vern for sitt tegn, men også selve varene merkehaber tilbyr.

En sentral problemstilling er hvorvidt de- og re-branding ville vært et varemerkeinngrep i Mitsubishi for det tilfelle at varene allerede var plassert på EØS-markedet under opprinnelig produsents varemerke. Dersom dette bekreftes, slik at produktlikhet kan være avgjørende, så kan også tildekking av varemerket utgjøre en krenkelse av merkehavers enerett.

I *Mitsubishi* spurte den nasjonale domstolen EU-domstolen hva slags betydning det hadde at varene fortsatt kunne identifiseres av gjennomsnittsforbrukeren som merkehavers varer, til tross for at tredjemann hadde satt på egne, nye merker.¹¹⁹ EU-domstolen svarte at en slik forvekslingsrisiko hos omsetningskretsen ikke var avgjørende for funksjonalitetsvurderingen, men at en slik mulighet er «likely to accentuate the effects of such harm».¹²⁰ Det var altså ikke forvekslingsrisikoen som medførte inngrep i *Mitsubishi*, men det slås fast at skadepotensialet ville vært større i et slikt tilfelle. Utsagnet kan sees som et slags *obiter dictum*.¹²¹

Uttalelsen kan indikere at forvekslingsrisiko *kan* være tilstrekkelig for å skade varemerkets funksjoner, og at en slik fare kan tilsi at tildekking utgjør «use» i direktivet artikkel 5. At skadepotensialet er større i et slikt tilfelle, forutsetter at det til en viss grad kan påvirke varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon negativt. Når terskelen for å utgjøre en skade på varemerkets funksjoner bare krever en mulighet og ikke et krav om sannsynlighetsovervekt, tyder dette på at en slik forvekslingsfare i seg selv er nok for å konstatere krenkelse.

Også i søkemotoravgjørelsene var det forvekslingselementet som kunne begrunne en skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. Hensynet til rettsenhet og at like tilfeller skal behandles likt, taler for å la faren for forveksling være et grunnlag for varemerkeinngrep.

Konsekvensene av å akseptere forvekslingsfare som noe som kan utgjøre varemerkeinngrep, vil derimot være svært vidtgående. For det første vil en slik forståelse åpne for at produktlikhet i seg selv kan utgjøre et varemerkeinngrep. Som nevnt innledningsvis, er formålet med varemerkeretten å verne om funksjonene et varemerke har. Beskyttelsen er *ikke* ment å verne om merkehavers faktiske varer og tjenester. Dette har vi regler om i markedsføringsloven.¹²²

¹¹⁹ Mitsubishi (C-129/17) avsnitt 21.

¹²⁰ Ibid. avsnitt 45.

¹²¹ Se Nygaard (2004) s. 115 flg.

¹²² Se markedsføringslovens kapittel 6 om beskyttelse av næringsdrivendes interesser.

Som formulert i forarbeidene til varemerkeloven: Eneretten skal ikke skape et produksjonsmonopol for visse varer og tjenester.¹²³ For det andre vil produktlikhet som grunnlag for varemerkeinngrep kunne endre utgangspunktet om at de- og re-branding i seg selv ikke utgjør et varemerkeinngrep.

Dersom *Mitsubishi* tolkes dithen at produktlikhet i seg selv kan utgjøre et varemerkeinngrep, utvides merkehavers vern betraktelig. De omfattende konsekvensene tilsier at rettsanvender burde være forsiktig med å tolke dommen slik uten klare holdepunkter. Å trekke brede, generelle slutninger fra én enkeltavgjørelse fra EU-domstolen, er uansett noe som må gjøres med særlig varsomhet.¹²⁴

Produktlikhet er til en viss grad legitimert som en del av inngrepsvurderingen gjennom *Mitsubishi*. Faren for at truckene skulle forbindes med en annen tilbyder gir merkehavers produkter en nokså sentral plass i varemerkeinngrepsvurderingen. Det er dermed kanskje ikke så kontroversielt å skulle la produktlikhet også få betydning utenom tilfeller av førstegangsomsetning.

På den andre siden sier ikke EU-domstolen uttrykkelig at forvekslingsrisiko hadde vært tilstrekkelig i seg selv. Uttalelsen er i tillegg svært knapp og bærer preg av å ikke være særlig grundig vurdert. Det er heller ikke gitt noen nærmere føringer for hvordan en slik forvekslingsvurderingen skal gjennomføres. Når konsekvensene av en slik tolkning er såpass vidtgående og utvider merkehavers vern, er det ikke grunnlag for å si at fjerning av varemerkene ville kunne vært en krenkelse kun basert på en forvekslingsfare i form av produktlikhet.

4.6 Funksjonalitet som eneste vilkår ved manglende synlighet?

Ut fra EU-domstolens praksis må det slås fast at bruksvilkåret i varemerkedirektivet artikkel 5 og varemerkeloven § 4 ikke betinger et synlighetskrav for omsetningskretsen. Det er likevel få avgjørelser som tar for seg ikke-synlig varemerkebruk, og det er kun *Mitsubishi*-avgjørelsen som har resultert i varemerkeinngrep. I dette punktet vil det undersøkes om det er mulig å trekke

¹²³ NOU 2001:8 s. 18

¹²⁴ Maniatis og Botis (2010) s. 551 viser til at «[i]t would be misleading to draw broad conclusions on the scope of protection from the relevant case law of the Court of Justice».

ut noen overordnede retningslinjer for hvordan ikke-synlig bruk skal vurderes ut fra de avgjørelsene som er gjennomgått.

Et fellestrekk i både søkemotoravgjørelsene og *Mitsubishi* er at varemerkets funksjoner har fått en særlig rolle ved tilfeller av manglende synlighet. Vurderingstemaet i begge tilfeller er at dersom det er en fare for skade på varemerkets funksjoner, kan også ikke-synlig bruk utgjøre rettslig relevant bruk. Dette kan tyde på en utvikling av varemerkeretten mot at vilkåret om «bruk» ikke egentlig har noen selvstendig betydning. Opprinnelig ble vilkåret om skade på varemerkets funksjoner utviklet som en begrensning i hva som skulle omfattes av merkehavers enerett. Når utviklingen har gått til at ikke-synlig bruk, også kan være «bruk», fremstår det som at funksjonalitetsvurderingen er det sentrale vilkåret, og ikke den begrensningen det først ble presentert som av EU-domstolen.

At EU-domstolen utvider merkehavers vern gjennom funksjonalitetsvurderingen, er ikke et nytt fenomen. I teorien er det for eksempel fremhevet at fremveksten av ytterligere funksjoner enn opprinnelsesgarantifunksjonen utvider merkehavers vern.¹²⁵ Når varemerkevernet omfatter en rekke andre funksjoner, gis merkeholder flere mulige grunnlag for å nekte tredjemanns handlinger.¹²⁶ I tillegg utvides vernet ved at det gis beskyttelse for tilfeller der det ikke er noen risiko for forvirring rundt varen eller tjenestens opphav.¹²⁷ Ved å utvikle flere funksjoner har domstolen i større og større grad fylt merkehavers vern med et meningsinnhold som ikke følger direkte av ordlyden i artikkel 5.¹²⁸

Gjennom tilfellene av ikke-synlig bruk som har vært oppe i EU-domstolen kan det se ut som domstolen har brukt varemerkets funksjonalitet til å utvide merkehavers vern ytterligere. Når et varemerke ikke er synlig, er det vanskelig å kalle det «bruk» av varemerket. Som påpekt innledningsvis i *Mitsubishi*; varemerkene synes ikke rent faktisk å være brukt på noe vis.¹²⁹ Det kan hevdes at «bruk» etter gjeldende rett nå er enhver handling som kan påvirke varemerkets funksjoner negativt, og at det egentlig ikke har noe for seg å vurdere selve brukshandlingen.¹³⁰

¹²⁵ Se bl.a. Peguera (2014) s. 15. For en nærmere gjennomgang av EU-domstolens utvikling av funksjonsbegrepet se (Nilsson 2014) s. 67-79.

¹²⁶ Nilsson (2014) s. 67.

¹²⁷ Peguera (2014) s. 15.

¹²⁸ Nilsson (2014) s. 70.

¹²⁹ *Mitsubishi* (C-129/17) avsnitt 41

¹³⁰ Rus og Bomhard (2018).

I så fall vil spørsmålet i enhver tildekkings situasjon være et spørsmål om varemerkets funksjoner på en eller annen måte kan bli skadelidende.

På den andre siden er de få avgjørelsene vi har fra EU-domstolen vi har svært sakspesifikke. Domstolen har heller ikke sagt eksplisitt at funksjonsskadevurderingen er det eneste kriteriet. I *Mitsubishi* presses ordlyden av direktivteksten på bekostning av en formålsrettet tolkning. Med andre ord: Varemerkets funksjoner får større plass i vurderingen enn ordlyden av «use» i varemerkedirektivet artikkel 5. Likevel forholder EU-domstolen seg fortsatt til direktivteksten «use in the course of trade».

Vilkåret om bruk for egen kommersiell kommunikasjon har fått en nokså bred oppslutning i EU-domstolen som et grunnkrav for at handlingene skal utgjøre «bruk». Når ikke-synlig bruk er vurdert som en krenkelse, synes det først og fremst å være særskilte unntak fra dette kravet. På generelt grunnlag er det ikke – i hvert fall ikke enda – holdepunkter for å sløyfe øvrige krav til bruksvilkåret såfremt det kan påvises en skade på varemerkets funksjoner.

Rettsanvendere må på nasjonalt nivå tolke dommene og vurdere overføringsverdien for hver enkelt sak. Å gå lenger enn det EU-domstolen har tillatt i sakene om ikke-synlig bruk er ikke nødvendigvis feil, men kan tenkes å utvide merkehavers vern. Som jeg skal se på i neste punkt, kan det være nettopp dette som har skjedd i iPhone-saken for Høyesterett.

-

5 iPhone-saken

5.1 Innledning

Fokuset i oppgaven frem til nå har vært å avklare de rettslige utgangspunktene *før* Høyesteretts avgjørelse iPhone-saken. Det vil i denne delen av oppgaven redegjøres for hvorvidt Høyesterett følger disse rettslige utgangspunktene fra EU-domstolen, eller om retten utvider merkehavers vern etter varemerkeloven § 4.

5.2 Faktum og saksgang

iPhone-saken gjaldt import av mobilskjermer hvor merkehavers varemerke var dekket til med sprittusj. Spørsmålet var om dette utgjorde et varemerkeinngrep. Apple Inc. hadde registrert den såkalte «eple-logoen» som varemerke for varer i klasse 9, herunder smarttelefoner. Importøren, PCKompaniet, var et enkeltmannsforetak som bl.a. byttet ut skjermer på ødelagte iPhone-telefoner. PCKompaniet var ikke en autorisert reparatør, og hadde ikke et kommersielt samarbeid med Apple.

I tollene ble det stoppet en pakke med 63 mobilskjermer til iPhone 6 og 6S importert fra Kina. På innsiden av skjermene var Apples eple-logo dekket over med svart tusj. Overtusjingene var synlige, men ville ikke kunne sees av forbrukere etter at skjermen var montert på en mobiltelefon. Tusjen kunne enkelt fjernes med sprit eller annet fjerningsmiddel. Apple krevde skjermene destruert på bakgrunn av at import av varer med det tildekte varemerket utgjorde et inngrep etter varemerkeloven § 4.

I tingretten vant reparatøren frem med at tildekkingen ikke utgjorde et varemerkeinngrep.¹³¹ I lagmannsretten ble resultatet det motsatt. Borgarting lagmannsrett kom etter bevisvurderingen til at skjermene ikke var originale. Etter lagmannsrettens oppfatning, var det da «ikke nødvendig til å ta stilling til hvorvidt det forhold at skjermene er påført sladd, gjør at varemerket ikke er brukt i lovens forstand».¹³² Det var snakk om piratkopier og derfor uansett lovstridig.

¹³¹ TOSLO-2017-151334.

¹³² LB-2018-62352.

Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om tildekking av varemerket med tusj på ikke-originale Apple-komponenter utgjorde «bruk» etter varemerkeloven § 4.¹³³ Vurderingen ble tatt med utgangspunkt i § 4 (3) bokstav c, jf. (1) bokstav a, som typisk rammer varemerkeforfalskninger.¹³⁴ Den relevante omsetningskretsen var først og fremst reparatører og profesjonelle omsetningsledd.¹³⁵

Høyesterett kom til at import av skjermene var i strid med varemerkeloven § 4. Det ble vist til at tildekkingen kunne fjernes og at man ikke kunne se bort fra at den som får skjermene i hende vil kunne fjerne tusjen.¹³⁶ I tillegg ville tildekkingen uansett kunne virke forvirrende med hensyn til produktets opphav.¹³⁷

Høyesterett bruker særlig HR-2018-110-A («Ensilox») og C-129/17 *Mitsubishi* som sentrale rettskilder og tolkningsbidrag. Avgjørelsen i Ensilox brukes primært til å redegjøre for de aktuelle rettskildene rundt ulovlig bruk i varemerkeloven § 4. Også det at skadepotensialet kan materialisere seg på et senere tidspunkt enn selve brukshandlingen, er utledet fra Ensilox.¹³⁸ Dommen har ikke særlig overføringsverdi når det gjelder det konkrete faktum i saken. *Mitsubishi*-avgjørelsen fra EU-domstolen benyttes derimot i større grad som en relevant rettskilde for det konkrete resultatet i iPhone-saken.

5.3 Brukshandlingen

Et første grunnleggende spørsmål som må avklares er hva den aktuelle brukshandlingen som vurderes egentlig er. De to alternativene er i) enten importen av skjermene, eller ii) selve tildekkingshandlingen i form av overtusjingen.

Spørsmålet om handlingene utgjorde en varemerkekrenkelse vurderes etter importalternativet i varemerkeloven § 4 (3) bokstav c, jf. (1) bokstav a. Dette indikerer at det er selve importen av skjermer med tildekte varemerker som er brukshandlingen. Importen vil da være «bruk» i den forstand at det er en aktiv handling som tredjemann har kontroll over. Også i spørsmålsstillingen i avsnitt 27 presiserer Høyesterett at importen utgjør den aktuelle brukshandlingen, men det

¹³³ HR-2020-1142-A avsnitt 27.

¹³⁴ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 43.

¹³⁵ HR-2020-1142-A avsnitt 30.

¹³⁶ Ibid. avsnitt 36-37.

¹³⁷ Ibid. avsnitt 38.

¹³⁸ Ibid. avsnitt 37.

stilles spørsmål om overstrykingen med tusj medfører at det likevel ikke var snakk om «bruk» etter varemerkeloven.

Selve tildekkingshandlingen ikke i seg selv kunne utgjøre bruk av varemerket, men tildekkingen reiser fortsatt spørsmål om bruken faller utenfor merkehavers vern. Med andre ord, å bare dekke til et varemerke er ikke «bruk» etter varemerkeloven § 4. For at tildekking av varemerket skal være noe merkehaver skal kunne forby, må det skje i kombinasjon med en annen brukshandling. Dette kan være enhver av de brukshandlinger som omfattes av varemerkeloven § 4, for eksempel salg, lagring eller eksport.

5.4 Når utgjør tildekking av identiske tegn som varemerket et varemerkeinngrep?

I iPhone-saken kom Høyesterett til at importen utgjorde et varemerkeinngrep, og at tildekkingen ikke var til hinder for å kalle det «bruk» i varemerkeloven § 4. I denne delen av oppgaven vil det undersøkes hva iPhone-saken legger til grunn om når tildekking av varemerker anses som et varemerkeinngrep, herunder om avgjørelsen utvider merkehavers vern. Dette gjør jeg ved å gå nærmere inn på begrunnelsen og analysere rekkevidden av Høyesteretts uttalelser og kildebruk, med et henblikk på de rettslige utgangspunktene fra EU-domstolen redegjort for frem til nå.

5.4.1 Tildekking er ikke et hinder for å være «bruk»

Som redegjort for under punkt 4.2, er det ikke et absolutt vilkår at varemerket må være synlig for omsetningskretsen for å utgjøre bruk. Heller ikke i iPhone-saken var varemerket direkte synlig. Spørsmålet i dette punktet er hva dommen angir om hvordan inngrepsvurderingen må foretas når at varemerke ikke er synlig for omsetningskretsen.

Innledningsvis i subsumsjonen presenterer Høyesterett det sentrale spørsmålet om hvorvidt varemerkets funksjoner blir skadet ved importen når varemerket er dekket til.¹³⁹ Retten problematiserer ikke hvorvidt tildekking er et hinder for å i det hele tatt kalle handlingen «bruk» etter § 4. Dette til tross for at tildekking møter motstand mot bestemmelsens ordlyd og tegnet ikke brukes for kommersiell kommunikasjon. En alternativ innfallsvinkel er å vurdere om et

¹³⁹ Ibid. avsnitt 35.

tildekt varemerke i det hele tatt *er* bruk, fremfor å se hvordan det kan sies å likevel *ikke være* bruk. Dette var EU-domstolens synspunkt i *Mitsubishi*-avgjørelsen, hvor det innledningsvis i premissene vises til at det i utgangspunktet ikke var bruk når varemerkene var fjernet.¹⁴⁰ Både *Mitsubishi* og iPhone-saken kommer til samme konklusjon, men sistnevnte forenkler vurderingen ved å legge til grunn at midlertidig tildekking også er bruk. Midlertidig tildekking fratar ikke den aktuelle handlingen karakter av å være «bruk» etter varemerkeloven § 4, såfremt det er en skade på varemerkets funksjoner.

5.4.2 Er enhver midlertidig tildekking et varemerkeinngrep?

I dommens avsnitt 36 kommer Høyesterett med formuleringer som går langt i å indikere at enhver midlertidig tildekking av et varemerke er å anse som en krenkelse. Med henvisning til *Mitsubishi* vises det til at:

Overstrykinga tek i seg sjølv ikkje permanent bort faren for at varemerkets funksjonar blir skadde, sidan overstrykinga kan fjernast. Det kan i utgangspunktet ikkje vera eit svakare varemerkevern i eit slikt tilfelle enn i dei tilfella der originale varemerke er fjerna permanent.

Retten ser ut til å bruke et slags «fra det mer til det mindre»-prinsipp som et utgangspunkt, eller en presumsjon, for at midlertidig tildekking av varemerker utgjør et varemerkeinngrep. Bare fordi tusjen kan fjernes, fremstår det som at dette i seg selv utgjør en fare for skade på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.¹⁴¹ Høyesteretts slutning fra *Mitsubishi* har vært gjenstand for kritikk i juridisk teori. Kritikken går særlig på at retten trekker for generelle slutninger fra en så konkret avgjørelse som det *Mitsubishi* representerer.¹⁴²

Det avgjørende i *Mitsubishi* var at varene ville assosieres med en annen tilbyder før merkehaver selv fikk satt varene på EØS-markedet. Å frata merkehaver denne retten ville skape en uopprettelig skade på varemerkets grunnleggende funksjoner. Dette var ikke tilfelle i iPhone-saken. For det første var skjermene etter bevisvurderingen lagt til grunn å være piratkopier, sammenlignet med *Mitsubishi* som omhandlet parallellimport. Skjermene i iPhone-saken hadde

¹⁴⁰ *Mitsubishi* (C-129/17) avsnitt 41.

¹⁴¹ Høyesterett uttaler ikke uttrykkelig at det er opprinnelsesgarantifunksjonen, men det fremgår av sammenhengen i avsnitt 37 hvor det vises til at skjermene ser ut som Apple-skjermer, samt avsnitt 38 som peker på forvirring rundt skjermenes «opphav».

¹⁴² Rogstad og Ørstavik (2020) s. 29-31, Kielland, Hestnes, Nadheim og Rogstad (2020) 20:15 utover og Kaasin (17. juni 2020).

uansett vært på markedet i flere år, i motsetning til *Mitsubishi* hvor truckene skulle ut på EØS-markedet for første gang. Når de forhold som var avgjørende i *Mitsubishi* ikke var til stede i iPhone-saken, har det formodningen mot seg at dommen skal ha noen særlig overføringsverdi uten en nærmere begrunnelse. Forskjellene i faktum gjør at begrunnelsen i *Mitsubishi* ikke treffer for fullt i iPhone-saken. Som Rognstad og Ørstavik påpeker: «Mitsubishi-dommen fra EU-domstolen [...] kan vanskelig ses på som et helt generelt prejudikat for at varemerker ikke kan fjernes».¹⁴³ Høyesterett kan synes å ha trukket for mye ut av resultatet i *Mitsubishi*, fremfor å vurdere den konkrete begrunnelsen. En så generell uttalelse som Høyesterett kommer med i iPhone-sakens avsnitt 36 generaliserer tildekkingsituasjoner mer enn hva *Mitsubishi* gir grunnlag for.

Selv om en «fra det mer til det mindre»-betraktning ikke er en heldig formulering av overføringsverdien fra *Mitsubishi*, kan ikke senere rettsanvendere se bort fra uttalelsen. Høyesteretts rolle som prejudikatsdomstol gjør at rettens avgjørelser er «bindende», eller i alle fall retningsgivende, for senere rettsanvendere.¹⁴⁴ En sentral problemstilling for å avklare iPhone-sakens rekkevidde er om sitatet innebærer at enhver midlertidig tildekking vil medføre varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4.

Retten går langt i å statuere et utgangspunkt om at bare det faktum at tildekkingen kan fjernes, tilsier en fare for at varemerkets funksjoner kan bli skadet. Men, som retten påpeker, er dette nettopp bare et utgangspunkt. I tillegg går Høyesterett videre og vurderer faren for at tildekkingen fjernes, og at tildekkingen kan føre til forvirring med hensyn til om skjermene er originale eller ikke. Uttalelsen kan dermed ikke tas til inntekt for at enhver tildekking som *kan fjernes* er et uforbeholdent inngrep.

Å sette som et utgangspunkt at midlertidig tildekking er et varemerkeinngrep, gir imidlertid et sterkere vern for merkehaver. Når midlertidig tildekking som utgangspunkt utgjør en fare for skade på varemerkets funksjoner, flyttes også bevisbyrden i inngrepsvurderingen over på tredjemann. Utgangspunktet etter varemerkedirektivet er at forvekslingsrisiko-vurderingen skjer etter nasjonale prosessregler, jf. punkt 11 i fortalen. Det sies ikke noe uttrykkelig om bevisbyrden for krenkelsesvurderingen etter artikkel 5, men tilsvarende bevisregler må antas

¹⁴³ Rognstad og Ørstavik (2020) s. 30.

¹⁴⁴ Se nærmere om Høyesteretts avgjørelser er bindende i Robberstad (2000) s. 504-524, og Høyesteretts rolle som prejudikatsdomstol i Bårdsen (2016) s. 259-282.

og også gjelde her. Hovedregelen etter alminnelige bevisbyrderegler i sivilprosessen, er at «den som påstår et rettsstiftende eller rettsendrende alternativ» har bevisbyrden.¹⁴⁵ Når merkeholder ønsker å forby en handling han eller hun mener utgjør et varemerkeinngrep, er det merkeholder som etter de alminnelige bevisreglene har bevisbyrden for at tredjemann bruker varemerket på en måte som er i strid med varemerkeloven § 4. Når det legges til grunn at midlertidig tildekking som et utgangspunkt utgjør en krenkelse, flyttes større deler av bevisbyrden over på tredjemann som må bevise at det likevel *ikke* er det.

5.4.3 Faren for at tildekkingen fjernes og særtrekk ved omsetningskretsen

I avsnitt 37 i iPhone-saken viser Høyesterett til at man ikke kan se bort fra skadepotensialet som kan materialisere seg senere, og at man «generelt ikkje [kan] sjå bort frå risikoen for at dei som får skjermene i hende, vil ta bort tildekkinga av varemerka». Forutsetningen for Høyesterett er at dersom tildekkingen ikke hadde vært der, så ville det vært et klart varemerkeinngrep å importere skjermene¹⁴⁶, og i forlengelsen av dette, dersom tildekkingen fjernes vil dette utgjøre en krenkelse. Muligheten for at merkene fjernes ved ikke-permanent tildekking er dermed et relevant forhold som kan tilsi at opprinnelsesgarantifunksjonen er utsatt for skade.

En innvending mot Høyesteretts argumentasjon er at selve fare-vurderingen bygger på antakelser i større grad enn fakta.¹⁴⁷ Kritikken må særlig sees i sammenheng med at den relevante omsetningskretsen er profesjonelle aktører.¹⁴⁸ Profesjonelle reparatører antas å ha god kjennskap til produktene de opererer, og evner i større grad å differensiere mellom originale og ikke-originale produkter enn en alminnelig forbruker uten slike forkunnskaper. At tildekkingen ikke vil være synlig for forbruker er heller ikke problematisert i subsumsjonen.

Når det foretas en så kort og generell behandling av vurderingen, gis merkeholder et sterkt vern ved tilfeller av midlertidig tildekking. Dersom en risiko av mer hypotetisk karakter synes å

¹⁴⁵ Jf. bl.a. Rt. 2015 s. 1246 avsnitt 35, og forutsatt i HR-2019-1225-A avsnitt 75.

¹⁴⁶ HR-2020-1142-A avsnitt 27.

¹⁴⁷ Rognstad og Ørstavik (2020) s. 29-31.

¹⁴⁸ I HR-2020-1142-A avsnitt 30 presiserer omsetningskretsen som «[r]eparatører og profesjonelle omsetningsledd». I avsnitt 37 nevnes også «seinare omsetningsledd» og «sluttkundar» som relevante i vurderingen.

oppfylle kravet om fare for funksjonsskade, vil det også være lettere for merkeholder å kunne vinne frem med påstand om varemerkeinngrep.

IPhone-saken synes å konstatere at det er en fare for skade på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon basert på at tildekkingen *kan* fjernes, og at noen *kan* ha et ønske av å ta den av. Et slik standpunkt kan sees å være forenelig med EU-domstolens funksjonalitetsvurdering. Kravet om at bruken må «affect or is liable to affect» varemerkets funksjoner stiller som nevnt ikke en særlig terskel. At en mulighet for skade i utgangspunktet er nok, indikerer at også en generell, mer hypotetisk fare for at tildekkingen fjernes vil være tilstrekkelig.

Et videre spørsmål er derimot om en slik generell fare for fjerning ubetinget utgjør et varemerkeinngrep. Selv om iPhone-saken gir føringer, må norske rettsanvendere fortsatt ta i betraktning EU-domstolens øvrige praksis i rettsanvendelsen. Inntrykket fra EU-domstolen er at spørsmålet om bruken kan forbys etter varemerkedirektivet artikkel 5 beror på en svært konkret og sammensatt vurdering.¹⁴⁹

Et sentralt poeng som ikke kommer særlig frem av begrunnelsen i iPhone-saken, er at det kan være forhold i den enkelte sak som tilsier at det *ikke* er en fare for skade på varemerkets funksjoner. Dette er bakgrunnen for at funksjonalitetsbegrensningen ble utviklet, og det er ingenting som tilsier at denne er fraveket. Dersom det ikke er en fare for at omsetningskretsen vil tro at det er en kommersiell forbindelse mellom tredjemann og merkeholder, så vil bruken heller ikke kunne forbys. Argumentasjonen i iPhone-saken synes å være ganske ensidig fremstilt. Retten trekker kun frem forhold som tilsier at varemerkets funksjoner kan bli skadelidende, fremfor å søke en balansert gjennomgang av forhold i saken som kan tilsi at funksjonene ikke skades.¹⁵⁰ Fremstillingen betyr ikke at Høyesterett ikke har tatt en grundig vurdering av motargumentene, men subsumsjonen kan få det til å fremstå slik.

Ethvert forhold som enten taler for eller mot at omsetningskretsen oppfatter en kommersiell link mellom tredjemann og merkeholder, har fortsatt betydning. Eksempler på dette er om varemerket er dekket til, men er tilnærmet umulig for omsetningskretsen å oppdage, eller om

¹⁴⁹ Se gjennomgang punkt 3.6.

¹⁵⁰ Se partenes argumentasjon i lagmannsretten (LB-2018-62352) og Rognstad og Ørstavik (2020) s. 30, som peker på at retten med fordel kunne ha nyansert drøftelsen basert på at omsetningskretsen bestod av profesjonelle, hvordan skjermreparasjoner faktisk gjennomføres og at tildekkingen ikke var synlig for sluttforbrukerne.

tildekkingen er svært vanskelig å fjerne slik at det reelt sett ikke er noen fare for at merkehavers tegn kommer til syne. Også andre forhold ved den påståtte bruken som gjør at det er åpenbart for omsetningskretsen at det ikke er noen kommersiell eller økonomisk forbindelse mellom tredjemann og merkehaver, slik situasjonen for eksempel var i *Viking Gas*, må tas i betraktning. Senere rettsanvender kan ikke se bort fra slike omstendigheter basert på en forenklet subsumsjon i iPhone-saken.

Vurderingen av om det er en fare for at tildekkingen fjernes og dermed utgjør en fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen, er dermed mer sammensatt enn det iPhone-saken kan gi inntrykk av ved første øyekast. En mulighet for at omsetningskretsen vil ha et ønske om å fjerne tildekkingen er i utgangspunktet nok, men ikke avgjørende. Dersom andre omstendigheter tilsier at det ikke oppstår noen tvil om det er en kommersiell forbindelse med merkehaver, må dette fortsatt gis betydning i tråd med funksjonalitetsbegrensningen.

5.4.4 Uklarhet rundt produktets opphav som grunnlag for skade på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon

I iPhone-dommens avsnitt 38 vises det til at det også er «en fare for at varemerkets funksjoner blir skadet selv om tildekkinga ikke blir tatt bort». Ettersom tusjen var påført på samme sted som Apples varemerke er på originale skjermer, og selve tildekkingen var synlig, kunne dette virke «forvirrende med omsyn til produktets opphav». ¹⁵¹ Det ville dermed være uklart for den relevante omsetningskretsen om skjermene var originale eller kopier. Slik «uklarheit [var] i seg selv tilstrekkelig for å konstatere fare for skade på varemerkets funksjoner». ¹⁵²

Høyesterett sier ikke eksplisitt at dette er en vurdering av forvekslingsrisiko. Derimot viser retten til at tusjen var plassert samme sted, og at tildekkingen var synlig slik at omsetningskretsen kunne tenke seg til at det var en iPhone-skjerm. I realiteten er dette en vurdering av om skjermene kunne forveksles med merkehavers produkter. Det er derimot ikke samme vurdering som etter forvekslingsvilkåret i varemerkeloven § 4 (1) bokstav b. I vilkåret om forvekslingsfare etter bokstav b stilles det krav om en kombinasjon av både kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. ¹⁵³ Forvekslingsvurderingen som legges opp til ved tildekking av varemerke er en noe annen vurdering. Ettersom varemerket ikke er direkte synlig vil ikke kjennetegnslikhet

¹⁵¹ HR-2020-1142-A avsnitt 38.

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Rt. 2008 s. 1268 avsnitt 46 og Lassen og Stenvik (2011) s. 311 og 322-329.

kunne vurderes. Forvekslingsfare ved tildekking vil først og fremst dreie seg om en vurdering av vareslagslikheten.

Høyesterett sier ikke noe om hvilke kilder domstolen har hentet et slik ukklarhetsargument fra. Det kan både minne om vurderingen av forvekslingsfare i søkemotoravgjørelsene, og det ikke-avgjørende momentet i *Mitsubishi* om at forvekslingsrisiko ville forverret skadepotensialet. Ingen av dommene fra EU-domstolen sier derimot fullt ut at ukklarhet rundt produktets opphav på generell basis utgjør en skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. Høyesterett legger derimot til grunn i iPhone-saken at ukklarhet rundt produktets opphav ved tildekkingen er synonymt med en fare for skade på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon. Dette er et mer vidtgående og generelt utgangspunkt enn hva EU-domstolen har gitt uttrykk for. iPhone-saken må på dette punktet sies å utvide merkehavers vern sammenlignet med EU-domstolens praksis. I tillegg omfavner ukklarhetsargumentet i avsnitt 38 ikke bare midlertidig tildekking. Når faren oppstår uten at tildekkingen fjernes, rammes også permanent tildekking av varemerke hvor det ikke lenger er noen fare for at varemerket skal kunne komme til syne.

5.4.5 Produktlighet som grunnlag for varemerkeinngrep?

Uklarhet rundt produktets opphav ble av Høyesterett ansett å være en skade på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon, blant annet på grunn av at skjermene i det ytre var identiske med Apples originale skjermer. Som påpekt i punkt 4.5, innebærer det å trekke inn produktlighet som grunnlag for å konstatere varemerkeinngrep en utvidelse av det vernet varemerkeretten tradisjonelt er ment å gi. Sammenlignet med *Mitsubishi*-avgjørelsen går iPhone derimot lenger i formuleringene – ukklarhet rundt hvem varene stammer fra vil ikke bare forverre skadepotensialet, da Høyesterett uttrykkelig viser til at den ukklarhet som oppsto i seg selv var tilstrekkelig for varemerkeinngrep. Dette reiser spørsmål om iPhone-saken skal tas til inntekt for at produktlighet i seg selv er tilstrekkelig for å slå fast fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen, og dermed et varemerkeinngrep.

Til tross for at *Mitsubishi* ikke isolert kan tas til inntekt for at forvekslingsfare er nok for å påvise en funksjonsskade, legitimerer avgjørelsen at produktlighet har en viss betydning i inngrepsvurderingen. I tillegg sies det tross alt i dommen at ukklarhet rundt hvem som er original produsent vil ha en forverrende effekt. Også søkemotoravgjørelsene trekker frem forvekslingsfare for ikke-synlig bruk, selv om dommene ikke har direkte overføringsverdi. Uklarhetsargumentasjonen i iPhone-saken kan dermed til en viss grad sies å følge samme

utviklingslinje som EU-domstolen åpnet for i visse typetilfeller, og fremstår ut fra en slik betraktning ikke som så kontroversielt.

Å slå fast at uklarthet rundt produktets opphav basert på blant annet produktlikhet gir imidlertid en vid rekkevidde. For det første vil det ikke bare ramme midlertidig tildekking av varemerker; også permanent tildekking vil påvirkes dersom produktlikhet er det sentrale. I tillegg vil fullstendig fjerning av varemerker kunne utgjøre varemerkerettslig bruk, og dermed en varemerkekrenkelse. Dette til tross for at EU-domstolen viser til at de- og re-branding i utgangspunktet ikke utgjør et slikt inngrep.¹⁵⁴

Lassen og Stenvik er derimot åpne for at fjerning av varemerker kan være en krenkelse på bakgrunn av produktlikhet. De viser til at dersom varemerket fjernes, og varene fortsatt kan identifiseres som originale av forbrukerne, så «kan omsetning *uten* varemerket skade varemerkets renommé – eller fordi den uautoriserte forhandler «snylter» på varemerkets særlige kvaliteter for å bygge opp goodwill omkring sitt eget kjennetegn».¹⁵⁵ Lassen og Stenvik viser til at salg av varer uten det vernede varemerke kan tenkes å skade merkehavers «berettigede interesser». Hvorvidt fjerningen utgjør «bruk» eller kan skade varemerkets funksjoner er ikke nevnt. Det problematiseres ikke noe nærmere om hvorvidt dette møter motstand med ordlyden i varemerkeloven § 4. Ei heller kommenteres det at denne forståelsen trekker inn selve produktet i vurderingen av varemerkekrenkelsen, uten noen nærmere kilder for dette. Synspunktet synes ikke å bygge på rettskildene, men heller generelle interessebetraktninger i favør av merkeholder. Som redegjort for i punkt 3.6.2, kan en upresis begrepsbruk av interesser opp mot varemerkets funksjoner bidra til å skape en uklar forståelse av varemerkeretten. Uten noen nærmere begrunnelse eller holdepunkter i rettskildematerialet, kan ikke Lassen og Stenviks uttalelse tas til inntekt for at produktlikhet alene skal gis så stor betydning i vurderingen av varemerkeinngrep.

Begrunnelsen i iPhone-saken retter seg både mot at skjermene er identiske, tusjen er påført samme sted, og at tildekkingen er synlig. En mulig tolkning er at alle disse forholdene må være til stede for at produktlikhet skal kunne tilsi en fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. En slik tolkning vil begrense rekkevidden av uklarthetsargumentet. Når Høyesterett ikke viser til noen kilder eller sikre grunnlag for å utvide varemerkevernet til å omfatte produktet på

¹⁵⁴ Portakabin (C-558/08) avsnitt 86 og Boehringer Ingelheim mfl. (C-348/04) avsnitt 14, 32 og 45-47. Mitsubishi (C-129/17) må som sees som unntak fra dette utgangspunktet, se punkt 4.5-4.6.

¹⁵⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 292.

generell basis, er en snever tolkning en foretrukket løsning. Det samsvarer i tillegg med Høyesteretts argumentasjon i avsnitt 39 hvor det presiserer at det «er ikkje skjermene» i seg selv som er problemet. Uttalelsen er gitt i sammenheng med bærekraftsanførselen¹⁵⁶, men kan sees som et forsøk på å holde selve varen adskilt fra vurderingen av varemerkeinngrep.

Rekkevidden av iPhone-saken må på bakgrunn av det overnevnte begrenses til at produktlighet bare kan få betydning i funksjonalitetsvurderingen for det tilfelle at omsetningskretsen kan se at noe er dekket til. Både midlertidig og permanent tildekking kan utgjøre en fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen som følge av produktlighet, til tross for at varemerke ikke er direkte synlig, såfremt *tildekkingen* er det. Tolkningen stemmer også overens med den nevnte *Red Bull GmbH* – dersom tildekkingen ikke kan sees, så er det heller ikke i utgangspunktet tale om «bruk» av varemerke.

At tildekkingen må være synlig, innebærer at iPhone-saken ikke har noen overføringsverdi til tilfeller av fjerning av varemerker. Det er forskjell på synlig, permanent tildekking og en fullstendig fjerning. Uten å legge for mye i ordlyden av Høyesteretts uttalelser, formulerer retten heller aldri overtusjingen som «fjerning» av varemerket. For det tilfelle at et varemerke er permanent fjernet, kan ikke iPhone-saken brukes som prejudikat for at det er rettslig relevant bruk etter varemerkeloven § 4. Fjerning av varemerket, både alene eller i kombinasjon med re-branding, er som hovedregel fortsatt lovlig etter varemerkeretten.¹⁵⁷ Unntaket for at det likevel skal være snakk om «bruk» av varemerket i et tilfelle av permanent fjerning, er en mer utførlig vurdering av overføringsverdien fra *Mitsubishi*. Dette er per dags dato den eneste dommen som faktisk har kommet til at permanent tildekking i form av fjerning, er å anse som rettslig «bruk» av et varemerke.

5.4.6 Hva er nok for å konstatere krenkelse av merkehavers enerett?

Begrunnelsen i iPhone-saken synes å være todelt; både i) faren for at noen vil ta bort tildekkingen, slik at skjermene ser ut som merkehavers varer, og ii) uklarheter ved om det er merkehavers skjerm eller en kopi, utgjør en fare for skade på varemerkets funksjoner. Begrunnelsen reiser spørsmål om hvilke forhold som må være til stede for å kunne konstatere

¹⁵⁶ Se punkt 1.2.

¹⁵⁷ Som Generaladvokaten pekte på i *Mitsubishi* kan slik omsetning med fjernede varemerker likevel tenkes å være en krenkelse etter andre regelsett. For norsk retts vedkommende vil markedsføringsloven § 25 kunne komme inn som et forbudsgrunnlag, jf. også Lassen og Stenvik (2011) s. 292.

krenkelse. Problemstillingen er om disse to begrunnelsene utgjør kumulative betingelser for å konstatere varemerkeinngrep, eller om det er tilstrekkelig at en av dem er til stede.

I både avsnitt 36 og 37 i dommen er det faren for at tusjen fjernes som står i fokus. Retten starter med dette som utgangspunkt for vurderingen, hvilket gjør det naturlig å forstå Høyesterett slik at dette er hovedgrunnlaget for varemerkeinngrep. Likevel går retten videre i sin begrunnelse, hvilket kan indikere at faren for at tusjen fjernes i seg selv ikke var tilstrekkelig.

I avsnitt 38 vises det derimot til at det «også [er] ein fare for at varemerkets funksjonar blir skadde sjølv om tildekkinga ikkje blir tatt bort» (min kursivering). Bruken av ordet «også» tyder på at faren for at tusjen fjernes, allerede var en mulig skade på varemerkets funksjoner, og at uklarhet utgjør et ytterligere grunnlag for å være en krenkelse. Det synes dermed som at hver og en av forholdene i seg selv ville vært tilstrekkelig for å konstatere varemerkeinngrep.

For å komme til resultatet i iPhone-saken er argumentasjonen i avsnitt 38 strengt tatt ikke nødvendig, og én av begrunnelsene kan dermed fremstå som overflødig. En mulig tolkning er at en av begrunnelsene utgjør et obiter dictum. Begge vil nok likevel måtte sies å ha en prejudikatsvirkning for fremtidige tildekkings situasjoner. Å ta med uklarhetsargumentet i avsnitt 38 synes å være et forsøk på å avklare rettsstillingen. Uttalelsen bærer ikke preg å være en typisk «slengbemerking» uten formål om rettslig virkning, men heller et bevisst forsøk på å legge føringer for senere rettsanvendere. I tillegg er dommen enstemmig, hvilket gir uttalelsen sterkere vekt. Både fare for at tildekkingen fjernes, og uklarhetsargumentet kan alene være tilstrekkelig for å konstatere at varemerket er brukt etter varemerkeloven § 4, i den forstand at det kan utgjøre en fare for skade på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.

6 Avsluttende betraktninger

Siktemålet med denne oppgaven har vært å avklare hvilket vern merkehaver har hvor tredjemann har dekket til identiske tegn som det vernede varemerket, og om dette vernet er utvidet etter iPhone-saken. Heller ikke EU-domstolen hadde før Høyesteretts avgjørelse en praksis som tilsa et absolutt synlighetskrav. iPhone-saken forenkler derimot inngrepsvurderingen, ved at midlertidig tildekking slett ikke utgjør et hinder for å kalles bruk. Det sentrale er om varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon kan skades, til tross for uforenelighet med ordlyden av «bruk» i varemerkeloven § 4. Den fraværende vurderingen av vilkåret «bruk» må derimot sees i sammenheng med at brukshandling nettopp ikke er tildekkingen i iPhone-saken. For å være en krenkelse av merkehavers rett, må det være en annen brukshandling i bunn.

iPhone-saken angir videre to alternative måter varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon kan være skadet i tilfeller av tildekking. Både begrunnelsen knyttet til faren for at tildekking fjernes, og begrunnelsen om uklarerhet rundt produktets opphav, må sees som en utvidelse av merkehavers vern. Høyesterett går både mer generelt og tydelig til verks enn de sakene som har vært oppe for EU-domstolen tidligere for tilfeller av ikke-synlig bruk. Det kan godt tenkes at EU-domstolen ville kommet til samme resultat om saken ble ført der. Utviklingen hos EU-domstolen viser til et fortsatt økende fokus på funksjonalitet, heller enn ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 5. Denne styrkingen av merkehavers vern tyder på at Høyesterett i iPhone-saken i resultat har lagt seg på samme linje som praksis fra EU-domstolen antyder. Et sted må likevel grensen gå for hva merkehaver kan forby i medhold av eneretten. Dersom varemerkeloven § 4 tolkes for vidtgående vil merkehaver få et vern som går lenger enn det varemerkeretten tradisjonelt er ment å gi.

Også produktlikhet og forvirring rundt varens opphav som grunnlag for varemerkeinngrep har fått et noe stødigere fotfeste etter iPhone-saken. Sammenholdt med avgjørelsen i *Mitsubishi* - som også til en viss grad legitimerer produktlikhet som en del av inngrepsvurderingen - er tendensen at produktlikhet har økende betydning for varemerkeretten. Akkurat hvor stor betydning varens faktiske utseende skal ha for fremtiden, og om dette er noe som skal gjelde generelt, mangler derimot fortsatt en endelig avklaring hos domstolene.

Selv om iPhone-saken utvider merkehavers vern, kan ikke dommen forstås slik at all tildekking utgjør et varemerkeinngrep i merkehavers enerett. Dommen må først og fremst ses som en

presisering av hvilke tilfeller som *kan* være inngrep, og ikke absolutte forhold som uten unntak utgjør en krenkelse. Det kan tenkes at retten i iPhone-saken er preget av at det etter bevisvurderingen ble konstatert å være ulovlige piratkopier. Når tusjen i tillegg var svært enkel å fjerne, kunne motsatt resultat tenkes å forenkle ulovlig piratimport. Med dette i tankene kan det hevdes at Høyesterett har gått litt for hardt til verks ved formuleringene. Vilåret for å konstatere en skade på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon, er fortsatt hvorvidt det er en fare for at den relevante omsetningskretsen tror det er en kommersiell forbindelse mellom merkeholder og tredjemanns varer og tjenester. Høyesterett foretar en kortfattet og generell vurdering av dette i vurderingen av faren for at tusjen fjernes. Retten legger selv til grunn at bruksvilkåret beror på en sammensatt vurdering,¹⁵⁸ men den videre argumentasjonen gir ikke inntrykk av dette. For ikke å gi en for vidtgående rett for merkeholder til å forby tredjemenns handlinger, hadde det vært behov for en tydeliggjøring av at det er en svært konkret og sammensatt vurdering, fremfor å sette som utgangspunkt at midlertidig tildekking utgjør et inngrep. Varemerkerettens kobling til EU-retten og EU-domstolens praksis gjør det allerede komplisert for rettsanvendere å navigere i det rettslige landskapet. En klargjøring av hvilke momenter som taler *både* for og mot at opprinnelsesgarantifunksjonen kan skades, hadde nok bidratt til å skape en klarere rettstilstand for fremtiden.

¹⁵⁸ HR-2020-1142-A avsnitt 34.

Litteraturliste

Norske lover

EØS-loven	Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hovedavtalen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)
Markedsføringsloven	Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.
Varemerkeloven	Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
Endringslov til varemerkeloven	Lov 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)

Forarbeider

NOU 2001:8	NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
Ot.prp.nr.98 (2008–2009)	Ot.prp.nr.98 (2008–2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
Prop.43 LS (2019–2020)	Prop.43 LS (2019–2020) Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv)

Direktiver, konvensjoner, etc.

Pariskonvensjonen	Paris-konvensjonen angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett - Revidert i Stockholm 14. juli 1967
Varemerkedirektivet 1988	Europaparlaments- og rådsdirektiv 89/104/EF av 21. desember 1988 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker
EØS-avtalen	EØS-avtalen - Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (1. januar 1994)
E-handeldirektivet	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse juridiske aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked (Direktivet om elektronisk handel)
Varemerkedirektivet 2008	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker
Varemerkeforordningen 2008	Rådsforordning (EF) nr. 207/2009 av 26. februar 2009 om felleskapsvaremerket
Varemerkedirektivet 2015	Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 15. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)
Varemerkeforordningen 2015	Europa-Parlamentets og Rådsforordning (EU) 2015/2424 av 16. desember 2015
TEUV	Traktaten om Den europeiske unions virkemåte, OJ C 202 (konsolidert 7. juni 2016)
TEU	Traktaten om Den europeiske union, OJ C 202 (konsolidert 7. juni 2016)

Norske rettsavgjørelser

Høyesterett

Rt. 1975 s. 951 «Fiskå Mølle»

Rt. 2006 s. 1473 «Livbøye»

Rt. 2008 s. 1268

Rt. 2015 s. 1246

HR-2016-1993-A «Pangea»

HR-2016-2239-A «Route 66»

HR-2017-2356-A

HR-2018-110-A «Ensilox

HR-2019-1225-A

HR-2020-1142-A «IPhone»

Lagmannsretten

LB-2013-35584

LB-2018-62352

19-121929ASD-BORG/01 «G 1000»

Tingrettene

TOSLO-2013-183501

TOSLO-2014-118275

TOSLO-2017-151334

Avgjørelser fra EU-domstolen

Dom av 14. mai 2002, *Hölterhoff*, C-2/00, ECLI:EU:C:2002:287

Dom av 12. november 2003, *Arsenal*, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651

Dom av 26. april 2007, *Boehringer Ingelheim mfl.*, C-348/04, ECLI:EU:C:2007:249

Dom av 11. september 2007, *Céline*, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497

Dom av 25. januar 2008, *Adam Opel AG*, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55

Dom av 18. juni 2009, *L'Oréal*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378

Dom av 23. mars 2010, *Google*, C-236/08 til C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159

Dom av 8. juli 2010, *Portakabin*, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416

Dom av 15. desember 2010, *Red Bull GmbH*, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837

Dom av 22. september 2011, *Interflora*, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604

Dom av 15. mars 2012, *Società Consortile Fonografici (SCF)*, C-135/10, ECLI:EU:C:2012:140

Dom av 16. november 2014, *Anheuser-Busch*, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717

Dom av 16. juli 2015, *TOP Logistics mfl.* (C-37/14), ECLI:EU:C:2015:497

Dom av 3. mars 2016, *Daimler*, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134

Dom av 25. juli 2018, *Mitsubishi*, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594

Dom av 2. april 2020, *Coty Germany GmbH*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267

Generaladvokatens forslag til avgjørelser

Generaladvokat Campos Sánchez-Bordonas forslag til avgjørelse i sak C-129/17 (*Mitsubishi*), fremsatt 26. april 2018, ECLI:EU:C:2018:292

Utenlandske avgjørelser

Danmark

UfR 1996/744 SH

Litteratur

Bøker

- Arnerstål (2018) Arnerstål, Stojan, *Varumärkesanvändning*, Norstedts Juridik 2018
- Arnesen (1995) Arnesen, Finn, *Introduksjon til rettskildelæren i EF*, 3. utgave, Universitetsforlaget 1995
- Gundersen og Stenvik (2008) Gundersen, Aase og Are Stenvik (red.), *Aktuell immaterialrett*, Universitetsforlaget 2008
- Helset mfl. (2009) Helset, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene, og Ragnar Vik, *Immaterialrett og produktetterligning mv. etter markedsføringsloven*, Cappelen Damm AS 2009
- Kur og Dreier (2013) Kur, Anette og Thomas Dreier, *European Intellectual Property Law*, Edward Elgar 2013
- Lassen og Stenvik (2011) Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnrett*, 3. utgave, Universitetsforlaget 2011
- Maniatis og Botis (2010) Maniatis, Spyros og Dimitri Botis, *Trade marks in Europe: A practical jurisprudence*, 2. utgave, Sweet & Maxwell 2010
- Nygaard (2004) Nygaard, Nils, *Rettsgrunnlag og standpunkt*, 2. utgave, Universitetsforlaget 2004

Schovsbo (2005) Koktvedgaard, Mogens, *Lærebog i Immaterialret*, 7. utgave revidert ved Jens Schovsbo, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005

Wallberg (2015) Wallberg, Knud, *BRUG AF ANDRES VAREMÆRKER I DIGITALE MEDIER Et bidrag til afklaring af varemærkerettens innhold og grænseflader*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2015

Artikler

Bårdsen (2016) Bårdsen, Arnfinn, «De nordiske høyesterettene som prejudikatdomstoler – et perspektiv fra Norges Høyesterett», *Lov og rett* 2016, side 259-282

Graver (2008) Graver, Hans Petter, «Vanlig juridisk metode? Om rettsdogmatikken som juridisk sjanger», *Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR)*, 2008, side 149-178.

Kur (2019) Kur, Anette, «Trademark Functions in European Union Law», *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper* No. 19-06, 24. juli 2019

Nilsson (2014) Nilsson, Magnus, «Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys», *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, nr. 1 år 2014, på s. 67-79

Peguera (2014) Peguera, Miquel, «Trademark functions and trademark rights », 1. august 2014 (<http://ssrn.com/abstract=3693270>)

Robberstad (2000) Robberstad, Anne, «Er Høyesteretts dommer bindende?», *Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR)*, 2000, side 504-524

- Rognstad (2012) Rognstad, Ole-Andreas, «Opphavsrett: Opphavsrett til brukskunst. Etterligning av TRIPP TRAPP-stolen, Varemerkerett – Rt-2012-1062», *Nytt i Privatretten*, nr. 3 2012, side 19-21
- Rognstad og Ørstavik (2020) Rognstad, Ole-Andreas og Inger B. Ørstavik, «Inngrep i varemerke. Høyesteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1142-A, APPLE», *Nytt i privatretten* nr. 3 2020, side 29-3

Blogginlegg, publikasjoner, podcast etc.

- Kaasin (1. mars 2018) Kaasin, Julius Berg, «Oslo tingrett: Bruk av varemerker på mobilskjermer som ikke er synlig for sluttbruker er ikke varemerkebruk», *Immaterialrettstrollet*, 1. mars 2018, kl. 08.48, <http://www.iptrollet.no/2018/03/oslo-tingrett-bruk-av-varemerker-pa.html> (sist lest 1. oktober 2020)
- Kaasin (8. juli. 2019) Kaasin, Julius Berg, «Borgarting lagmannsrett: Tildekking av varemerker på mobilskjermer er varemerkebruk», *Immaterialrettstrollet*, 08. juli 2019 kl. 10.35, <http://www.iptrollet.no/2019/07/borgarting-lagmannsrett-tildekking-av.html> (sist lest 14. august 2020)
- Kaasin (17. juni 2020) Kaasin, Julius Berg, «Høyesterett: import av varer med tildekkede varemerker utgjør varemerkeinngrep», *Immaterialrettstrollet*, 17. juni 2020, kl. 08.57, <http://www.iptrollet.no/2020/06/hyesterett-import-av-varer-med.html> (sist lest 14. august 2020)

Rus og Bomhard (2018)

Rus, Florica og Verena von Bomhard, «De-branding and rebranding are trademark infringements! CJEU on Mitsubishi forklift trucks matter», Kluwer Trademark Blog, 27. august 2018,
<http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2018/08/27/de-branding-rebranding-trademark-infringements-cjeu-mitsubishi-forklift-trucks-matter/> (sist lest 1. oktober 2020)

Kielland, Hestnes,
Nadheim og Rognstad
(2020)

Kielland, Torgeir, Kaia Skille Hestnes, Morten Smedal
Nadheim og Ole-Andreas Rognstad, «Huldrapodden:
Episode 2 – Med iPhone i fjellrevensekken», 01. juli 2020,
<http://www.iptrollet.no/2020/07/huldrapodden-episode-2-med-iphone-i.html>

Nettsider

<https://e24.no/naeringsliv/i/wP5QVP/liste-apple-er-nok-en-gang-verdens-mest-verdifulle-merkevare> (hentet 15. september 2020)

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/rebranding?q=rebranding>
(hentet 1. oktober 2020)

<https://www.patentstyret.no/om-oss/nyheter/2020/nye-varemerkeregler-og-styrket-tollkontroll-med-piratkopier/> (hentet 26. september 2020)