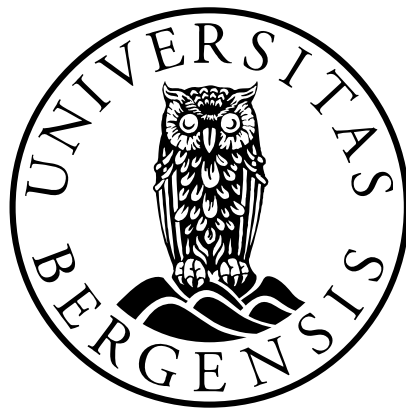


# Bortfall av vern for registrerte varemerker som følge av ikke-bruk

Kandidatnummer: 221

Antall ord: 14 968



JUS399 Masteroppgave  
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

10. desember 2015

# Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse .....	1
1 Innledning.....	3
1.1 Presentasjon av fremstillingens tema.....	3
1.2 Rettslig plassering, bakgrunn og formål.....	4
1.3 Rettskildesituasjon.....	5
1.4 Avgrensning.....	8
1.5 Videre fremstilling.....	9
2 Varemerkeloven § 37 og vilkåret «reell bruk».....	10
2.1 Fremstilling av brukspliktregelen .....	10
2.1.1 Tidsberegning .....	10
2.1.2 Vilkåret «reell bruk» .....	11
2.1.3 Vurderingsmomenter.....	13
2.1.4 Bevis for bruk.....	13
2.2 Geografisk utbredelse .....	14
2.2.1 Reell bruk må påvises «i riket» .....	14
2.2.2 Bruk i et begrenset geografisk område innen riket.....	16
2.2.3 Særlig om bruk på internett .....	18
2.2.4 Særlig om EU- varemerker.....	20
2.3 Tidsperioden for bruk .....	23
2.4 Krav til brukens omfang. ....	26
2.4.1 Hva ligger i brukens omfang .....	26
2.4.2 Omsetningsvolum.....	27
2.5 Måten varemerket er brukt på.....	30
2.5.1 Kjennetegnet må være brukt som varemerke .....	30
2.5.2 Medium .....	31
2.6 Bruk av varemerke i en annen form enn den registrerte.....	34
2.6.1 Vurderingstema .....	34
2.6.2 Bruk av et annet registrert varemerke som grunnlag for opprettholdelse av bruksplikten.....	36
2.6.3 Ulike endringer.....	38

3	Delvis sletting – bruk for noen av de varer og tjenester varemerket er registrert for.....	41
3.1	Innledning .....	41
3.2	Bakgrunn og hensyn .....	42
3.3	Retningslinjer for nedskrivning .....	43
4	Avsluttende betraktninger .....	48
5	Kilder.....	50
5.1	Lovregister .....	50
5.1.1	Norske .....	50
5.1.2	Internasjonalt .....	50
5.1.3	Danske .....	50
5.1.4	Svenske.....	50
5.2	Forarbeider.....	51
5.3	Domsregister.....	51
5.3.1	Norske avgjørelser.....	51
5.3.2	EU-domstolen.....	52
5.3.3	Underretten .....	53
5.3.4	OHIM board og appeal.....	53
5.3.5	Danske avgjørelser .....	54
5.3.6	Svenske avgjørelser .....	54
5.4	Internasjonale avtaler .....	54
5.5	Diverse internasjonalt .....	54
5.6	Litteratur .....	55
5.7	Artikler.....	56
5.8	Nettsider.....	57
	Liste over figurer .....	58

# 1 Innledning

## 1.1 Presentasjon av fremstillingens tema

Denne fremstillingen omhandler «brukspliktregelen» i varemerkeloven (heretter vml.)<sup>1</sup> § 37. Etter bestemmelsen mister merkehaver varemerkebeskyttelsen dersom han ikke tar varemerket i «reell bruk» innen fem år etter endelig avgjørelse om registrering, eller bruken av merket senere opphører i en femårsperiode.

Varemerkeloven § 37 første ledd lyder som følger:

«En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen *fem år* fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i *reell bruk* her i riket *for de varer eller tjenester det er registrert for*, eller hvis bruken har vært *avbrutt i fem år i sammenheng*. Registreringen skal likevel ikke slettes hvis det foreligger rimelig grunn for unnlatsen eller avbrytelsen.» (min kursivering)

Til tross for at § 37 kalles «brukspliktregelen», er ikke enhver merkehaver pålagt å bruke varemerket. Det skjer ingen løpende kontroll av om registrerte varemerker brukes eller ikke. Først når tredjemann krever registreringen slettet som følge av ikke-bruk må merkehaver bevise at varemerket er tatt i «reell bruk».

Brukspliktregelen og slettelserbegjæringer kommer typisk opp i kjennetegnsvister. Merkehaver baserer sine rettigheter på en registrering, hvor gyldigheten og rekkevidden av registreringen er avgjørende. Dersom merkehaver ønsker å håndheve sine rettigheter under registreringen, må han være sikker på at han kan bevise «reell bruk» av varemerket. Som regel er dette uproblematisk fordi merkehaver faktisk har brukt merket i sin løpende virksomhet for de registrerte varer og tjenester. I noen tilfeller kan imidlertid bruken – av ulike grunner – ha vært svært begrenset. For den som påstås å krenke en annens varemerkerett, er bruksplikten derfor et naturlig «motangrepspunkt». Også ved registrering av nye varemerker vil bruksplikten kunne komme opp, eksempelvis fordi et eldre varemerke som forhindrer registreringen viser seg å være svært lite brukt. Tredjemann som ønsker å ta i bruk et merke tilsvarende det eldre merket kan da anlegge slettelssak for å rydde plass til egen registrering.

---

<sup>1</sup> Lov 26. Mars 2010 nr. 8, Om beskyttelse av varemerker.

Ved første øyekast kan brukspliktregelen fremstå som forholdsvis enkel og ukomplisert. I praksis oppstår det imidlertid en rekke vanskelige spørsmål knyttet til anvendelsen av regelen. Hvor mye – og hvordan - må varemerket brukes for at lovens krav om «reell bruk» skal være oppfylt? Kan for eksempel markedsføring av de aktuelle produkter under varemerket være tilstrekkelig, eller må merkeholder vise til et visst antall salg? Hva gjelder dersom varemerket er brukt på internett eller i utlandet?

I denne oppgaven vil jeg gjøre rede for hvilke retningslinjer man i norsk rettspraksis, og i EU-praksis, har lagt til grunn ved avgjørelsen av om et varemerke er tatt i «reell bruk». I tillegg til å avklare innholdet i vilkåret om «reell bruk» vil jeg se på forholdet mellom registreringen og varemerket slik det faktisk er brukt, herunder hvilken betydning eventuelle avvik har for oppfyllelse av bruksplikten. Det kan for eksempel tenkes at varemerket er brukt for en annen type vare eller tjenester, eller i en annen variant enn det som er registrert.

## 1.2 Rettslig plassering, bakgrunn og formål

Et varemerke er et kjennetegn som settes på – eller brukes i forbindelse med – en vare eller tjeneste. Varemerket sikrer produktets kommersielle opprinnelse overfor omverdenen, ved å gjøre det mulig å skille virksomhetens varer og tjenester fra andres.<sup>2</sup> Som varemerkets hovedformål, gjør denne *opprinnelsesgarantifunksjonen* at varemerker tilsiktes et sterkt vern. I nyere tid er varemerker tilkjent en rekke nye funksjoner, noe som tilsier større behov for vern av varemerker. De viktigste er *kvalitets-, individualiserings-, reklame- og investeringsfunksjonene*.<sup>3</sup> I praksis har de nye funksjonene foreløpig ikke fått betydning for tolkningen av «reell bruk», og jeg avgrenser derfor mot å gå nærmere inn på dette.

Hovedformålet bak brukspliktregelen er som uttalt i de norske forarbeidene:

«å begrense omfanget av registrerte varemerker som ikke brukes, og på den måten både bidra til at det blir *større rom for nye merker* og til å *reducere muligheten for varemerkekonflikter*» (min kursivering).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Opprinnelsesgarantifunksjonen fremheves som hovedformål i varemerkedirektivets ellefte betraktning og av EU-domstolen i blant annet C-206/01 ARSENAL, avsnitt 48.

<sup>3</sup> Nordell, NIR 3/ 2010 s. 265 og C-236/08 til C-238/08 Google, avsnitt 77.

<sup>4</sup> Ot.prp.nr. 72 (1991-1992) s. 55, jf. Ot. prp nr. 98 (2008-2009) s. 68 og varemerkedirektivet niende betraktning.

Med andre ord skal brukspliktregelen imøtekomme behovet for opprydning i varemerkeregisteret, slik at registeret gjenspeiler virkeligheten. Dette formålet har også en side mot mer *generelle konkurransebetragtninger*. Varemerkebeskyttelsen kan i prinsippet bestå tidsubegrenset, noe som vil være uheldig for konkurransen, dersom virksomheten sikrer seg rettigheter til varemerker som ikke anvendes.<sup>5</sup> Dersom brukspliktregelen fungerer i henhold til dette formålet utgjør den en svært viktig regel, særlig med tanke på at antall registrerte varemerker øker.<sup>6</sup>

Merkehaber er i utgangspunktet gitt en romslig periode for bruksplikten, idet det ikke kreves annet enn at merket tas i bruk innen fem år. Dette gir merkehaber nødvendig tid til å forberede og sette i gang bruken av varemerket. Ved ikke å oppstille en umiddelbar plikt til å ta varemerket i bruk har lovgiver også åpnet for registrering av «forrådsmerker».<sup>7</sup> Med det menes registrering av kjennetegn innehaveren ikke vet om han kommer til å benytte seg av, eller registrering for et bredere spekter av varer og tjenester enn hva den foreløpige bruk tilsier.<sup>8</sup> Ved etablering av et varemerke kan det nemlig være hensiktsmessig for merkehaber å sikre seg vern for flere varer og tjenester, med tanke på fremtidige utvidelser av virksomheten. Bruksplikten begrenser imidlertid rene «defensivregistreringer» levetid. Det vil si brede registreringer, utelukkende gjort eller opprettholdt for å holde konkurrenter på større avstand enn det vernet for forvekslingsfare<sup>9</sup> gir.<sup>10</sup> Det er særlig slike defensivregistreringer og forrådsmerker som innehaver ikke viser reell interesse for, brukspliktregelen skal forhindre.

### 1.3 Rettskildesituasjon

Varemerkeloven § 37 er en ren videreføring av § 25a i Varemerkeloven av 1961.<sup>11</sup>

Rettskilder knyttet til forgjengeren er derfor relevant for tolkningen av § 37.

---

<sup>5</sup> Taina Pihlajarinne, *What is meant by «genuine use» of a trademark*, NIR 4/2009 s. 334–335.

<sup>6</sup> Tall fra Patentstyrets hjemmeside viser en økning på nesten 20 000 registrerte varemerker fra 2013 til 2015. <https://www.patentstyret.no/no/Om-Patentstyret/Presserom/Tall-og-statistikk/>

<sup>7</sup> Lassen/Stenvik, *Kjennetegnrett* (2011) s. 222.

<sup>8</sup> Schovsbo/Rosenmeier, *Immateriellret* (2011) s. 403.

<sup>9</sup> Varemerkeloven § 4.

<sup>10</sup> Lassen/Stenvik s. 206 og 222.

<sup>11</sup> Ot. prp nr. 98 (2008-2009) s. 68.

Forarbeidene til vml. § 37 og forgjengeren er imidlertid lite utfyllende, og av høyesterettspraksis finnes det kun én dom som gjelder brukspliktregelen. Juridisk teori, underrettspraksis og avgjørelser fra Klagenemda for industrielle rettigheter (heretter KFIR) får derfor større betydning for tolkningen, selv om disse kildene i utgangspunktet har begrenset vekt etter alminnelig rettskildelære.<sup>12</sup> Den rettskildemessige vekten av KFIR's avgjørelser diskuteres særskilt nedenfor.

Vml. § 37 gjennomfører artikkel 10 og 12 i direktivet 2008/95/EF<sup>13</sup> (heretter «varemerkedirektivet»<sup>14</sup>). Direktivet er ikke et fullharmoniseringsdirektiv<sup>15</sup>, men har som formål å skape rettsenhet innenfor EU/EØS, jf. EØS-avtalens artikkel 1 og fortalens punkt 16. Artikkel 12 i varemerkedirektivet og praksis tilknyttet denne bestemmelsen er derfor en sentral rettskildefaktor ved tolkningen av vml. § 37. Bestemmelsen må dessuten leses i sammenheng med *varemerkeforordningen*<sup>16</sup> artikkel 51(1)(a), jf. art. 15. Forordningen er ikke inntatt i EØS-avtalen, men ettersom forordningens brukspliktregel er identisk med vml. § 37, vil bestemmelsen og tilhørende EU-praksis være relevant for tolkningen.<sup>17</sup>

*EU-domstolen* har ansvar for håndheving, avklaring og utvikling av EU-retten, for på denne måten å skape en felles forståelse av direktivet og forordningen innenfor fellesskapet.<sup>18</sup> For å unngå særnorske løsninger hva gjelder bruksplikten, må EU-domstolens avgjørelser tillegges stor vekt ved tolkningen av vml. § 37. Praksis fra Underretten (tidligere benevnt Retten i første instans) kan tillegges vekt når avklarende praksis fra EU-domstolen mangler.<sup>19</sup>

Også praksis fra *Office of Harmonisation in the Internal Market* (heretter OHIM), som har ansvar for registrering av fellesskapsmerker under forordningen, kan gi tolkningsbidrag til vml. § 37. Enkeltstående avgjørelser fra lavere konvensjonsorganer som OHIM har

---

<sup>12</sup> Eckhoff, *Rettskildelære* (2011) s. 162 og Stenvik *Patentrett* (2013), s. 44-45

<sup>13</sup> Direktiv 2008/95/EF er en ren kodifikasjon av det tidligere direktiv 89/104/EØF. Direktivet er inntatt i EØS-avtalen og er dermed bindende for Norge, jf. EØS-avtalen artikkel 7.

<sup>14</sup> Ot. prp nr. 98 (2008-2009) s. 68

<sup>15</sup> Lassen/Stenvik s. 30

<sup>16</sup> Forordning 207/2009 om fellesskapsmerker (erstatte forordningen 40/94/EØF).

<sup>17</sup> Ot.prp.nr 98 (2008-2009), s. 9, Rt-2002-39 (God Morgon) og Rt-2006-1473 (Livbøye).

<sup>18</sup> Fredriksen/Mathisen, *EØS-rett* (2014) s.124.

<sup>19</sup> Lassen/Stenvik s. 32

begrenset rettskildemessig vekt, men Høyesterett har tidligere tolket norsk lovtekst «i lys av den forståelse som kommer til uttrykk i praksisen fra OHIM», jf. Rt-2006-1473(Livbøye).<sup>20</sup>

Store deler av fremstillingen vil gå ut på å klarlegge innholdet i EU-praksis tilknyttet varemerkedirektivet og forordningens bestemmelser om bruksplikt. Det begrensede tilfanget av norsk rettspraksis gjør det særlig relevant å se hen til EU-praksis. Når det gjelder tolkning av EU-domstolens avgjørelser, er det viktig å ha in mente at EU-domstolen i sin rettsanvendelse legger stor vekt på grunnleggende prinsipper, systembetraktninger og formål<sup>21</sup> – en metode som gjør det enklere å oppnå enhetlig regulering. For eksempel står direktivets og forordningens fortale sentralt ved tolkningen.

Av internasjonale konvensjoner på varemerkerettens område er det først og fremst Paris-konvensjonen artikkel 5 og TRIPS-avtalen artikkel 19 som har betydning for vml.§ 37.<sup>22</sup> Nice-konvensjonen, som Patentstyrets klassifikasjonssystem ved registrering bygger på, kan også nevnes.

Innenfor varemerkeretten har det «tradisjonelt vært en meget sterk nordisk rettsenhet».<sup>23</sup> Det er derfor interessant å se hvordan brukspliktregelen praktiseres i Danmark og Sverige.

I rettskildebildet tilknyttet vml. § 37 kan det som sagt særlig reises spørsmål til den rettskildemessige vekten av KFIRs avgjørelser. KFIR er en klagenemd som fra 1. april 2013 tok over for Patentstyrets Annen avdeling.<sup>24</sup> KFIR har foreløpig ikke behandlet mange saker om bruksplikt for varemerker. Med tanke på fremtidige avgjørelser er det likevel interessant å redegjøre for den rettskildemessige vekten av organets avgjørelser. Dette gjelder særlig ettersom KFIR er et forholdsvis nytt organ og dets rettskildemessige vekt hittil ikke er omtalt av Høyesterett eller i juridisk teori.

I likhet med Annen avdeling er KFIR's rettsanvendelse først og fremst et tolkningsbidrag til loven.<sup>25</sup> På bakgrunn av Patentstyrets spesielle sakkunnskap og brede erfaringsgrunnlag har

---

<sup>20</sup> Lassen/Stenvik s. 32

<sup>21</sup> Nygaard, s. 37.

<sup>22</sup> I C-40/01 MINIMAX og C-246/05 LE CHEF DE CUSINE ble disse bestemmelsen trukket inn ved tolkningen av direktivets brukspliktregel.

<sup>23</sup> Ot.prp.nr 72 (1991-1992) s. 55.

<sup>24</sup> Stenvik, s. 45.

<sup>25</sup> Op.cit. og Nygaard s. 212.



Høyesterett imidlertid vært tilbakeholdne med å overprøve Patentstyrets faglige skjønn i patentsaker, jf. Rt-1975-603(Swingball) og Rt-2008-1555(Biomar). Tilsvarende må gjelde for KFIR. Sammenliknet med patentsaker vil imidlertid domstolen ikke være like forsiktig med å overprøve varemerkesaker om brukspliktregele, hvor behovet for spesiell sakkunnskap ikke er like stort.

Til forskjell fra Patentstyrets Annen avdeling er KFIR et domstolsliknende forvaltningsorgan. KFIR er faktisk og rettslig uavhengig av sentralforvaltningen, tilbyr muntlig behandling og har en sammensetning som likner den ordinære sivile rettergang.<sup>26</sup> Disse særlige forholdene bidrar til å autorisere KFIRs avgjørelser som rettskildefaktor, hvilket igjen tilsier at KFIRs avgjørelser kanskje bør tillegges større rettskildemessig vekt enn avgjørelser fra Patentstyrets Annen avdeling.

Likevel er det i begge tilfeller tale om administrativ praksis, som har liten rettskildemessig vekt. Det gjenstår imidlertid å se om Høyesterett og juridisk teori vil tillegge KFIRs avgjørelser noe større rettskildemessig vekt sammenliknet med Annen avdeling.

## 1.4 Avgrensning

Etter det tosporede system kan varemerker oppnå vern for sitt kjennetegn på to måter: Ved *registrering* hos Patentstyret<sup>27</sup> eller gjennom *innarbeidelse*.<sup>28</sup> Vml. § 37 gjelder sletting av «registrering av et varemerke», med andre ord: Bortfall av registreringsvernet. Bortfall av vern for uregistrerte varemerker, som utelukkende har oppnådd vern på bakgrunn av innarbeidelse, faller utenfor oppgavens tema.<sup>29</sup>

Ettersom avhandlingen først og fremst tar for seg vilkåret «reell bruk» og avvikende varemerkebruk, har jeg valgt å avgrense mot to tilknyttede problemstillinger jeg anser som mindre sentrale. Disse er innholdet i samtykkekravet ved bruk av en annen enn merkehaver,

---

<sup>26</sup> «Om KFIR», <http://www.kfir.no/om-kfir.aspx>

<sup>27</sup> Vml. §12.

<sup>28</sup> Vml. § 3, tredje ledd.

<sup>29</sup> Om slike problemstillinger: Rt-1999-1725 (Lundetangen) og den justerte ordlyden («... og så lenge ...») i vml. § 3 tredje ledd, jf. Lassen/Stenvik s. 245.

se § 37 annet ledd siste pkt.<sup>30</sup> og unntaket ved «rimelig grunn for unnlattelse eller avbrytelse», se § 37 første ledd siste pkt.

En forutsetning for fremstillingen er at det foreligger en gyldig registrering, og at innsiger har rettslig interesse, jf. vml. § 39. Øvrige prosessuelle spørsmål knyttet til administrativ overprøving og domstolsprøving behandles ikke.

## **1.5 Videre fremstilling.**

Jeg vil først presentere innholdet i varemerkeloven § 37, herunder hvordan femårsperioden skal beregnes, innholdet i vilkåret «reell bruk», relevante vurderingsmomenter og bevis for bruk. Dette er nødvendig å avklare før jeg går nærmere inn på hvordan «reell bruk» skal tolkes med hensyn til omfang og utbredelse. Analysen har jeg valgt å basere på fire vurderingsmomenter som er nedfelt i EU-retten (se punkt 2.1.2). Momentene behandles fortløpende fra punkt 2.2. Under punkt 2.6 ser jeg nærmere på varemerker brukt i en annen utforming enn den registrerte. Delvis sletting av varemerkeregistrering når merket kun er brukt for noen av de varer og tjenester det er registrert for, behandles under punkt 3.

Avslutningsvis i punkt 4 gjøres en kort vurdering av de funn som er gjort og den videre utviklingen av brukspliktregelen. Underveis i oppgaven vil jeg trekke delkonklusjoner.

---

<sup>30</sup> Om slike problemstillinger: KFIR-2015-42 og KFIR-2015-43, som tyder på at det stilles svært lempelige krav til «samtykke». Merkeinnhaver var klar over bruken og hadde unnlatt å påtale den. Dette ble godtatt som samtykke.

## 2 Varemerkeloven § 37 og vilkåret «reell bruk»

### 2.1 Fremstilling av brukspliktregele

#### 2.1.1 Tidsberegning

Det første som må avklares ved spørsmål om sletting som følge av ikke-bruk, er for hvilken *periode* merkehaver skal bevise «reell bruk» av varemerket. («den relevante perioden»).

Etter vml. § 37 første ledd er det avgjørende for opprettholdelse av registreringen om merket er tatt i bruk innen «fem år» fra den dag da «endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet». <sup>31</sup> Har merket vært registrert i mer enn fem år, må det undersøkes om bruken har opphørt «fem år i sammenheng». Utgangspunkt er altså at varemerkeregistreringen kan slettes dersom merket ikke er brukt i en sammenhengende periode på fem år.

Tredje ledd i § 37 fastsetter imidlertid at varemerket likevel ikke skal slettes dersom det er tatt i bruk etter utløpet av femårsperioden, men «før det ble reist søksmål eller fremsatt krav om administrativ overprøving». Med andre ord: Ligger femårsperioden lenger tilbake i tid, må det undersøkes om merkehaven har tatt merket i bruk igjen etter femårsperioden. <sup>32</sup>

Vanligvis er det relativt uproblematisk å fastsette den relevante perioden for bruk. Men et problem som kan komme opp er spørsmål om *identifikasjon mellom tidligere registreringer*. Merkehaver kan forsøke å omgå brukspliktregele ved å registrere et ikke-brukt merke på nytt når femårsperioden nærmer seg utløpet, for på den måten å holde liv i registreringen så lenge han ønsker. <sup>33</sup> Varemerkeloven er taus om hvorvidt dette er tillatt, og spørsmålet er heller ikke avklart gjennom høyesterettspraksis. En slik ordning ville imidlertid uthule hele brukspliktregele og formålet om å redusere antall fiktive registreringer, jf. punkt 1.2. På bakgrunn av formålsbetraktninger er det derfor lagt til grunn i underrettspraksis og juridisk teori at femårsfristen i slike tilfeller må regnes fra den første registreringen. <sup>34</sup> Dersom det

---

<sup>31</sup> *Endelig avgjørelse om registrering* foreligger når innsigelsesfristen på tre måneder er utløpt eller når innsigelsessaken er avgjort, jf. vml. § 26, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68. Se tilsvarende i Kommisjonens forslag til nytt varemerkedirektiv, artikkel 16. KOM(2013)162, s. 23

<sup>32</sup> Livbøye-saken (Rt-2006-1473) for illustrasjon. Vesta påbegynte bruken av varemerket etter en femårsperiode med «ikke-bruk». Bruksplikten var dermed oppfylt, jf. § 37 tredje ledd.

<sup>33</sup> Merkehaver kan søke om fornyet registeringsvern for ti år av gangen, jf. vml. § 32.

<sup>34</sup> Lassen/Stenvik s. 187 og Wallberg, *Varemerkeret* (2008) s. 268.

kun er gjort mindre endringer i utformingen eller varefortegnelsen i den nye registreringen, kan det skje en *identifikasjon* med tidligere registrering.<sup>35</sup>

### 2.1.2 Vilkåret «reell bruk»

Det sentrale vilkår for om bruksplikten i vml. § 37 er oppfylt, er om det registrerte merket er tatt i «reell bruk» eller om bruken har vært avbrutt i fem år.

Isolert sett peker ordlyden «bruk» på at det må ha skjedd noe aktivt. At bruken må ha vært «reell» tilsier at fiktiv bruk, kun gjort for å holde registreringsvernet i live, ikke aksepteres. Utover dette legger ordlyden opp til en helhetsvurdering. Retningslinjene for denne vurderingen må fastsettes på bakgrunn av en nærmere tolkning av «reell bruk».

Et naturlig utgangspunkt for tolkningen er direktivteksten, og dennes ulike språkversjoner. 36 Etter den norske og engelske direktivteksten må det være gjort henholdsvis «virkelig bruk» og «genuine use» av varemerket.<sup>37</sup> Den danske språkversjonen av direktivet og Varemerkeloven § 25 krever «reel brug», og 3 kap. 2 § i den svenske varumärkeslagen «verkligt bruk». Selv om kravet til bruk er noe ulikt utformet i disse bestemmelsene, er det lagt til grunn i praksis at det materielle innholdet er likt.<sup>38</sup> De ulike språkversjonene gir derfor ikke noe egentlig bidrag til tolkningen, utover å underbygge at «reell» betyr virkelig, i motsetning til fiktiv. Verken varemerkedirektivet, forordningen eller nevnte lovtekster har en egen definisjon av kravet til «reell bruk». Videre veiledning må derfor søkes i andre rettskilder enn lov- og direktivtekst.

I de norske forarbeidene står følgende:<sup>39</sup>

«For at bruken skal være reell, må merket ha blitt brukt for å *skape eller bevare en markedsandel* for de produkter eller tjenester det er snakk om» (min kursivering)

Uttalelsen bygger på praksis fra EU-domstolen, blant annet C-416/04 P VITAFRUIT, hvor det heter at det er gjort «reell bruk» når varemerket er anvendt «i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funktion, som er at *garantere oprindelsen* af de varer eller

---

<sup>35</sup> Se f. eks TOSLO-2006-68675 hvor flere varemerkeregistreringer ble identifisert med hverandre.

<sup>36</sup> Lassen/Stenvik s. 30

<sup>37</sup> Varemerkedirektivet artikkel 10 og 12.

<sup>38</sup> Lassen/Stenvik s. 207.

<sup>39</sup> Ot.prp.98(2008-2009) s. 69.

tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på *at skabe eller bevare en afsætningsmulighed* for disse» (avsnitt70). Videre presiseres det at «rent symbolsk brug, der alene gøres med henblik på at bevare de til varemærket knyttede rettigheder» ikke er tilstrekkelig (min kursivering). Denne forståelsen er fulgt konsekvent i senere avgjørelser fra EU-domstolen<sup>40</sup>, og lagt til grunn som gjeldende rett i juridisk teori.<sup>41</sup>

Men hva vil det si å bruke varemærket i tråd med opprinnelsesgarantifunksjonen for «å skape eller bevare en markedsandel»? Først og fremst innebærer dette et fokus på brukens karakter og merkehavers intensjoner, ikke nødvendigvis brukens kvantitative omfang. I VITAFRUIT uttalte EU-domstolen følgende:

«det[er] ikke på forhånd mulig abstrakt at afgøre, hvilken kvantitativ tærskel der skal anvendes for at afgøre, om brugen er reel. En ”bagatelregel”..., kan derfor ikke fastsættes... Således kan selv brug af varemærket i meget begrænset omfang være tilstrækkelig til at fastslå reel brug, såfremt det virkelig anvendes handelsmæssigt» (avsnitt 72)

Ut ifra dette kan det ikke oppstilles et generelt minimumskrav til brukens omfang.<sup>42</sup> Selv ved minimal bruk kan merkehaver *skape eller opprettholde en markedsposisjon* for det aktuelle produktet under varemærket. Et «minstekrav» må som Lassen og Stenvik skriver formentlig være at det rent faktisk har foreligget et tilbud om levering av varer eller tjenester, som har vært identifisert gjennom bruken av varemærket, eller at et slikt tilbud iallfall har vært umiddelbart forstående<sup>43</sup> (min kursivering). Foruten dette kan ikke merkehaver sies å ha en intensjon om å skape en markedsandel. Lassen og Stenviks «minstekrav» er i tråd med EU-domstolens uttalelse om at varemærket «virkelig [må] anvendes handelsmæssigt», jf. VITAFRUIT over.

Oppsummert er det avgjørende om varemærket brukes for å *skape eller opprettholde en markedsposisjon*, slik at merkehaver kan sies å ha «reelle merkantile interesser» i det registrerte varemærket.<sup>44</sup> Før jeg går nærmere inn på hva som kreves for å oppfylle vilkåret «reell bruk» må de relevante vurderingsmomentene og spørsmål knyttet til bevismaterialet avklares.

<sup>40</sup> Blant annet C-149/11 ONEL avsnitt 29, C-495/07 Silberquelle avsnitt 17.

<sup>41</sup> Lassen/Stenvik, s. 207-208, Aakre i *Aktuell Immaterialrett* (2008) s. 425, Wallberg s. 267

<sup>42</sup> Tilsvarende er lagt til grunn i Ot. Prp. Nr. 98 (2008-2009) s. 68

<sup>43</sup> Lassen/Stenvik, s. 207 med henvisning til C-40/01 MINIMAX avsnitt 37, Wallberg s. 267

<sup>44</sup> Ot.cit s. 207.

### 2.1.3 Vurderingsmomenter

Selve bedømmelsen av om det er gjort «reell bruk» beror, slik ordlyden også tilsier, på en *konkret helhetsvurdering*, hvor det består en viss *innbyrdes sammenheng* mellom de faktorer som kommer i betraktning.<sup>45</sup> Blant annet vil varens eller tjenesteytelsens egenskaper, hyppigheten eller regelmessigheten av bruken og hvorvidt varemerket er brukt i markedsføring spille inn. Alle faktiske omstendigheter skal altså sees i sammenheng, slik at de kan utfylle og kompensere for hverandres (eventuelle) mangler.

Spørsmålet blir så hvilke faktiske forhold merkehaver skal fremlegge bevis for. Til dette spørsmålet har jeg funnet veiledning i regel 22(3) i Kommisjonens forordning nr. 2868/95 av 13. desember 1995.<sup>46</sup>

Den engelske språkversjonen lyder:

«The indications and evidence for the furnishing of proof of use shall consist of indications concerning the *place, time, extent and nature of use...*» (min kursivering)

Bestemmelsen er ikke bindende for Norge, men illustrerer hvilke elementer som er særlig relevante i helhetsvurderingen. Momentenes relevans støttes av praksis fra KFIR, hvor det er uttalt at det i helhetsvurderingen skal «tas hensyn til det geografiske område, tidsperioden, omfanget og merkebruken».<sup>47</sup>

Med utgangspunkt i de fire vurderingsmomentene; *hvor, når, i hvilket omfang og form*, vil jeg i oppgavens punkt 2.2-2.6 se nærmere på hvilke retningslinjer som kan utledes for fastlegging av om vilkåret om «reell bruk» er oppfylt, og hvordan dette vilkåret tolkes i praksis. Inndelingen er ikke absolutt, men nyttig for en pedagogisk og oversiktlig fremstilling.

### 2.1.4 Bevis for bruk

Merkehaveren har ansvar for å fremlegge bevis for at det registrerte varemerket er tatt i «reell bruk» når det fremsettes begjæring om sletting som følge av ikke-bruk etter vml. § 37.

---

<sup>45</sup> C-259/02 La Mer avsnitt 22 og 27, jf. Lassen/Stenvik s. 208 og Bøggild/Staunstrup, *EU-varemerkeret* (2015) s. 412 mh. til C-108/07 Ferrero Deutschland avsnitt 36.

<sup>46</sup> Gjennomføringsbestemmelse til forordning nr. 40/94. Artikkel 166 i forordning 207/2009 gir bestemmelsen tilstrekkelig tilknytning til någjeldende varemerkeforordningen.

<sup>47</sup> KFIR-2013-118 avsnitt 14 og KFIR-2013-155 avsnitt 14.

Innehaver av et varemerke burde derfor spare på dokumentasjon for bruk og tidspunkt for bruk, slik at han til enhver tid kan dokumentere at varemerket har vært eller er i bruk.

Dokumentasjonen skal bevise merkehavers intensjon om å skape eller opprettholde en markedsandel for de aktuelle produkter under varemerket. Varemerkehavers hensikt er imidlertid ikke et tilgjengelig fenomen. Derfor er vi overlatt til å trekke slutninger fra *konkrete og objektive omstendigheter*. At «reell bruk» ikke kan vurderes på bakgrunn av formodninger og rene sannsynlighetsbetraktninger er også lagt til grunn i EU-praksis.<sup>48</sup>

Noen eksempler på bevis er: den faktiske varen, emballasje, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannonser, reklame, medieomtale, skriftlige erklæringer<sup>49</sup> og hjemmesider.<sup>50</sup> Hvilken vekt den fremlagte dokumentasjonen har vil variere ut ifra bevisstypen. For eksempel dokumenterer en faktura salg, men ikke om de omfattede varer er solgt med varemerket på.<sup>51</sup> Dette må merkehaver i så fall bevise ved for eksempel å legge ved bilde av varen. Udatert materiale kan heller ikke stå alene som bevis hvis tidspunktet ikke kan sannsynliggjøres.<sup>52</sup> Også erklæringer må underbygges med øvrig bevismateriale, særlig dersom de stammer fra ansatte eller tidligere ansatte.<sup>53</sup> Sammenliknet med praksis i Skandinavia har OHIM tradisjonelt tillagt erklæringer lite vekt<sup>54</sup>, men Underretten har gjort det klart at erklæringer har bevismessig vekt.<sup>55</sup> Hvordan ulike beviser skal bedømmes kommer jeg tilbake til under de ulike vurderingsmomentene, som behandles fortløpende i de fire neste underpunktene.

## **2.2 Geografisk utbredelse**

### **2.2.1 Reell bruk må påvises «i riket»**

I det følgende skal det redegjøres for hvilke retningslinjer som på bakgrunn av norsk og EU-rettslig praksis, kan utledes for det *geografiske området* hvor «reell bruk» må finnes sted, og hvilken betydning stedet for bruk har for oppfyllelsen av vilkåret «reell bruk».

---

<sup>48</sup> T-39/01 HIWATT avsnitt 47 og T-660/11 TEFLON avsnitt 57, se også Bøggild/Staunstrup s. 413

<sup>49</sup> Skriftlige, utenrettslige erklæringer underlagt begrensninger, jf. tvisteloven § 21-12

<sup>50</sup> Bøggild/Staunstrup s. s. 415 og Wallberg s. 269

<sup>51</sup> T-382/08 (Vogue) hvor fremleggelsen av 670 fakturaer ikke kunne bevise «reell bruk».

<sup>52</sup> Bøggild/Staunstrup s. 416 og T-324/09 Fribo avsnitt 33 og KFIR-2013-118

<sup>53</sup> Op.cit og T-530/10 Mozart, stadfestet av domstolen i C-414/13.

<sup>54</sup> Thorning/Finnanger s. 297

<sup>55</sup> T-278/12 PROFLEX avsnitt 51

Etter vml. § 37 første ledd må bruken av varemerket skje «i riket» for de varer eller tjenester registreringen gjelder.<sup>56</sup> For fellesskapsvaremerker kreves bruk «inden for Fællesskabet», jf. varemerkeforordningen artikkel 15.<sup>57</sup> Hvilke krav som stilles til den geografiske bruken av Fellesskapsmerker drøftes under punkt 2.2.4.

Kravet om at norske varemerker må brukes «i riket» nyanseres i vml. § 37 annet ledd hvor det heter at «anbringelse av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport» også anses som bruk etter første ledd. Dersom merkehaver utelukkende bruker varemerket for eksportvarer, må han altså sette varemerket på produktet eller emballasjen i forkant av utførselen.

Den naturlige språklige forståelsen av begrepet «i riket» omfatter alt norsk territorium: landområder, havområder og Svalbard.<sup>58</sup> Med andre ord må varemerkebruken rette seg mot en norsk omsetningskrets.<sup>59</sup> Det avgrenses altså mot bruk i andre land. Stedet for bruk er verken drøftet i forarbeidene eller høyesterettspraksis, noe som gjør det interessant å se på underrettspraksis.

Ordlydstolkningen finner støtte i RG-2008-961 (Saga-saken). Spørsmålet i saken var om Norsk Hydro hadde overholdt bruksplikten for fire forskjellige varemerker som inneholdt ordet «SAGA» registrert for ulike oljeprodukter. Hydro kunne bevise at kjennetegnet «SAGA» var brukt for oljeprodukter, men den fremlagte salgskontrakten viste at oljen som ble utvunnet på libysk territorium kun ble solgt til et libysk selskap. For selskapet ville det være helt upraktisk å ta olje fra Libya til Norge for å selge den her. På bakgrunn av dette kom lagmannsretten til at det ikke hadde funnet sted «reell bruk» av varemerket SAGA «i riket».

Det nærmere innholdet i begrepet «i riket» ble ikke presisert ytterligere av lagmannsretten. Avgjørelsen viser imidlertid at merkehaver må bevise salg – eller markedsføring med sikte på salg – til en norsk kundekrets for de produkter som føres under varemerket. Med dette utgangspunktet klarlagt er spørsmålet videre hvordan varemerkebruk som kun har skjedd i et begrenset geografisk område innenfor «riket» skal bedømmes.

---

<sup>56</sup> Varemerkedirektivet artikkel 10 og 12 krever bruk i «medlemsstaten».

<sup>57</sup> Norsk varemerker kan registreres som fellesskapsmerker, jf. Vml. § 67.

<sup>58</sup> Bruk på Svalbard omfattes, jf. Svalbardloven § 4. Det er gitt forskrift om at varemerkeloven gjelder på Svalbard.

<sup>59</sup> Lassen/Stenvik, s. 210.



## 2.2.2 Bruk i et begrenset geografisk område innen riket

Ordlyden «i riket» sier ikke noe om hvor stor del av landet varemerket må være brukt for, herunder hvor stor den norske omsetningskretsen må være geografisk sett.

Som en videreføring av at det ikke gjelder noe minimumskrav til brukens omfang, jf. punkt 2.1.2 har EU-domstolen lagt til grunn at det ikke kan oppstilles et absolutt krav om at varemerkebruken må være rettet mot hele medlemslandet.

Dette fremgår blant annet av C-416/04 P VITAFRUIT, hvor merkehaver hadde solgt flere kasser av fruktkonsentratet «VITAFRUIT», men hele tiden til den samme spanske kunden. Selv om varemerket ikke var brukt på «væsentlig del af det spanske området», kom EU-domstolen til at det forelå «reell bruk» i Spania (avsnitt 60, 66 og 76).<sup>60</sup> Størrelsen på området hvor bruken har funnet sted er nemlig bare ett av de forhold som skal tas i betraktning ved bedømmelsen av om det er gjort «reell bruk» av et varemerke.

Også i dansk høyesterettspraksis har man lagt seg på en liberal linje hva gjelder kravet til geografisk utbredelse. I U 2002/1583 SH ble et beskjedent salg av elektroniske apparater under merket «CARMEN» på Færøyene ansett tilstrekkelig for å opprettholde varemerkebeskyttelse i hele Danmark. Domstolen uttalte at det ikke kunne stilles krav om at bruken «skal være af betydeligt omfang, hverken i henseende til volumet eller geografisk område». I nyere dansk teori er det vist til avgjørelsen, og uttalt at den stemmer godt overens med EU-retten.<sup>61</sup>

Disse retningslinjene fra EU-domstolen og dansk praksis tilsier at det heller ikke etter vml. § 37 stilles krav om at varemerkebruken har skjedd i hele Norge for at det skal være gjort reell bruk «i riket».

Spørsmålet er om det kan oppstilles en nedre grense for når den geografiske utbredelsen har vært begrenset til et såpass lite område at det ikke kan være tale om «reell bruk».

Lassen og Stenvik skriver at dersom bruken av merket har «vært *rent lokal*, kan det tenkes at innehaveren ikke kan sies å ha rimelig krav på å opprettholde et riksdekkende vern gjennom

---

<sup>60</sup> Bøggild/Staunstrup s. 411 og OHIM, Guidelines on proof of use (2014), s. 19.

<sup>61</sup> Schovsbo/Rosenmeier s. 497.

registrering»<sup>62</sup> (min kursivering). Uttalelsen baserer seg på T-39/01 HIWATT, hvor spørsmålet var om innehaveren av varemerket HIWATT hadde gjort reell bruk av varemerket i Tyskland for ulike lyd-produkter. Merkehaver kunne bare vise til en katalog på engelsk for HIWATT produkter. I følge merkehaveren var imidlertid katalogen utdelt på en musikkmesse i Frankfurt med sikte på fremtidig salg i Tyskland. Noe bevis for deltagelsen ble ikke fremlagt. De engelske katalogene dokumenterte kun eksistensen av HIWATT-produkter, og ikke at disse var solgt eller markedsført med sikte på salg i Tyskland. På bakgrunn av dette kom Underretten til at merkehaveren ikke hadde tatt varemerket i «reell bruk» i Tyskland. Til kravet om geografisk utbredelse uttalte Underretten at varemerket generelt sett må «findes på en væsentlig del af det område, hvor det er beskyttet» (avsnitt 37).

Underrettens generelle uttalelse i dommen tilsier at ren lokal bruk av varemerket normalt ikke vil være tilstrekkelig for å oppfylle kravet om «reell bruk». Et absolutt krav om at bruken må finne sted på en «væsentlig del» av området hvor varemerket er beskyttet, står imidlertid i strid med retningslinjene fra EU-domstolen i VITAFRUIT [se over] hvor varemerket ikke var i bruk for en «væsentlig del af det spanske området».<sup>63</sup> Jeg har heller ikke funnet noen norske avgjørelser hvor krav om «reell bruk» ikke har vært oppfylt som følge av at varemerket er brukt i et for lite geografisk område innad «i riket». Dette tilsier at det stilles svært liberale krav til den geografiske utbredelsen og at lokal bruk godtas, såfremt den har vært «reell».

Vi faller dermed tilbake til på at det ikke kan oppstilles en bestemt nedre grense for brukens geografiske utbredelse. Det er klart at innehaveren av et merke som kun er tatt i bruk rent lokalt, ikke vil ha like stort behov for riksdekkende beskyttelse, men dette utelukker ikke «reell bruk». Etter omstendighetene kan bruk for et mindre geografisk område være tilstrekkelig.<sup>64</sup> Noe annet ville gjort det vanskelig for mindre aktører som kun satser lokalt å oppfylle bruksplikten.

Grensetilfellene må avgjøres ut fra en helhetsvurdering av om merkehaverens bruk viser at han har mål om å opprettholde eller skape et marked i Norge for de produkter som føres

---

<sup>62</sup> Lassen/Stenvik s. 210.

<sup>63</sup> Tilsvarende er hevdet i finsk teori, jf. Taina Pihlajarinne, NIR 4/2009 s. 348

<sup>64</sup> Lassen/Stenvik, s. 210.

under varemerket. Jens Jakob Bugge illustrerer dette med et godt eksempel. En tysk kaffeprodusent transporterer kaffe fra Tyskland - gjennom Danmark - til Sverige, i en trailer med reklame for kaffe. Dette vil ikke utgjøre «reell bruk» av kaffemerket i Danmark, ettersom kaffen ikke skal selges der, men i Sverige.<sup>65</sup>

Videre innebærer den innbyrdes sammenhengen mellom vurderingsmomentene at for eksempel et omfattende og regelmessig salg kan kompensere for begrenset geografisk utbredelse. Varens karakter og bransjepraksis kan også begrunne bruk for et mindre område.

### 2.2.3 Særlig om bruk på internett

De siste årene har bruk av varemerker på internett eksplodert.<sup>66</sup> Ettersom alle faktiske omstendigheter som kan godtgjøre merkehavers «reell[e] bruk» av varemerket skal trekkes inn i helhetsvurderingen etter vml. § 37, kan også salg og markedsføring på internett tillegges vekt. Dette er også forutsatt i forarbeidene til varemerkeloven.<sup>67</sup>

Bruk på internett skiller seg på flere måter fra bruk som påvises for et bestemt geografisk område og kan til en viss grad sammenliknes med varemerkebruk i internasjonal massemedia. Informasjon som legges ut på internett blir allment tilgjengelig for hele verden. Når et varemerke brukes på internett henvender merkehaveren seg altså egentlig til hele verden. Til forskjell fra aviser og TV slettes ikke informasjon fra internett, og linking bidrar til effektiv og til dels uoversiktlig spredning av informasjon.

Det er imidlertid ikke slik at bruksplikten er oppfylt i alle land bare ved at varemerker er bruk på en internettside. Det grunnleggende kravet om at merkehaveren må ha til hensikt å skape eller opprettholde en markedsposisjon i det aktuelle landet gjelder fortsatt. For eksempel vil ikke bruk av varemerket på merkehavers *intranett* være tilstrekkelig, ettersom henvendelsen ikke skjer til potensielle kunder.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Jens Jacob Bugge, *Varemærker og brugspligt*, Ufr. 1998B, s. 141.

<sup>66</sup> Wallberg, *Use of Others' Trademarks in the Digital Media*, NIR 3/2012, s. 296

<sup>67</sup> NOU 2001:8 s. 46 og Innst. 101 L (2009/2010) punkt 1.5.

<sup>68</sup> RG-2008-961 (Saga- saken) hvor Hydro hadde bruk merket SAGA på selskapets interne internettside.

Spørsmålet er hvordan varemerker skal brukes på internett for å ha tilstrekkelig tilknytning til det norske marked og oppfylle kravet om reell bruk «i riket». Internettets kompleksitet gjør denne vurderingen særlig vanskelig.<sup>69</sup>

I NOU 2001:8 drøftes bruk av kjennetegn på internett. For det første uttaler komiteen at et varemerke er brukt i Norge når bruken medfører en «kommersiell effekt her». Innehaveren må altså gjøre eller planlegge å gjøre forretninger i Norge med de aktuelle produktene som markedsføres eller tilbys på internett. Hvorvidt det er tilfellet, må bedømmes ut fra en rekke relevante omstendigheter. Jeg nøyer meg å trekke frem de mest sentrale: om kundene kan betjenes i Norge, om levering skjer i Norge, hvorvidt språket på internettsiden er norsk, om prisen er oppgitt i NOK, om nettstedet er registrert under toppnivådomenet «.no» og om kunder tilbys garanti/service i Norge.<sup>70</sup>

Forarbeidsuttalelsene knytter seg direkte til vurderingen av om to varemerker er forvekselbare, men det presiseres at de også kan brukes til «å fastslå om «bruksplikten» for et registrert varemerke i Norge er oppfylt».<sup>71</sup> Når det oppstår spørsmål om et varemerke som er brukt på internett oppfyller kravet om reell bruk «i riket», vil det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i disse momentene.

Momentenes relevans underbygges av den tidligere omtalte RG-2008-961 (Saga-saken) hvor lagmannsretten viste til NOUen. Hydro hadde i femårsperioden opprettholdt en hjemmeside med domenenavnet, [www.saga.no](http://www.saga.no) og [www.saga.com](http://www.saga.com). Når man gikk inn på siden fikk man opplysninger om at Saga Petroleum var overtatt av Hydro, og deretter ble man omdirigert til Hydros hjemmeside. Som følge av at internettsiden kun informerte om det tidligere Saga-konsernet, som nå var overtatt av Hydro, kom retten til at ingen oljeprodukter var forsøkt solgt eller markedsført under SAGA-varemerkene i Norge. At det var tilgjengelig opplysninger om «SAGA» på internett, kunne ikke anses som varemerkebruk i Norge.

Heller ikke i LB 2008-78905 (Le Meridien) var markedsføring av hotelltjenesten på internett tilstrekkelig for å oppfylle bruksplikten i Norge. Man kunne finne frem til Meridiens hoteller via kjente bookingsider som hotels.com, reisefeber.no og apollo.no. Dette beviste imidlertid

---

<sup>69</sup> WIPO, INTERLECTUAL PROPERTY ON THE INTERNET: A SERVEY OF ISSUES, s. 45 ([http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/856/wipo\\_pub\\_856.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/856/wipo_pub_856.pdf))

<sup>70</sup> NOU 2001:8 s. 46, Kapittel 8. Bruk av kjennetegn på Internett.

<sup>71</sup> Op. cit.

ikke aktiv markedsføring overfor en norsk omsetningskrets. Retten uttalte at det «ikke [er] fremlagt opplysninger om hvorvidt kundene betjenes her i Norge, om prisene på tjenestene er oppgitt i norske kroner, om det tilbys interaktiv kontakt med brukerne i Norge eller om det opplyses andre kontaktpunkter som adresse, telefonnummer etc. i Norge»

Avgjørelsene illustrerer at det sentrale også ved bruk på internett er om bruken skjer med den hensikt å markedsføre eller selge de produkter som føres under varemerket «i riket». Dette kan vanskelig sies å være tilfellet dersom det for eksempel ikke tilbys levering til Norge. Ettersom informasjon på internett ikke slettes kan det være vanskelig å avgjøre om markedsføringen er en realitet eller om den har «utgått». Ved bruk på internett kan det derfor være nyttig å undersøke antall treff på siden.

#### **2.2.4 Særlig om EU- varemerker**

Hvilke krav som stilles til geografisk bruk av fellesskapsmerker ble i 2012 presisert av EU-domstolen i C-149/11 ONEL. Domstolens uttalelser i saken er retningsgivende når det oppstår spørsmål om et fellesskapsmerke kan slettes på bakgrunn av at bruken har vært begrenset til et mindre geografisk område. Frem til ONEL-saken var det uavklart hvorvidt bruk i ett medlemsland kunne være tilstrekkelig for å opprettholde det internasjonale vernet et EU-varemerke har.<sup>72</sup> Avgjørelsen er foreløpig ikke behandlet i norsk juridisk litteratur.

Da forordningen og systemet for fellesskapsmerker trådte i kraft i 1994, ble det lagt til grunn av Rådet og Kommisjonen i felleserklæringen at «use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community».<sup>73</sup> Uttalelsen fremsto da som ukontroversiell ettersom det kun var 10 medlemsland. I dag er det 28 medlemsland, og det kan stilles spørsmål om det fortsatt er formålstjenlig at bruk i ett medlemsland skal være tilstrekkelig for å oppnå vern i hele unionen. Rådets og Kommisjonens uttalelse er ikke bindende for EU-domstolens tolkning av forordningen.<sup>74</sup> Det har derfor vært spennende å se om domstolen på bakgrunn av utviklingen i EU ville legge seg på en mer restriktiv linje.

---

<sup>72</sup> Schovsbo/Rosenmeier, s. 499.

<sup>73</sup> Joint Statement No. 10 regarding Article 15 of [Regulation No 40/94] and the Opposition Guidelines of the OHIM, se også ONEL avsnitt 23 og Thorning/Finnanger, *Trademark protection in the European Union, with a Scandinavian view* (2010) s. 298.

<sup>74</sup> ONEL avsnitt 46-47 mh. til C-356/05 (Farrell) avsnitt 31.

Bakgrunnen for ONEL-saken var at innehaveren av fellesskapsmerket «ONEL» kun hadde fremlagt bevis for bruk i Nederland. Det prejudisielle spørsmålet som ble forelagt EU-domstolen var om bruk i ett medlemsland kunne anses som reell bruk «inden for Fællesskabet», jf. varemerkeforordningen artikkel 15. I tråd med tidligere EU-praksis la domstolen innledningsvis til grunn at:

«størrelsen af det område, hvor brugen finder sted, blot er et af flere forhold, der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, hvorvidt brugen er reel» (avsnitt 30)

Videre ble det bemerket at det territorielle omfanget av fellesskapsmerkens beskyttelse er større enn nasjonale varemerker. Forordningen krever som sagt bruk «inden for Fællesskabet», mens direktivet krever at det er gjort reell bruk «i medlemsstaten». Denne forskjellen måtte tas i betraktning under vurderingen og ved anvendelse av rettspraksis knyttet til direktivet. Deretter så domstolen hen til formålet bak fellesskapsvaremerker og deres enhetlige virkning innenfor hele unionen.<sup>75</sup> Fellesskapsmerker skal gjøre det mulig for innehaveren å identifisere sine varer og tjenester på samme måte i hele EU, uten hensyn til grenser. Et av hovedformålene bak forordningen er jo nettopp å sikre fri flyt av varer og tjenester innad i EU. Å tillegge medlemsstatenes område særlig betydning, ved å stille minimumskrav om bruk i flere medlemsstater, ville stå i strid med dette formålet. EU utgjør ett marked og da kan det ikke være avgjørende om varemerket brukes innenfor bestemte landegrenser (avsnitt 40-44).<sup>76</sup>

På bakgrunn av dette kom EU-domstolen til at det i bedømmelsen av om det foreligger reell bruk «inden for Fællesskabet» skal sees bort fra grensene mellom medlemsstatene. At det kun er påvist bruk i ett medlemsland forhindrer dermed ikke opprettholdelse av beskyttelse som fellesskapsvaremerke. Konklusjonen innebærer at et varemerke som kun brukes i ett medlemsland, under visse omstendigheter kan oppfylle bruksplikten både som nasjonalt merke og fellesskapsmerke på én og samme gang. EU-domstolen tok imidlertid ikke stilling til om bruken av «ONEL» i Nederland var tilstrekkelig for å opprettholde registreringen som fellesskapsmerke.

Når det gjelder *graden* av den territorielle bruken innenfor EU uttalte domstolen at bruken geografisk sett ikke må være «omfangsrig for at kunne kvalifiseres som reel, da en sådan

---

<sup>75</sup> Varemerkeforordningen artikkel 1, nr. 2.

<sup>76</sup> Bøggild/Staunstrup s. 412.

kvalifikasjon afhænger af kendetegnene ved den pågældende vare eller tjenesteydelse på det relevante marked» (avsnitt 54). Samtidig presiserte domstolen at det på grunn av fellesskapsvaremerkers territorielle beskyttelse i hele EU, er berettiget å forvente bruk for et større område enn i en enkelt medlemsstat, selv om dette ikke er et krav (avsnitt 50). Bruk i ett enkelt medlemsland vil altså sjelden være tilstrekkelig, med mindre det finner støtte i øvrige omstendigheter. Hvilke forhold dette kunne være ble ikke drøftet av EU-domstolen, men særlig bransjen og varens art kan tenkes å ha betydning for hvor stor del av EU bruken må påvises for. Dersom det aktuelle markedet kun består i noen av medlemslandene, kan ikke bruk i hele EU forventes. For eksempel er det foreløpig bare marked for snus i Sverige og Norge (EØS).<sup>77</sup>

Den prejudisielle uttalelsen synes å være i tråd med tidligere praksis under direktivet hva gjelder utgangspunktet for vurderingen av om bruksplikten er oppfylt. For det første beror vurderingen av om bruken av varemerket kvalifiserer som reell på en helhetsvurdering, hvor alle faktiske omstendigheter kommer i betraktning, jf. punkt 2.1.3. Og for det andre kan det ikke oppstilles noe generelt minimumskrav, jf. punkt. 2.1.2 og EU-domstolen holder altså fast ved – og tok enda et skritt i den liberale linjen tidligere praksis viser.<sup>78</sup>

Avgjørelsen er imidlertid diskutert i medlemslandene og det kan stilles spørsmål om EU-domstolen med denne uttalelsen legger seg på en for liberal linje hva gjelder bruksplikten for fellesskapsmerker.<sup>79</sup> For nasjonale merker som kun oppnår beskyttelse i det landet hvor merket er registrert, kreves ikke bruk for en vesentlig del av medlemslandet, jf. punkt 2.2.2 og C-416/04 P VITAFRUIT. Fellesskapsmerker oppnår en beskyttelse som er langt mer omfattende, noe som gir grunnlag for å stille krav om at bruken skjer på et større geografisk område. Det er særlig to forhold som trekker i retning av at EU-domstolen burde og kunne lagt seg på en mer restriktiv linje:

For det første er hovedformålet med beskyttelse av varemerker å sikre produktets kommersielle opprinnelse. Når merkehaveren kun har som mål å skape eller opprettholde en markedsposisjon for produktet i ett medlemsland, kan det argumenteres for at han kun har behov for beskyttelse i dette landet, og ikke i hele EU. Merkehavers reelle merkantile

---

<sup>77</sup> Bøggild/Staunstrup s. 412.

<sup>78</sup> C-40/01 MINIMAX, C-259/02 (La Mer) og C-416/04 P VITAFRUIT.

<sup>79</sup> Milenkovic, *Genuine use of a Community Trademark*, NIR 6/2013 s. 586 og Annete Kur, *What Kind of Use is This? Open Questions After ONEL/OMEL*, IPR info 3/2013

interesse i varemerket blir ikke vurdert av EU-domstolen, noe de med fordel kunne trukket inn i avgjørelsen.

For det andre nevner ikke domstolen brukspliktens hovedfunksjon, nemlig å redusere antall varemerker og varemerkekonflikter. Dette er ikke fremhevet som et formål i fortalen til forordningen, slik som i direktivets niende betraktning. Det faktum at forordningen har en egen brukspliktregel for fellesskapsvaremerker tilsier imidlertid at det samme formålet gjør seg gjeldende. Ved å stille for liberale krav til brukspliktregelen, risikerer man at omfanget av antall fellesskapsvaremerker blir for stort og at regelen mister sin funksjon. Særlig nå som EU består av hele 28 medlemsland og antall fellesskapsmerker øker.<sup>80</sup>

Til tross for disse forhold, har debatten rundt ONEL-saken nå – tre år etter avgjørelsen – stilnet. Spørsmål om bruk i et medlemsland har foreløpig ikke kommet på spissen igjen og avgjørelsen har generelt blitt godt mottatt i nyere juridisk teori.<sup>81</sup>

Som en avslutning på denne gjennomgangen av ONEL-saken er det naturlig å se rettsvirkninger. For merkehavere som foreløpig kun agerer nasjonalt, blir det relevant å vurdere om registrering som nasjonalt eller fellesskapsvaremerke er mest hensiktsmessig, ettersom ren nasjonal bruk kan føre til slettelse av fellesskapsvaremerke som følge av ikke-bruk utenfor medlemsstaten. Merkehaber har imidlertid mulighet til å konvertere fellesskapsvaremerket til et nasjonalt varemerke, slik at beskyttelsen består i landet hvor varemerket er brukt, jf. varemerkeforordningen artikkel 112-114 som åpner for konvertering.<sup>82</sup>

## 2.3 Tidsperioden for bruk

I dette punktet vil jeg gjøre rede for hvilke retningslinjer som er gitt i norsk rettspraksis og EU-praksis med tanke på *når* i den relevante femårsperioden bruken har funnet sted. Med bruk sikter jeg både til salg- og markedsføring med sikte på nært forestående salg av de aktuelle produkter.

---

<sup>80</sup> Milenkovic, NIR 6/2013 s. 590

<sup>81</sup> Bøggild/Staunstrup s. 412.

<sup>82</sup> Op.cit.



Det første som må avklares er om varemerkebruken må ha *vedvart gjennom hele femårsperioden*.

Verken ordlyden i vml. § 37 eller forarbeidene oppstiller et uttrykkelig krav om at varemerket må brukes gjennom hele femårsperioden: Tvert imot må merkehaveren bare sørge for at det ikke oppstår en sammenhengende periode på fem år med ikke-bruk.

Videre er det hevdet i juridisk teori at det ikke gjelder noe krav om at bruken skal være kontinuerlig eller må ha strukket seg over hele perioden.<sup>83</sup> En slik tolkning finner støtte ved at det etter § 37 tredje ledd skal tas hensyn til bruk som har funnet sted etter utløpet av femårsperioden, men før det er reist slettessøksmål. På bakgrunn av dette kan det legges til grunn at det ikke stilles krav om at bruken av varemerket må ha vedvart gjennom hele femårsperiode.

Videre blir spørsmålet hvilken betydning *regelmessigheten og når i den relevante perioden* bruken har funnet sted har.

Som et utgangspunkt kan det vises til EU-domstolen avgjørelse C-416/04 P VITAFRUIT hvor det heter at «hyppigheden eller regelmæssigheden af brugen af varemærket...er blandt de faktorer, der kan tages i betragtning» i vurderingen av om det er gjort «reell bruk» av varemerket (avsnitt 71). Som ett av flere momenter i helhetsvurderingen viser EU-praksis at det klart er lettere å konstatere «reell bruk» dersom det er ført bevis for regelmessig og nokså stabil bruk gjennom hele eller lengre perioder innenfor den relevante femårsperioden.

For eksempel ble ikke innehaverens salg av sportsbager og bekledningsgjenstander i en kort periode på 2 måneder ansett som «reell bruk» i T-504/09 (Völkl), jf. avsnitt 109-113.<sup>84</sup> Og i T-131/06 (Sonia) var ikke et salg på 85 enheter av ulike klesprodukter til rimelig pris over en 13-måneders periode tilstrekkelig for å konstatere «reell bruk». Det ble særlig lagt vekt på at salgene i løpet av de 13 månedene var konsentrert til periodene januar-mars og februar-mars.

Motsatt ble markedsføring og salg av fruktkonsentrat innenfor en periode på litt over 11 måneder godtatt i T-203/02 (Vitafruit).<sup>85</sup> Selv om bruken i Vitafruit-saken vedvarte i en

---

<sup>83</sup> Lassen/Stenvik s. 219 og Wallberg.

<sup>84</sup> Bøggild/Staunstrup s. 413.

<sup>85</sup> Stadfestet av EU-domstolen i C-416/04, avsnitt 78.

kortere periode sammenliknet med Sonia-saken, var det her tale om relativt regelmessig og konstant bruk.<sup>86</sup>

Dette viser at *tidspunktet for bruk i den relevante perioden* kan få avgjørende betydning for om bruken har vært «reell». I tillegg er *regelmessigheten* en viktig indikator på om bruken har vært reell. Sporadisk og mer tilfeldig bruk vil lett bli ansett som fiktiv bruk, kun gjort i den hensikt å opprettholde registreringsvernet.

Et annet spørsmål er om *bruk helt mot slutten av femårsperioden* kan utgjøre «reell bruk». Et synspunkt er at når merkeholder først tar varemerket i bruk mot slutten av femårsperioden, er det kun et forsøk på å «revitalisere» beskyttelsen og ikke «reell» bruk.

I den nyere avgjørelsen T-495/12 DRACULA la Underretten stor vekt på at salgene av vodka under varemerket DRACULA kun hadde vedvart i 3 måneder, som i tillegg lå tett opp mot innsigelsessaken. Etter en totalvurdering hvor også antall solgte produkter ble tillagt vekt kom Underretten til at det ikke forelå «reell bruk». Underrettens avgjørelse gir støtte til synspunktet om at bruk mot slutten av femårsperioden kun skjer for «å holde liv» i registreringen, og dermed ikke kan anses som «reell bruk».

Spørsmålet er også berørt av OHIM. I R 362/1999-1 (HERVALIA) var et spansk varemerke først tatt i bruk noen måneder før utløpet av femårsperioden. Utvalget uttalte at merkeholderen ikke måtte bevise kontinuerlig bruk gjennom hele perioden, og at bruk helt mot slutten av perioden ville være tilstrekkelig, så lenge den var «reell».

OHIMs avgjørelser har begrenset rettskildemessig vekt sammenliknet med Underrettens avgjørelser. Sett i sammenheng med EU-domstolens klare uttalelser om at alle omstendigheter skal tas i betraktning, kan det ikke utelukkes at også bruk mot slutten av femårsperioden kan utgjøre «reell bruk». Dette vil imidlertid normalt forutsette en viss støtte fra øvrige vurderingsmomenter, som at bruken har vært omfangsrik eller gjort for et større geografisk område.

På bakgrunn av dette er konklusjonen at bruksplikten i vml. § 37 kan være oppfylt selv om varemerket først er tatt i bruk mot slutten av femårsperioden.

---

<sup>86</sup> Bøggild/Staunstrup s. 413.

EU-domstolen har gått enda lengre i å utvide perioden for bruk som kan tas i betraktning. I C-259/02 LA MER uttalte domstolen at det ikke er utelukket å ta hensyn til bruk som skjer sted etter at slettelssøksmålet er reist.<sup>87</sup> Slik bruk kan nemlig underbygge at innehavers bruk i femårsperioden var reell, og ikke fiktiv. Dette forutsetter imidlertid at det også har funnet sted en viss bruk innenfor femårsperioden.

Gjennomgangen av EU-domstolens praksis viser at tidspunktet for når bruken har funnet sted har stor betydning for vurderingen av om det er gjort «reell bruk» av varemerket. Selv om det ikke stilles bestemte krav til tidspunktet for eller hyppigheten av bruken, har momentet fått avgjørende betydning for om bruken har vært «reell».

Tidspunktet for og varigheten av bruken henger nært sammen med brukens *omfang*. Dette er tema i neste punkt.

## **2.4 Krav til brukens omfang.**

### **2.4.1 Hva ligger i brukens omfang**

Som nevnt kan det ikke oppstilles et minimumskrav til brukens omfang, idet faktiske omstendigheter og beviser skal vurderes konkret i den enkelte sak, jf. punkt. 2.1.2. I dette avsnittet vil jeg undersøke om det kan utledes mer konkrete retningslinjer for hva som kreves for at bruken av varemerket *kvantitativt* skal være «reell», herunder at merket brukes for å opprettholde eller skape en markedsposisjon for de aktuelle produkter. Med *kvantitative krav* sikter jeg til forhold som antall solgte varer og tjenester, antall kunder og hvor stor markedsføringsaktiviteten har vært.

Ordlyden «reell bruk» gir ikke særlig veiledning med hensyn til hva som kreves kvantitativt. Naturlig nok vil varemerkebruken fremstå som mer reell jo flere salg og markedsføringstiltak merkehaver kan vise til. Men utover dette er det uklart hva som skal til. For å belyse hva som ligger i brukens omfang vil jeg derfor se hen til norsk og EU-rettslig praksis.

---

<sup>87</sup> Wallberg s. 268.

Før jeg går videre inn på den kvantitative siden av «reell bruk», kan det presises at et mål om *økonomisk gevinst* ikke er noe krav for at bruksplikten skal være oppfylt.<sup>88</sup> Ideelle organisasjoner som opererer uten mål om økonomisk fortjeneste har også behov for beskyttelse av sine varemerker. Dette har også støtte i juridisk teori.<sup>89</sup>

#### 2.4.2 Omsetningsvolum

Første spørsmål er hvilken omsetning varemerket må ha vært gjenstand for, herunder om det stilles krav til antall kunder eller antall solgte produkter. Kan for eksempel et enkeltstående salg utgjøre «reell bruk»?

Et grunnleggende krav for å konstatere «reell bruk» er – som nevnt innledningsvis i punkt 2.1.2 – at varene eller tjenestene allerede er *tilgjengelige på markedet* eller at markedsføringen er *umiddelbart forstående*.<sup>90</sup> Ren intern bruk av et produkt vil med andre ord aldri være tilstrekkelig, for eksempel dersom en forening bruker varemerket under en intern samling for medlemmene.<sup>91</sup> Motsatt kan bruk på et åpent arrangement, for eksempel et idrettsarrangement, etter omstendighetene være tilstrekkelig.

Når umiddelbart forstående markedsføring godtas, må det trekkes en nedre grense mot den *rene forberedelse*.<sup>92</sup> I TOSLO-2006-68675 la tingretten til grunn at merkehavers manifesterte lanseringsplaner for et margarinprodukt under varemerket PRO ACTIVE, ikke kunne anses som varemerkebruk. Først ved butikklansering var varemerket tatt i bruk. Dette er fulgt opp av KFIR i sak VM 13/118, hvor det ikke var tilstrekkelig å fremlegge dokumentasjon for kommunikasjon med et designbyrå og butikker angående fremtidig produksjon og salg av gensere under varemerket NORWAIL. Avgjørelsene tilsier at markedsføringen først er umiddelbart forstående når de fleste forhold rundt lanseringen er avklart og oppstart straks skal skje. Jo flere forhold merkehaver kan bevise at er på plass, jo

---

<sup>88</sup> C-442/07 Verein Radetzky-Orden avsnitt 21.

<sup>89</sup> Lassen/Stenvik s. 208 og Bøggild/Staunstrup s. 410.

<sup>90</sup> Lassen/Stenvik, s. 207 med henvisning til C-40/01 MINIMAX avsnitt 37, Wallberg s. 267

<sup>91</sup> Thorning/Finnanger s. 296.

<sup>92</sup> Lassen/Stenvik s. 209.

mer «reell» fremstår bruken. Tilsvarende grensedragning er lagt til grunn i svensk rettspraksis.<sup>93</sup>

Både i norsk rettspraksis og EU-praksis stilles det små kvantitative krav, ved at bruken ikke må ha vært av «betydeligt kvantitativt omfang» for å være «reell».<sup>94</sup> At det ikke stilles strenge krav følger blant annet av C-259/02 LA MER, hvor EU-domstolen la til grunn at salg til én enkelt importør kan være tilstrekkelig, så lenge importen har en ekte kommersiell begrunnelse for innehaver (avsnitt 24). At det ikke kan oppstilles noe krav om «betydelig kvantitativt omfang» henger også sammen med at registreringsmyndighetene ikke skal foreta en vurdering av virksomhetens handelsmessige suksess, økonomi eller forretningsstrategi.<sup>95</sup>

For å illustrere hvilken terskel som er lagt til grunn i praksis med hensyn til brukens *kvantitative omfang*, vil jeg se nærmere noe noen konkrete saker fra EU-organene.

Den første avgjørelsen det kan vises til er T-415/09 FISHBONE, hvor innehaveren kunne bevise et salg av 1.604 ryggsekker og vesker under varemerket. Salget var konsistent i flere byer i Hellas, samtidig som varemerket var brukt for de aktuelle produkter i kataloger. Underretten kom til at dette utgjorde «reell bruk» (avsnitt 75-77).<sup>96</sup>

I sak T-495/12 DRACULA fra 2014 var det solgt 2.592 flasker vodka over en tremånedersperiode. Selv om antall solgte produkter i denne saken var større enn i FISHBONE, kom Underretten til at det ikke var tale om «reell bruk». Jeg vil i det følgende peke på mulige årsaker til dette:

For det første ble DRACULA-vodka solgt i en kort periode. Denne tremånedersperioden lå i tillegg tett opp mot datoen motparten søkte om varemerkeregistrering og slettelsspørsmålet kom opp. Dette tilsa at merkehaver kun tok «DRACULA» i bruk for å opprettholde sin registrering, slik at motparten ikke fikk registrere sitt varemerke. Underretten bemerket også

---

<sup>93</sup> NJA 2005 s. 643 (Intelcard) hvor avtale om en reklamekampanje ikke utgjorde umiddelbart forestående markedsføring, og motsatt i NJA 2011 s. 916 (TV7).

<sup>94</sup> Bøggild/Staunstrup s. 411 og Phillips/Simon, *Trade Mark Use*, s. 237

<sup>95</sup> T-334/01 Hipoviton avsnitt 32, Thorning/Finnanger s. 295.

<sup>96</sup> Stadfestet i C-621/11.

at 2.592 flasker i Romania var et lite antall, sett hen til markedet og det alminnelige forbruket av vodka (avsnitt 39).<sup>97</sup>

Sakene illustrerer at antall solgte varer ikke alene er tilstrekkelig for å statuere «reell bruk». Markedsføring, tidspunktet for og regelmessigheten av bruken, samt varens art og målgruppen kommer i betraktning.

Også norsk praksis viser at særegenheter ved det aktuelle produktet eller målgruppen har betydning for hvilke krav som stilles til brukens kvantitative omfang.<sup>98</sup> Når det gjelder *varens eller tjenestens art* kan det vises til Oslo byretts dom av 3. juli 2001 ORIENT EXPRESS. Varemerket ble brukt for togreiser som inkluderte overnatting, måltider og ulike utflukter. Det var ført bevis for «ganske få» solgte reiser og merkehaver hadde markedsført reisene gjennom brosjyrer, men i begrenset utstrekning. Oslo byrett la vekt på at reisene var et «tilbud for få» på grunn av det begrensede antall plasser. Det kunne derfor ikke «kreves en særlig aktiv omfattende markedsføring i Norge».<sup>99</sup>

Videre har produktets *målgruppe* betydning for kravet til omfang. KFIRs avgjørelse i sak VM13/155 er illustrerende. I denne saken var det aktuelle produktet solgt til små lokalbutikker og ikke de store matvarekjedene. Klagenemnda uttalte (avsnitt 19):

«Det kan derfor ikke kreves samme grad av dokumentasjon som viser markedsføringsaktiviteter. Lokalbutikkene baserer hovedsakelig handelen på faste lokale kunder, og utadrettet markedsføring er derfor ikke vanlig»

Avgjørelsen viser at det for spesialvarer eller luksusvarer ment for en mindre omsetningskrets, vil være tilstrekkelig med et beskjedent bruk. For rimeligere dagligvarer og andre forbruksvarer som retter seg mot en større omsetningsgruppe, stilles strengere krav til brukens kvantitative omfang. Når registreringsmyndighetene eller domstolene skal ta stilling til om varemerket er tatt i «reell bruk» bør de innledningsvis si noe om varens art og den potensielle omsetningskretsen, slik at man får satt en terskel for hva som kreves kvantitativt.

---

<sup>97</sup> Tilsvarende vurdering i T-131/06 (Sonia) «Those articles are goods of everyday consumption, sold at a very reasonable price. They are therefore not luxury goods, expensive and sold in limited numbers in a narrow market, but goods to be sold to a large number of consumers throughout Spain» (avsnitt 54).

<sup>98</sup> Se også Oslo tingretts dom 9. september 2008 om varemerkebruk for eksklusiv vin (L'esprit d'Edvard Munch).

<sup>99</sup> Sak nr. 01-977 A/14.

Brukens kvantitative side henger også sammen med *måten og formen* varemerket er brukt på, som behandles i neste punkt.

## 2.5 Måten varemerket er brukt på

*Måten og formen* varemerket er brukt på er det siste av de fire vurderingsmomentene denne fremstillingen av vilkåret «reell bruk» baserer seg på.

Hva ligger så i vurderingstemaet *form*? For det første peker begrepet på det medium som formidler varemerket: Hva varemerket er festet til. For eksempel kan varemerket være trykket på selve varen, eller være brukt i en avisannonse. For det andre peker vurderingstemaet «form» på den visuelle utforming av merket som er tatt i bruk. Et registrert ordmerke kan for eksempel brukes sammen med en figur. Dette er bruk av varemerket i en annen form enn den registrerte, som behandles i punkt 2.6. Først skal jeg se på ulike formidlingsmetoder.

I likhet med de øvrige vurderingsmomentene er det ikke oppstilt bestemte minimumskrav til bruksmåten.<sup>100</sup> Utgangspunktet er at varemerket må brukes i samsvar med varemerkens grunnleggende funksjon, *opprinnelsesgarantifunksjonen*. Bruksmåten må altså samsvare med normal markedsføringsaktivitet i den aktuelle bransjen og gjøres i den hensikt å skape og bevare en markedsandel for de varer og tjenester merket er registrert for.

For at det i det hele tatt skal være grunnlag for å vurdere «reell bruk», må merket være brukt på en måte som innebærer *varemerkebruk*. Hva som ligger i dette vil jeg kort redegjøre for før jeg går nærmere inn på ulike bruksmåter.

### 2.5.1 Kjennetegnet må være brukt som varemerke

For det første følger det av vml. § 37 at varemerket må brukes for de «varer og tjenester det er registrert for». Dersom merket er brukt for et helt annet produkt enn registreringen gjelder, foreligger det ikke *varemerkebruk* i rett forstand. Dette kan belyses gjennom en avgjørelse fra KFIR.<sup>101</sup> Varemerket NORWAI var blant annet registrert for «klær» i klasse 25, men det

---

<sup>100</sup> Lassen/Stenvik s. 210.

<sup>101</sup> KFIR-2013-118.

var kun bevist bruk for skateboards og longboards. Registreringen for «klær» ble derfor slettet.

For det andre må det trekkes en grense mot *bruk av kjennetegn som foretaksnavn* (eller sekundært forretningskjennetegn).<sup>102</sup> Som følge av varemerkers grunnleggende opprinnelsesgarantifunksjon er det ikke tilstrekkelig å bruke varemerket som foretaksnavn.<sup>103</sup> Bruk av varemerke som foretaksnavn innebærer nemlig en identifikasjon av selve virksomheten, og ikke virksomhetens varer og tjenester.<sup>104</sup> Manglende forbindelse mellom varemerket og varene gjør det nødvendig å trekke en grense mot bruk av kjennetegn som foretaksnavn.

Dette kan illustreres gjennom Saga-saken (tidligere behandlet under punkt 2.2.1). Som bevis for «reell bruk» av varemerket «SAGA» la Hydro frem to fakturaer fra «Saga Petroleum Transport og Trading AS» til et norsk selskap. Fakturaene viste altså bruk av «SAGA» i Norge. Dette kunne likevel ikke tillegges vekt da det ikke var bruk av varemerke, men bruk av foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 1-1.

Varemerkebruk og bruk av foretaksnavn kan gli over i hverandre og fylle begge funksjoner samtidig.<sup>105</sup> For virksomheter som tilbyr tjenesteytelser er det typisk at tjenesten og foretaket heter det samme. For eksempel heter Googles søkemotor også «Google». Når «Google» brukes i en reklame, viskes grensen helt ut. Hva som er varemerkebruk og bruk av foretaksnavn i mer kompliserte tilfeller går jeg ikke nærmere inn på.<sup>106</sup>

## 2.5.2 Medium

Tradisjonelt har den vanligste måten å bruke et varemerke på vært å feste merket på selve produktet. Ut ifra ordlyden i vml. § 37, om at merket skal tas i bruk «for de varer og tjenester...», oppstilles intet krav om at varemerket skal brukes på selve produktet. En naturlig forståelse av begrepet «for» tilsier kun at varemerket må brukes i forbindelse med salg av de aktuelle produkter.

---

<sup>102</sup> Lassen/Stenvik s. 211.

<sup>103</sup> T-209/09 Alder Capital, avsnitt 45 og Minimax, avsnitt 37.

<sup>104</sup> Foretaksloven § 1-1.

<sup>105</sup> Lassen/Stenvik s. 23.

<sup>106</sup> C-17/06 (Celine) gir nærmere retningslinjer for grensedragningen i avsnitt 20-23.



Ordlydstolkningen har støtte i praksis og juridisk teori. Lassen og Stenvik skriver at bruk av varemerke i reklame, kataloger eller andre markedsføringskanaler i seg selv kan oppfylle bruksplikten, selv om merket ikke er festet på produktene som selges.<sup>107</sup> En forutsetning er imidlertid at markedsføringsaktiviteten skjer i rimelig utstrekning og i rimelig tidsmessig sammenheng med lanseringen av produktet. Motsatt godtas det at varemerket kun er brukt på produktet for omsetning, uten noen form for markedsføring.<sup>108</sup> Dette samsvarer med det grunnleggende kravet om at varemerket skal brukes for å skape eller opprettholde en markedsandel for de aktuelle produkter.

For *eksportvarer* kreves imidlertid at merket settes på varen eller emballasjen før utførselen skjer, jf. § 37 annet ledd. Når merket er utenpå varen før den sendes ut av landet, vil norske aktører knytte produktet og varemerket til hverandre.

En annen praktisk form for varemerkebruk er i *kataloger*. I T-30/90 (Peerstrom) ble det fremlagt to daterte kataloger for produkter under varemerket. I katalogene var det angitt over 240 distributører i Storbritannia. Selv om det ikke var fremlagt dokumentasjon for salg, kom Underretten til at varemerket var brukt for å skape eller bevare en markedsandel (avsnitt 38-44).<sup>109</sup> Motsatt var det i T-298/10 (Biodanza) kun fremlagt reklameutklipp for produktene i tyske magasiner, uten at distribusjon av disse kunne bevises. Underretten uttalte at distribusjon av magasiner må bevises, med mindre magasinet er «very well known». De aktuelle magasinene var kun kjent innenfor en mindre bransje i Tyskland. Underretten kom dermed til at det ikke var fremlagt tilstrekkelig bevis for at reklamen var distribuert til den relevante kundekrets i et slikt omfang at det utgjorde «reell bruk» av varemerket.<sup>110</sup>

Avgjørelsene viser at dersom de aktuelle produkter under varemerket er markedsført i kataloger eller magasiner, må distribusjon av disse dokumenteres, med mindre de er alminnelig godt kjent.

Når det gjelder varemerkebruk ved reklame i magasiner må det trekkes en grense mot *vitenskapelige artikler og brukermanualer*.<sup>111</sup> Underretten la i T-416/11 (Biotronik) til grunn

---

<sup>107</sup> Lassen/Stenvik s. 210.

<sup>108</sup> Oslo tingretts dom 18. januar 2002 BLUES CLUB og KFIR-2013-91.

<sup>109</sup> Bøggild/Staunstrup s. 415-416.

<sup>110</sup> Op. cit.

<sup>111</sup> Op. cit.

at slik omtale beviser eksistensen av og funksjonen til det aktuelle produktet, men ikke at det er tatt i «reell bruk» (avsnitt 39-40).

Produktet under det aktuelle varemerket kan også ha vært gjenstand for *redaksjonell omtale*. Bevisverdien av slik varemerkebruk er tidligere tillagt liten vekt i norsk underrettspraksis. I LB-2008-78905 (Le Meridien) kom lagmannsretten til at redaksjonell omtale i form av reisebrev fra Paris, hvor leseren hadde bodd på det aktuelle hotellet, ikke viste bruk eller markedsføring i Norge. Heller ikke en artikkel i Dagbladet hvor det fremgikk at kronprinsesse Mette Marit hadde overnattet på Hotell le Meridien, ble ansett som markedsføring i Norge. Bakgrunnen for at dette synes å være at ingen av artiklene sa noe om tilgjengelighet, bestillingsmuligheter eller pris.<sup>112</sup> Samtidig var det øvrige bevismaterialet svært sparsomt.

I 2014 kom spørsmålet om bevisverdien av redaksjonell omtale og tester opp for Underretten i T-278/12 PROFLEX. Avgjørelsen er foreløpig ikke omtalt i juridisk teori. I tillegg til omsetningstall og skriftlige erklæringer hadde merkehaver fremlagt redaksjonelle produkttester som viste tilgjengelighet på markedet og pris. Underretten uttalte at dette var «oplysninger vedrørende omfanget af dets brug i forhold til disse varer og de har således en beviskraft» (avsnitt 75).

Avgjørelsene illustrerer at artiklers bevisverdi må vurderes konkret på bakgrunn av deres innhold. For å skape rettsenhet innenfor EØS bør det også etter vml. § 37 gjøres en grundig vurdering av innholdet i fremlagte artikler. Artikler som viser merkehavers intensjon om å skape eller opprettholde en markedsandel for de aktuelle produkter under varemerket i Norge bidrar som bevis for «reell bruk», for eksempel ved at det er oppgitt pris og bestillingsinformasjon. Forutsetningen er, som nevnt over, at distribusjonen også kan bevises.

---

<sup>112</sup> Lassen/Stenvik s. 210.

## 2.6 Bruk av varemerke i en annen form enn den registrerte

### 2.6.1 Vurderingstema

I vml. § 37 tredje ledd heter det at bruk som bare «skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg», også skal anses som bruk etter første ledd. Bruksplikten kan altså oppfylles gjennom bruk av et varemerke med en annen visuell eller språklig form enn den registrerte. Spørsmålet er hvilke og hvor store avvik som tillates.

Ordlyden «endrer dets særpreg» tilsier at man må undersøke om de elementer som utpreger seg i det registrerte merket også er fremtredende i den nye utformingen, i så fall vil endringen godtas – og motsatt dersom de særpregede elementene er utelatt eller gitt en mindre fremtredende plass. Vi kan derfor si at jo større særpreg det registrerte varemerket opprinnelig har, jo større endringer vil tillates.<sup>113</sup> For svake merker vil selv små endringer medføre at det fremstår som et annet merke.

Ser man hen til varemerkers hovedformål, opprinnelsesgarantifunksjonen, må den nye utformingen *overfor omsetningskretsen* være egnet til å garantere samme opprinnelse som det registrerte varemerket. Dette beror på en helhetsvurdering, hvor både merkets visuelle utforming og selve meningsinnholdet tas i betraktning. Ettersom den muntlige uttalen av et varemerke i stor grad er med på å sikre merkets kommersielle opprinnelse, burde også fonetiske ulikheter tillegges vekt.<sup>114</sup>

I forarbeidene til varemerkeloven heter det at grensen for hva som godtas av *endringer etter vml. § 34* er «vesentlig strengere» enn hva som godtas som bruk i endret form.<sup>115</sup> Dette er naturlig ettersom tillatte endringer etter § 34 får direkte innvirkning på tredjemenns rettsstilling ved at registreringen utvides.<sup>116</sup> Bruk i endret form bidrar kun til opprettholdelse av den opprinnelige registreringen, uten at den utvides. Dette tilsier at endringer som er «uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket av merket», jf. vml. § 34, også vil tillates som bruk i endret form etter vml. § 37 annet ledd.

---

<sup>113</sup> Aakre, *Aktuell Immaterialrett* s. 428 og Stene, *Immaterialrett* s. 181.

<sup>114</sup> Støttes av OHIM i Sak 1269/99 hvor LUPETTO ikke ble godtatt som grunnlag for opprettholdelse av registreringen LUPO.

<sup>115</sup> NOU 2001:8 s. 90, jf. Ot.Prp.98 (2008-2009) s. 66.

<sup>116</sup> Aakre, *Aktuell Immaterialrett* s. 427.

Ettersom bruk i endret form fordrer en sammenlikning av to varemerker, kan det virke naturlig å trekke paralleller fra *forvekselbarhetsvurderingen* etter vml. § 4 første ledd b), jf. § 16 a). Verken i norsk etter EU-rettslig praksis er det imidlertid vist til denne vurderingen, og i juridisk teori er det lagt til grunn at forvekselbare varemerker ikke nødvendigvis godtas som bruk i endret form etter vml. § 37 annet ledd.<sup>117</sup> Å trekke paralleller fra *forvekselbarhetsvurderingen* gir dermed lite veiledning.

Av norsk rettspraksis er bruk i annen form vurdert i Rt-2006-1473(Livbøye). Vesta hadde i den relevante perioden brukt det registrerte figurmerket, en rød og hvit livbøye, i kombinasjon med ordet VESTA. Spørsmålet var om denne kombinasjonen endret varemerkets særpreg.

*Registrert varemerker (figur 1):*



Vestas norske registrering nr. 117.083  
Prioritet fra 21.10.1982

I vurderingen la Høyesterett vekt på at livbøyen var brukt i stor utstrekning og utplassert over hele Norge. Livbøyen ble av «folk flest» assosiert med Vesta, og som livbøye hadde den en «iøynefallende symbolvirkning... i forhold til forsikringsvirksomhet» (avsnitt 70). Ettersom selve livbøyen som figur var det dominerende element, kunne ikke ordet VESTA frata dens særpreg. Den nye utformingen endret ikke det registrerte varemerkets særpreg og registreringsvernet ble opprettholdt.

Dommen illustrerer at man må identifisere særpregede elementer i det registrerte varemerket. Dersom disse dominerer i den nye utformingen, vil bruken i endret form kunne godtas, nettopp fordi utformingen er egnet til å garantere samme opprinnelse som det registrerte varemerket. Domspremissene viser også at Høyesterett la stor vekt på at livbøyen var godt innarbeidet.

Et særskilt spørsmål i forlengelse av dette er hvilken betydning sterk innarbeidelse har for vurdering av om bruk i endret form skal godtas. Sterk innarbeidelse er med på å styre

---

<sup>117</sup> Lassen/Stenvik s. 212 og Aakre, *Aktuell Immaterialrett* s. 427.

varemerkets særpreg. Ettersom merker med stort særpreg generelt tåler større visuelle endringer sammenliknet med lite distinktive merker, burde det samme gjelde for sterkt innarbeidede varemerker.

I TOSLO-2006-87322 (Elizabeth Arden) la tingretten likevel ikke vekt på at Elizabeth Arden er et forholdsvis sterkt innarbeidet og internasjonalt kjent kosmetikkmerke, til tross for at dette var anført. Avgjørelsen ble imidlertid avsagt like før Vesta-saken og som underrettspraksis har den lite rettskildemessig vekt.

EU-domstolen har foreløpig ikke tatt stilling til betydningen av at varemerke er sterkt innarbeidet i relasjon til problemstillingen bruk i endret form, men domstolens fokus på opprinnelsesgarantifunksjonen tilsier at innarbeidelse bør vektlegges.<sup>118</sup> Et sterkt innarbeidet varemerke vil av kundekretsen forbindes med de registrerte varer, selv om det er gjort endringer i merkets visuelle utforming. Fordi det samsvarer med de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta, bør sterkt innarbeidede varemerker i større grad kunne brukes i en annen utforming enn den registrerte, uten at det får betydning for bruksplikten.

### **2.6.2 Bruk av et annet registrert varemerke som grunnlag for opprettholdelse av bruksplikten.**

Ofte vil merkehaver ha registrert flere liknende varemerker og ulike bestanddeler av et sammensatt varemerke, for eksempel et figurmerke og et ordmerke, som brukes sammen som et kombinert merke. Spørsmålet er om merkehaver kan hvile på bruk av det ene, eller om «reell bruk» må bevises for begge de registrerte merkene.

Verken ordlyden i vml. § 37 annet ledd eller artikkel 10 og 12 i varemerkedirektivet stenger for at et registrert varemerke kan fungere som grunnlag for oppfyllelse av bruksplikten for et annet varemerke, så lenge den benyttede utformingen ikke endrer merkets særpreg.

Både i norsk og EU-rettslig praksis er det imidlertid tidligere lagt til grunn at dersom merkevarianten som er brukt er gjenstand for en egen registrering for samme varer som det merket slettesspørsmålet gjelder, så kan ikke bruken som er gjort av dette merket påberopes som grunnlag for oppfyllelse av bruksplikten for varemerket.<sup>119</sup> Dersom merkene

---

<sup>118</sup> Aakre, *Aktuell Immaterialrett* s. 437 og C-214/09 P BUDWEISER.

<sup>119</sup> Lassen/Stenvik s. 215.

er registrert for ulike varer og tjenester, er det imidlertid antatt at de kan fungere som grunnlag for oppfyllelse av hverandres bruksplikt.<sup>120</sup> Dette følger av blant annet av C-234/06 P BAINBRIDGE, hvor Underretten la til grunn at det registrerte ordmerket «THE BRIDGE» ikke kunne godtgjøre at det var gjort reell bruk av figurmerket «Bridge». Hvorvidt varemerkets særpreg var endret ble ikke engang vurdert. Underretten uttalte at det ikke er mulig ved hjelp av «bevis for brugen af et varemærke at udvide den beskyttelse, som et registreret varemærke nyder, til et andet registreret varemærke, hvis brug ikke er blevet godtgjort» (avsnitt 86).

Denne rettstilstanden er nå endret med EU-domstolens avgjørelser C-553/11 (Rintisch), C-12/12 (Levi Strauss) og C-252/12 (Specsavers).<sup>121</sup>

Det prejudisielle spørsmålet som ble forlagt EU-domstolen i Rintisch-saken, var om innehaverens bruk av de registrerte ordmerkene «PORTIPLUS» og «PORTI POWER» kunne begrunne reell bruk av ordmerket «PORTI», til tross for at alle merkene var registrert for kattemat. Domstolen viste til ordlyden i direktivet, som ikke forhindret dette, og redegjorde deretter for hvordan utfallet i BAINBRIDGE-saken skyldtes at det fremsto som en merkefamilie.<sup>122</sup> Kun i slike situasjoner kan ikke bruk av et varemerke bevises ved hjelp av et annet registrert varemerke.

Rintisch-saken ble fulgt opp i C-252/12 (Specsavers)<sup>123</sup> hvor bruksplikten ble ansett oppfylt for et figurmerke (to ovale sorte ringer satt sammen), selv om merket kun var brukt sammen med ordmerket «SPECSAVERS» som lå over figurmerket (avsnitt 27). Det kombinerte merket disse to elementene utgjorde til sammen, var i tillegg registrert som et eget varemerke.

*Registrert varemerke (figur 2):*



*Registrert og anvendt varemerke (figur 3):*



<sup>120</sup> Op.cit. med henvisninger til TOSLO-2007-184384.

<sup>121</sup> Bøggild/Staunstrup s. 420.

<sup>122</sup> Med «merkefamilier» menes en gruppe registrerte varemerker som alle inneholder et felleselement. Eks: «MIRALUX, MIRAMATT, MIRALAC...», jf. Lassen/Stenvik s. 426

<sup>123</sup> og tilsvarende i C-12/12 (Levi Strauss).

På bakgrunn av de nevnte avgjørelser fra EU-domstolen og målet om ensartet fortolkning av varemerkedirektivet innenfor EØS, må rettsstilstanden i Norge anses endret. Gjeldende rett etter vml. § 37 annet ledd må være at et registrert varemerke kan oppfylle bruksplikten for et annet registrert varemerke, så lenge varemerkets særpreg ikke forandres og det ikke er tale om en varemerkefamilie.<sup>124</sup> Ved revisjon av varemerkedirektivet vil dette trolig presiseres uttrykkelig i artikkel 10.<sup>125</sup>

### 2.6.3 Ulike endringer

For å tilpasse seg utviklingen er det naturlig at merkeholder *moderniserer* varemerket, typisk ved at skrifttypen endres eller at den grafiske kvaliteten forbedres. Norsk underrettspraksis viser at man har gått langt i å godta modernisering av varemerker.<sup>126</sup> I TOSLO-2007-184384 var figurmerket av en ørn modernisert ved at ørnen fikk en skarpere og enklere profil. Ørnen hadde i begge merker samme posisjon (flyvende ørn som angriper) og den var avbildet fra samme side og vinkel. Tingretten la til grunn at slike «ubetydelige» endringer ville blitt godtatt som endringer etter vml. § 34 (tidligere § 24). Den nye utformingen måtte derfor godtas etter brukspliktregelen, jf. punkt 2.6.1. Denne bedømmelsen samsvarer med EU-rettslig praksis.<sup>127</sup>

*Registrert varemerke (figur 4)*



*Anvendt varemerke (figur 5)*



En annen praktisk endring er *ordmerker som brukes sammen med nye figurative elementer*. Slik bruk av ordmerker er normalt ettersom merket får større særpreg og blir bedre egnet

<sup>124</sup> Eu-domstolens forbehold i C-553/11 (Rintisch).

<sup>125</sup> Kommisjonens forslag (KOM(2013)162) s. 23, endring av artikkel 10 nr.1 bokstav a) «uanset om varemerket i den form, hvori det anvendes, også er registrert i innehaverens navn».

<sup>126</sup> Lassen/Stenvik s. 212.

<sup>127</sup> Se T-147/03 hvor Underretten godtok endring av skrifttype og mer figurativ utforming av «Q'en» i varemerket «Quantime». (Stadfestet i C-171/06)

som garanti for varens opprinnelse. Registrering som ordmerke velges likevel for å verne om de ord som har en fremtredende plass.<sup>128</sup> Etter EU-rettslig praksis godtas bruk av ordmerket sammen med et grafisk element, såfremt ordene ikke «forsvinner» i de øvrige figurative elementene. Her vil ordmerkets særpreg i seg selv og hvorvidt de to bestanddelene er tydelig adskilt eller satt sammen til en enhet, spille inn. Underrettens avgjørelse T-353/07 er illustrerende. Ordmerket «COLORIS» ble brukt på sort bakgrunn sammen med ordene «global coloring concept», «gcc» og et lite bilde av en globus. Endringen ble godtatt ettersom ordet «COLORIS» fremdeles utgjorde det dominerende element ved å være plassert adskilt fra de nye elementene (avsnitt 31-35).

*Anvendt varemerke (figur nr. 6)*



Også *kombinerte merker kan tilføyes ytterligere figurative elementer*. I TOSLO-2006-87322 (Elizabeth Arden) var bruksplikten for det kombinerte varemerket «EA» oppfylt gjennom bruk av bokstavene «EA» i et gjentakende mønster som dekor på emballasje for kosmetiske produkter. For det første utelukket ikke dekorasjonsformålet at det var tale om varemerkebruk.<sup>129</sup> For det andre var ikke merkets særpreg endret, da bokstavkombinasjonen «EA» var lik – og dominerte – i begge merkene. Retten bemerket også at det i kosmetikkbransjen er vanlig å bruke produsentens initialer som kjennetegn. Omsetningskretsen er derfor vant til å trekke slike slutninger. Avgjørelsen viser hvordan bransjepraksis og den aktuelle omsetningskretsen spiller inn.

*Registrert varemerke (figur 7)*



*Anvendt varemerke (figur 8)*



<sup>128</sup> Lassen/Stenvik s. 213.

<sup>129</sup> Stene, *Immaterialrett* s. 180.



En annen vanlig endring er at merkehaver *tilføyer ytterligere ord*. Dette godtas normalt dersom de nye ordene er lite distinktive eller kun beskrivende for vareslag, kvaliteter, geografisk opprinnelse, produksjonstidspunktet eller mengde.<sup>130</sup> For eksempel kom Underretten i T-309/06 (Bud) til at bruken av «BUD» sammen med ordene «strong» og «super strong» utgjorde «reell bruk» av ordmerket «BUD». Tilsvarende ble «ARKTIS LINE» godtatt som bruk for det registrerte ordmerket «ARKTIS» i sak T-258/13 fra 2015.

Bruk av ordmerker sammen med andre ord er også tatt opp i norsk underrettspraksis. I TOSLO-2006-68675 oppfylte bruken av «BECEL PRO ACTIV» bruksplikten for det registrerte ordmerket «PRO ACTIV». Dette til tross for at tingretten «oppfattet «BECEL» som det dominante og særpregede merkeelement, mens «PRO ACTIV» oppfattes som et svakt og nærmest beskrivende element».

Sammenliknet med praksis fra EU-retten syntes tingretten å legge til grunn en høyere terskel for at det er tale om en endring av det registrerte merkets «særpreg» etter vml. § 37 annet ledd. En mulig forklaring er at tingretten anså PRO ACTIV og BECEL som primær- og sekundærmerker. Tilsvarende som NORØNNA er et primærmerke og FALKETIND, LOFOTEN og SVALBARD er sekundærmerker som representerer ulike jakkemodeller. Etter sikker rett er nemlig bruk av sekundærmerker tilstrekkelig for å oppfylle bruksplikten for så vel primær- som sekundærmerket.<sup>131</sup>

Denne gjennomgangen av norsk og EU-rettslig praksis viser at det avgjørende for om bruk i annen form skal godtas, er om omsetningskretsen får samme helhetsinntrykk, herunder om den nye utformingen garanterer samme opprinnelse som det registrerte merket. Dette er blant annet tilfellet når særpregede elementer i registreringen fremdeles dominerer, jf. Livbøye-saken (nevnt ovenfor).

---

<sup>130</sup> OHIM, Guidelines on proof of use (2014) s. 36.

<sup>131</sup> Aakre, *Aktuell immaterialrett* s. 431 og Lassen/Stenvik s. 214.

## 3 Delvis sletting – bruk for noen av de varer og tjenester varemerket er registrert for

### 3.1 Innledning

Utgangspunktet etter vml. § 37 er at reell bruk må bevises for «de varer eller tjenester det er registrert for». Dersom merkehavers ikke-bruk kun rammer deler av registreringen, følger det av vml. § 38 at registreringen skal «slettes med virkning bare for disse varene eller tjenestene».

Som eksempel kan tenkes at varemerket er registrert for klasse 9, 18 og 25, men bruk kun er bevist for klasse 9. Da vil registreringen opprettholdes for klasse 9, og slettes for 18 og 25. Det samme kan tenkes dersom varemerket er registrert for en bred kategori varer som «klær», men kun brukt for jakker.

EU-domstolen har uttalt at det i begrenset utstrekning også kan godtas bruk for andre varer eller tjenester som «har en direkte forbindelse» med disse produkter og skal tilfredsstillende behov i disse produkters kundekrets». <sup>132</sup> Referert til eksempelet ovenfor kan det tenkes at bruk for jakker er tilstrekkelig for å opprettholde registreringen for «klær». <sup>133</sup> Slik direkte forbindelse kan foreligge mellom varer innbyrdes og tjenester innbyrdes, men også mellom ulike varer og tjenester.

I det følgende skal jeg redegjøre for hvilke retningslinjer som gjelder for nedskrivning av vare- og tjenestefortegnelsen ved delvis sletting av registreringsvern på grunn av ikke-bruk, jf. § 38. Med begrepet «nedskrivning» menes å presisere eller fjerne generelle overbegreper fra registreringen. <sup>134</sup> Problemet kommer opp for både vare- og tjenestefortegnelsen, men i det følgende vil jeg bruke «varefortegnelsen» som fellesbenevnelse.

Nedskrivningsspørsmålet henger tett sammen med vurderingen av om det produktet varemerket er brukt for, er representativ for den opprinnelige registreringen, herunder om det foreligger en direkte forbindelse. En mild bedømmelse vil innebære at bruk for en bestemt

---

<sup>132</sup> C-40/01 MINIMAX avsnitt 42. Se mer under punkt. 3.3

<sup>133</sup> Lassen/Stenvik s. 216.

<sup>134</sup> Benevnelsene brukes i juridisk teori, se. Aakre, *Aktuell Immaterialrett* s. 433-436 og Lassen/Stenvik s. 216-219.

vare er tilstrekkelig for å opprettholde registreringen, så lenge varen omfattes av det generelle overbegrepet. Motsatt vil en streng tolkning innebære at overbegrepet nedskrives til den bestemte varen merket er brukt for.<sup>135</sup>

Nedskrivning av varefortegnelsen er ikke regulert i varemerkeloven, utover det som følger av vml. § 38 om delvis sletting. Heller ikke varemerkedirektivet gir veiledning, ettersom nedskrivning er overlatt til den enkelte medlemsstat. Dette har medført sprikende nedskrivningspraksis innenfor EU/EØS<sup>136</sup>, hvilket gjør det ekstra vanskelig å oppstille bestemte retningslinjer. For å sikre likeartede vilkår for «å oppnå og beholde retten til et registrert varemerke»<sup>137</sup>, vil derfor EU-rettslig praksis ha en sentral plass når de nærmere retningslinjer skal trekkes opp.

Først skal jeg redegjøre for de motstridende hensyn som gjør seg gjeldende.

### 3.2 Bakgrunn og hensyn

Generelt forutsetter anvendelsen av varemerkedirektivets og varemerkelovens bestemmelser at de varer og tjenester registreringen er ment å omfatte angis klart og presist.<sup>138</sup> Et eksempel er vml. § 37, som brukes konkret i relasjon til de varer og tjenester varemerket er registrert for. Også andre bestemmelser, som vml. § 4 første ledd om forvekslingsrisiko, avhenger av en presis klassifisering.

Angivelsen av varefortegnelsen er overlatt merkehaver ved registrering, jf. varemerkeloven. § 12 (1) c).<sup>139</sup> Graden av spesifisering er derfor svært varierende.<sup>140</sup> For å sikre seg best mulig vern, velger merkehaver ofte omfattende og uensartede overbegrep. Tidligere var det også mulig å registrere varemerke for hele klasser, uten å angi bestemte varer eller tjenester. Dette tilsier at flere registreringer kan og burde nedskrives. En streng praktisering vil også i større grad realisere formålet bak brukspliktsregelen, nemlig å begrense unødig brede forrådsregistreringer og defensivregistreringer som stenger for nye registreringer. Av hensyn

---

<sup>135</sup> Aakre, *Aktuell immaterialrett* s. 433.

<sup>136</sup> Op.cit.

<sup>137</sup> Varemerkedirektivet, åttende betraktning.

<sup>138</sup> Eu-domstolen i C-307/10 IP TRANSLATOR avsnitt 42.

<sup>139</sup> Patentstyret kan veilede.

<sup>140</sup> Aakre, *Aktuell immaterialrett* s. 433.

til konkurranse burde registreringen slettes for de varer merkehaber har orientert seg helt bort fra.

Det er imidlertid lite hensiktsmessig – kanskje til og med umulig – å nedskrive varefortegnelser til helt presise kategorier. Ulike oppfatninger av hvordan en vare skal benevnes fører til definisjonsproblemer. Samtidig burde merkehaber, for å unngå et for rigid system, ha en viss mulighet til å variere produkttypene innenfor kategoriene uten å måtte søke om endret registrering. Eksempelvis innenfor kategorien «klær»

Samtidig er ikke merkehavers vern i forvekslingstilfellene begrenset til varefortegnelsen. Vml. § 4 (1) b) gir merkehaber vern for «lignende» varer og tjenester. Med andre ord er vernet i forvekslingstilfellene noe videre enn ordlyden i varefortegnelsen tilsier. Skal varemerkeregisteret gjenspeile merkehavers reelle vern, bør man kanskje være forsiktig med å nedskrive overbegreper.<sup>141</sup>

### 3.3 Retningslinjer for nedskrivning

Ved innføringen av brukspliktregelen ble det lagt til grunn i forarbeidene at de presise oppslagsordene i den alfabetiske Nice-klasselisten ville være et naturlig utgangspunkt for nedskrivningen.<sup>142</sup> Senere rettspraksis viser imidlertid at man har gått bort ifra en slik restriktiv holdning.

I TRIPP TRAPP-saken (RG-2004-187), som gir veiledning for hvordan og når varefortegnelsen skal nedskrives, uttalte lagmannsretten at Nice-klasselisten ville innebære et for «snevert og konkretisert nivå». Dette er fulgt opp i senere praksis og juridisk teori.<sup>143</sup> Heller ikke i EU-retten anvendes Nice-klasselisten.<sup>144</sup>

Spørsmålet i TRIPP TRAPP-saken var om bruken av varemerket «TRIPP TRAPP» for en regulerbar barnestol kunne opprettholde registreringen for «Møbler, herunder stoler», eller om varefortegnelsen måtte nedskrives. På bakgrunn av en gjennomgang av praksis og teori fra Tyskland, Frankrike, Sveits og Beneluxlandene, la lagmannsretten følgende til grunn;

---

<sup>141</sup> Lassen/Stenvik s. 216.

<sup>142</sup> Ot.prp.72. (1991-1992) s. 81.

<sup>143</sup> Lassen/Stenvik s. 217.

<sup>144</sup> C-307/10 IP TRANSLATOR.

«bruk av et varemerke på en begrenset, men *representativ gruppe* varer er tilstrekkelig til å utgjøre relevant bruk i forhold til det overbegrep som varene klassifiseres under, men det må være grunnlag for å anta at bruk på varer som er *atypiske* for vareslaget, eller bruk innenfor et *overbegrep av varer som er særlig omfattende*, etter omstendighetene vil kunne føre til en nedskrivning av overbegrepet.» (min kursivering)

Som regulerbar stol ble TRIPP TRAPP ansett som en «svært representative varer under vareslaget «møbler»». Og «møbler» som overbegrep var ikke «særlig omfattende eller uensartet». Lagmannsretten kom dermed til at registreringen for «møbler» kunne opprettholdes.

Lagmannsretten la også vekt på at TRIPP TRAPP er et velkjent varemerke som nyter utvidet vern i inngrepssaker etter den såkalte «Kodak-regelen».<sup>145</sup> Kodakvernet er et assosiasjonsvern som kan gi merkeholder enerett for helt andre produkttyper enn det varemerket er brukt- og registrert for.<sup>146</sup> TRIPP TRAPP ville mest sannsynlig ha kodakvern for alle typer «møbler», noe som gjorde det mindre betenkelig å opprettholde overbegrepet i den konkrete saken. Selv om registreringsvern og kodakvernet i inngrepssaker er to forskjellige – og ikke sammenfallende – spørsmål, fremholdt lagmannsretten at et for stort avvik ville svekke registrenes praktiske anvendelse.<sup>147</sup>

Jeg oppfatter lagmannsrettens konkrete praktisering av bruksplikten som nokså mild ved at en barnestol ble ansett som representativ for den vide varefortegnelsen «møbler». Møbler består jo av en rekke naturlige undergrupper, eksempelvis bord, stoler og senger. Å nedskrive varefortegnelsen til kun «stoler», slik tingretten mente, ville ikke vært helt utenkelig.

Vurderingen fra TRIPP TRAPP-saken er fulgt opp i senere praksis.<sup>148</sup> Blant annet Oslo tingrett i dom av 22. april 2005 (FOMA).<sup>149</sup> Her ble deler av registreringen opprettholdt, under henvisning at varemerket var brukt for en «representativ» vare under overbegrepene. Andre deler av registreringen ble slettet, ettersom overbegrepene refererte til en for uensartet

---

<sup>145</sup> Vml. § 4 annet ledd (tidligere § 6 annet ledd).

<sup>146</sup> RG-2012-670 (KVIKK LUNJS) hvor KVIKK LUNJSJ emballasjen var krenket ved utgivelsen av en påskekrimbok med liknende bokomslag, til tross for at dette er to forskjellige vareslag.

<sup>147</sup> Aakre, *Aktuell Immaterialrett* s. 437.

<sup>148</sup> Helt nylig i KFIR-2015-78, hvor bruk for «senger, madrasser, hodegavler, nattbord og puffer» var representativt for hovedkategorien «møbler», under henvisning til TRIPP TRAPP-saken.

<sup>149</sup> Omtalt av Oslo patentkontor «Dom om bruksplikt for varemerker trekker opp klarere linjer», ([http://archive-no.com/page/3254239/2013-12-04/http://www.oslopatent.no/nyheter/914/no?view=print](http://archive.no.com/page/3254239/2013-12-04/http://www.oslopatent.no/nyheter/914/no?view=print))

gruppe varer. I likhet med TRIPP TRAPP-saken ble FOMAs sterke innarbeidelse på markedet tillagt vekt.

I tillegg ble merkehavers og saksøkers «reelle, merkantile interesser» i varemerket FOMA fremhevet av tingretten. Etersom varemerkeregisteret har virkning overfor alle, vil det imidlertid være uheldig å basere eventuelle nedskrivninger på saksøkers konkrete behov. Som fremhevet av Aakre er det heller «merkehavers interesse som skal veies opp mot markeders og de øvrige aktørenes interesse generelt».<sup>150</sup> Noe som finner støtte i EU-rettslig praksis.<sup>151</sup>

Oppsummert har to retningslinjer for nedskrivning stått sentralt i norsk praksis. *Hvor representativ* den aktuelle vare er for overbegrepet, og *hvor omfattende* overbegrepet er.

Av EU-praksis angir den tidligere omtalte C-40/01 MINIMAX utgangspunktet. EU-domstolen uttalte i saken at registreringen kan opprettholdes om det er gjort bruk for varer med «direkte forbindelse» til registreringen. I den konkrete saken ble salg av reservedeler og servicetjenester godtatt for å opprettholde registreringen for de aktuelle produktene, som ikke lengre var i omsetning. Dette tilsier at registreringen ikke skal nedskrives til nøyaktig de varer det er gjort bruk for.

Underrettens avgjørelse T-126/03 ALADIN gir ytterligere veiledning for hvorvidt varefortegnelsen skal nedskrives under de tilsvarende bestemmelser i varemerkeforordningen.

Spørsmålet i saken var om det var gjort reell bruk av merket ALADIN for «poleringsmidler til metal» eller om registreringen måtte nedskrives til «poleringsmidler til metal, som består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel». I tråd med MINIMAX mente Underretten at merkeholder skal sitte igjen med mer enn en varefortegnelse som er identisk med utøvd bruk. Nedskrivning skulle først skje ved registreringer «tilstrækkelig bred[e] til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt» (avsnitt 46).

---

<sup>150</sup> Aakre, *Aktuell immaterialrett* s.435.

<sup>151</sup> Se også T-126/03 ALADIN avsnitt 51 hvor «*indehavers legitime interesse* i for fremtiden at kunne udvide sit sortiment af varer eller tjenesteydelser» ble tillagt vekt.

Varefortegnelsen «poleringsmidler for metal» anga både varens funksjon (polering) og bruksområde (metall) og merkehavers faktiske bruk var representativ for denne varefortegnelsen. Kategorien var heller ikke såpass bred at den naturlig kunne deles opp i selvstendige og sammenhengende underkategorier. Underretten kom dermed til at det ikke var nødvendig å nedskrive registreringen til en snevrere underkategori.<sup>152</sup>

Avgjørelsen tilsier at eventuelle underbegreper må defineres med utgangspunkt i varens *formål eller anvendelsesområde*. Noe som er fulgt opp i senere praksis.<sup>153</sup> Er disse egenskapene beskrevet i fortegnelsen, kan det hevdes at en ytterligere presisering ikke er nødvendig.

For øvrig likner Underrettens retningslinjer for nedskrivning de som er lagt til grunn i norsk rettspraksis. Det kan imidlertid virke som Underretten opererer med en noe strengere nedskrivningspraksis. Overbegrepet «møbel», som ble godtatt i TRIPP TRAPP, er jo lite egnet som angivelse av produktets formål og anvendelsesområde, sammenliknet med begrepet «stol». Til tross for disse nyansene gir begge dommene uttrykk for en mild praktisering, hvor en viss generalisering av varefortegnelsen aksepteres så lenge varemerket er brukt for en representativ vare.

Denne milde praktisering er fulgt opp i nyere EU-praksis. T-71/13 ANNAPURNA er illustrerende. Underretten kom her til at det ikke var nødvendig å nedskrive varefortegnelsen «clothes, slippers and headgear» til «outerwear made of cashmere or outerwear made of knitwear».<sup>154</sup> Ferdige produkter skulle nemlig defineres ut ifra «its function or intended use and not the materials used in its production» (avsnitt 61-67).

En innvendig til Underrettens resonnementet er at materialet «cashmere» sier noe om produktets anvendelsesområde. Hvilke materiale som er brukt og anvendelsesområdet glir nemlig over i hverandre. I realiteten står vi overfor samme spørsmål igjen: Skal formål og anvendelsesområde presiseres ytterligere? I ALADIN og ANNAPURNA ble ikke ytterligere presisering påkrevd. Her var det imidlertid tale om såkalte «ferdige produkter». Det kan tenkes at varefortegnelsen til ingredienser eller råstoff i større grad må presisere hva

---

<sup>152</sup> Thorning/Finnanger s. 294 og Stene, Immaterialrett s. 184

<sup>153</sup> Se også T-256/04 RESPICUR hvor registreringen «behandlingsmidler til luftveiene» for et legemiddel ble opprettholdt. Underkategorien «glukokortikoider» var for snevert, da det anga selve innholdet i medisinen.

<sup>154</sup> Bøggild/Staunstrup s. 423.

produktet er laget av. For eksempel burde kasjmirkarn nedskrives fra «garn» til «garn, laget av kasjmir».

Retningslinjene jeg har funnet for når og hvordan varefortegnelsen skal nedskrives ved delvis sletting av registreringsvern kan oppsummeres som følger: *For det første* er det ikke noe krav om at varemerket må være brukt for varer og tjenester som er helt identiske med registreringen. Også bruk for nært beslektede varer eller tjenester kan opprettholde registreringsvernet, særlig dersom varemerket er brukt for flere modeller av samme vare og bruken har vært omfattende.<sup>155</sup> *For det andre* må varemerket være brukt for en vare som er representativ for overbegrepet. *For det tredje* skal ikke forholdsvis begrensede overbegreper, som omfatter likeartede varer, nedskrives. *For det fjerde* kan merkehavers reelle interesse i å ta i bruk varemerket for flere varer tillegges vekt. *Og for det femte* skal man ved utformingen av underbegreper ta utgangspunkt i varens formål og anvendelsesområde, ikke nødvendigvis materialet.

En mild bedømmelse, slik gjennomgangen gir anvisninger på, bør legges til grunn for å sikre merkehaver en viss fleksibilitet. Samtidig som man unngår definisjonsmessige og praktiske vanskeligheter. Inntil EU-domstolen kommer med en nærmere avklaring er det imidlertid vanskelig å komme med en helt sikker fasit for hva som gjelder ved delvis sletting og nedskrivning av varefortegnelsen.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> MINIMAX og Lassen/Stenvik. S. 217.

<sup>156</sup> Bøggild/Staunstrup s. 423 og Stene, *Immaterialrett* s. 184



## 4 Avsluttende betraktninger

Denne gjennomgangen viser at det stilles svært liberale krav til bruksplikten for registrerte varemerker, særlig med tanke på hva som utgjør «reell bruk», jf. punkt 2.1-2.5. EU-domstolen har stresset at det skal foretas en konkret helhetsvurdering hvor alle omstendigheter må tas i betraktning. Mer presise retningslinjer ville lettet – og sikret ensartet bedømmelse av bruksplikten. Fleksibilitet er imidlertid helt nødvendig for at regelen skal kunne tilpasses ulike former for varemerkebruk.

Det stilles nokså strenge krav til identitet mellom registreringen og varemerket slik det faktisk er brukt, men også her er det rom for variasjoner, jf. punkt 2.6. Og som det fremgår av punkt 3 over kan selv bruk for nært beslektede varer være tilstrekkelig for å opprettholde registreringen. Her er det imidlertid noe uklart hva EU-domstolen vil legge til grunn som retningslinjer.

Felles for den EU-praksisen jeg har gjennomgått er et hovedfokus på om varemerket er brukt i overensstemmelse med varemerkens grunnleggende funksjon, *opprinnelsesgarantifunksjonen*. Et spørsmål er om EU-domstolen i fremtiden vil ha større fokus på brukspliktsregelens hovedformål, å redusere antall varemerker som ikke brukes, jf. punkt 1.2. En strengere tolkning av vilkåret «reell bruk» kan bli nødvendig etter hvert som antall registrerte varemerker øker.

Retter vi blikket fremover er en revisjon av både varemerkedirektivet og varemerkeforordningen nært forestående.<sup>157</sup> For brukspliktregele er to mindre endringer forventet: At tidspunktet for når femårsperioden startet å løpe presiseres, jf. punkt 2.1.1 og at bruk av et registrert varemerke som grunnlag for opprettholdelse av bruksplikten for et annet registrert varemerke uttrykkelig godtas, jf. punkt 2.6.3. Utover dette har hverken Kommisjonen eller Rådet kommet med forslag til endringer av bruksplikten. Ved en fremtidig endring av varemerkeloven, under et nytt direktiv, vil kjernen av brukspliktregele derfor trolig bli stående slik den er. Dette bekrefter også at brukspliktregele fungerer etter intensjonene. Videre utvikling av regelen er således overlatt til EU-domstolen.

---

<sup>157</sup> KOM(2013)162, Kommisjonens forslag til nytt varemerkedirektiv.

Det kan bemerkes at det nye varemerkedirektivet er foreslått å være et fullharmoniseringsdirektiv, jf. åttende betraktning i utkastets fortale. Tanken er å gjøre reglene likere de som gjelder for fellesskapsvaremerker etter forordningen.<sup>158</sup> Som denne gjennomgangen viser praktiseres brukspliktsregelen i dag tilnærmet likt i Norge og EU/EØS. Overgangen til fullharmoniseringsdirektiv vil derfor ikke medføre store endringer for brukspliktregelen – og tolkningen av denne – i norsk rett.

---

<sup>158</sup> Regjeringen om nytt varemerkedirektiv, <https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/juni/nytt-varemerkedirektiv/id2434211/>

## 5 Kilder

### 5.1 Lovregister

#### 5.1.1 Norske

- 1925 Svalbardloven av 17. Juni 1925 nr. 11
- 1961 Lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4
- 1985 Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. 21. juni 1985 nr. 79
- 1992 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) av 27. november 1992 nr. 109
- 2010 Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) av 26. mars 2010 nr. 8

#### 5.1.2 Internasjonalt

- 89/104/EØF Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
- 2008/95/EF Europaparlamentets- og rådsdirektiv av 22. oktober 2008 om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om varemerker ("Varemerkedirektivet").
- EF 207/2009 Rådets forordning (EF) af 26. februar 2009 om EF-varemærker

#### 5.1.3 Danske

Varemærkeloven af 6. juni 1991

#### 5.1.4 Svenske

Varumärkslagen 1960:644

## 5.2 Forarbeider

NOU 2001:8	Lov om varemerketegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
Ot.prp. nr. 72 (1991-1992)	Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m.v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen
Innst.101 L (2009-2010)	Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
Ot.prp.nr. 98 (2008–2009)	Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

## 5.3 Domsregister

### 5.3.1 Norske avgjørelser

Rt-1975-603, Swingball

Rt-1999-1725, Lundetangen

Rt. 2002 s. 391, God Morgon

Rt-2008-1555, Biomar

LB-2004-15595, Livbøye-saken

RG-2008-961, Saga-saken

LB-2008-78905, Le Meridien

RG-2004-187, TRIPP TRAPP-saken

RG-2012-670, KVIKK LUNJS

TOSLO-2007-184384, Ørnemerket

TOSLO-2006-68675, PRO ACTIV

TOSLO-2006-87322, Elizabeth Arden

Oslo tingrett, dom av 18. januar 2002, BLUES CLUB, Sak nr. 00-09211-A71 og 00-09461-A71 (utrykt)

Oslo tingrett, dom av 22.april 2005, FOMA

Oslo tingrett, dom av 9. september 2008 L'esprit d'Edvard Munch

Oslo byrett, dom av 3. juli 2001 ORIENT EXPRESS, sak nr. 01-977 A/14

KFIR-2013-91, TRANSPED

KFIR-2013-118, NORWAI, sak VM 13/118,

KFIR-2013-155, LE DELIZIE ZARA, sak VM13/155

KFIR-2015-42, Soñador

KFIR-2015-43, SONADOR

KFIR-2015-78, SVANE

### **5.3.2 EU-domstolen**

Sak C-40/01, MINIMAX, Sml. 2003 s. I-2439

Sak C-206/01, ARSENAL, Sml. 2002-I s. 10273

Sak C-259/02, La Mer, Sml. 2004 s. I-01159

Sak C-416/04, P VITAFRUIT, Sml. 2006 s. I-04237

Sak C-246/05, LE CFHEF DE CUISINE, Sml. 2007 s. I-04673

Sak C-356/05, Farrell, Sml 2007 I-03067

Sak C-17/06, Cèline, Sml. 2007 s. I-07041

Sak C-234/06 P, BAINBRIDGE, Sml. 2007 s. I-07333

Sak C-171/06, Quantum (Appel: T-147/03), Sml. 2007 s. I-00041

Sak C-108/07, Ferrero Deutschland, Sml. 2008 I-00061

Sak C-442/07, Verein Radetzky-Orden, Sml. 2008 I-09223

Sak C-495/07, Silberquelle, Sml. 2009 I-00137

Forente saker C-236/08 til C-238/08, Google, Sml. 2010 s. I-02417.

Sak C-69/09, Bud (Appel: T-309/06) Sml. 2010 I-00010

Sak C-214/09 P, BUDWEISER (Appel: T-191/07) Sml. 2010 I-07665

Sak C-307/10, IP TRANSLATOR (Ennå ikke i Sml.)

Sak C-149/11, ONEL (Ennå ikke i Sml.)

Sak C-553/11, Rintisch(Ennå ikke i Sml.)

Sak C-12/12, Levi Strauss (Ennå ikke i Sml.)

Sak C-252/12, SPECSAVERS (Ennå ikke i Sml.)

### **5.3.3 Underretten**

T-334/01 Hippovit, Sml. 2004 II-02787

T-39/01 Hiwatt, Sml. 2002 s. II-5236

T-126/03 Aladin, Sml. 2005 II-02861

T-147/03 Quantime, 2006 II-00011

T-256/04 Respicur, Sml. 2007 II-00449

T-131/06 Sonia, Sml. 2008 II-00067

T-353/07 Coloris, Sml. 2009 II-00226

T-382/08 Vogue, Sml. 2011 II-00002

T-430/08 Grain Millers, Sml. 2010 II-00145 (Case C-447/10 P)

T-30/09 Peerstrom, Sml. 2010 II-03803

T-209/09 Alder Capital, Sml. 2011 II-00099 (C-328/11 P)

T-324/09 Fribo, Sml. 2011 II-00024

T-415/09 Fishbone, Sml. 2011 II-00336

T-504/09 Völkl, Sml. 2011 II-08179

T-298/10 Biodanza (Ennå ikke i Sml.)

T-530/10 Mozart (Ennå ikke i Sml.)

T-416/11 Biotronik (Ennå ikke i Sml.)

T-660/11 TEFLON (Ennå ikke i Sml.)

T-278/12 Proflex (Ennå ikke i Sml.)

T-495/12 Dracula (Ennå ikke i Sml.)

T-71/13 Annapurna (Ennå ikke i Sml.)

T-258/13 Arktis (Ennå ikke i Sml.)

### **5.3.4 OHIM board og appeal**

R 362/1999-1, Hervalia

Sak 1269/99 [2000] ETMR 320, LUPETTO

### **5.3.5 Danske avgjørelser**

U 2002/1583 SH

### **5.3.6 Svenske avgjørelser**

NJA 2005 s. 643 (Intelcard)

NJA 2011 s. 916 (TV7)

## **5.4 Internasjonale avtaler**

Pariskonvensjonen	The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Paris 20 March 1883
TRIPS-avtalen	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, The TRIPS Agreement is annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Morocco 15 April 1994
Niceklassifikasjonen	Internasjonal klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker, 10. utgave (sitert fra patentstyret.no)
EØS-avtalen	Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (inntatt i EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109) (sitert fra Lovdata)

## **5.5 Diverse internasjonalt**

KOM(2013)162	Kommisjonens forslag til nytt varemerkedirektiv, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, ( <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162">http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162</a> )
--------------	---

OHIM	Joint Statement No. 10 regarding Article 15 of [Regulation No 40/94]
OHIM	Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market, Opposition guidelines part C: 6, Proof of use, final version: 2014
WIPO	Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues (2002)

## 5.6 Litteratur

Aakre (2008)	Gundersen, Aase, Are Stenvik (red.), <i>Aktuell immaterialrett</i> , Oslo, 2008
Bøggild/Staunstrup (2015)	Bøggild, Frank, Kolja Staunstrup, <i>EU-varemærkeret</i> , Danmark, 2015
Eckhoff (2011)	Eckhoff, Torstein <i>Rettskildelære</i> , 5. utgave, Oslo 2011
Fredriksen/Matisen (2014)	Fredriksen, Halvard Haukeland, Gjermund Matisen, <i>EØS-rett</i> , 2. utgave, Bergen, 2014
Koktvedgaard (2005)	Koktvedgaard, Mogens, Jens Schovsbo, <i>Lærebog i Immaterialret</i> , 7. utgave, Danmark, 2005
Lassen/Stenvik (2011)	Lassen, Birger Stuevold Are Stenvik <i>Kjennetegnsrett</i> , 3. utgave, Oslo 2011
Nygaard (2004)	Nygaard, Nils <i>Rettsgrunnlag og standpunkt</i> , 2. utgave, Bergen, 2004.
Phillips/Simon (2005)	Phillips, Jeremy, Ilanah Simon (red.), <i>Trade Mark Use</i> , Oxford, 2005



- Schovsbo/Rosenmeier(2011) Schovsbo, Jens, Morten Rosenmeier, *Immaterialret*, 2. utgave, Danmark, 2011
- Sejersted mf. (2011) Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Olav Kolstad, *EØS-rett*, 3. utgave, Oslo, 2011
- Stene (2009) Helset, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar vik, *Immaterialrett og produktetterlikning mv. Etter markedsføringsloven*, Oslo 2009
- Stenvik (2013) Stenvik, Are, *Patentrett*, 3. utgave, Oslo, 2013
- Thoring/Finnanger (2010) Louise Christina Thoring, Solvår Winnie Finnanger, *Trademark protection in the European Union, with a Scandinavian view*. København, 2010
- Wallberg (2008) Wallberg, Knud *Varemærkeret*, 4. utgave, Danmark, 2008

## 5.7 Artikler

- Annete Kur *What Kind of Use is This? Open Questions After ONEL/OMEL*, IPR info 3/2013
- Leonard Neno Milenkovic *Genuine use of a Community Trademark. How to interpret use «in the Community»*, NIR 6/2013 s. 586-601
- Knud Wallberg *Use of Others' Trademarks in the Digital Media* NIR 3/2012, s. 295-301
- Per Jonas Nordell *Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgörande i mål C-487/07 (L'Oreal) och de förenade målen C-236/08–C-238/08 (Google)*, NIR 3/2010 s. 264 flg.
- Taina Pihljarinne *What is meant by «genuine use» of trademark*, NIR 4/2009 s. 334-335
- Jens Jacob Bugge *Varemærker og brugspligt*, Ufr. 1998B, s. 141

## 5.8 Nettsider

Gyldendal rettsdata, lovkommentar til varemerkeloven (lest 22.11.2013) URL:

[http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?bid=direct&s\\_terms=vml&sDest=gL20100326z2D8](http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?bid=direct&s_terms=vml&sDest=gL20100326z2D8)

Regjeringens sider om nytt varemerkedirektiv.

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

Patentstyrets hjemmesider

<https://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Hva-er-et-varemerke/>

Oslo Patentkontor

<http://www.oslopatent.no/nyheter/914/no?view=print>

EU-lovgivning

<http://www.eur-lex.europa.eu>

EU-domstolen

<http://curia.europa.eu>

WIPO

<http://www.wipo.int>

OHIMS hjemmesider

<http://www.oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do>

# Liste over figurer

Figur nr. 1: hentet fra LB-2004-15595

Figur nr. 2: hentet fra C-252/12

Figur nr. 3: hentet fra C-252/12

Figur nr. 4: hentet fra TOSLO-2007-184384

Figur nr. 5: hentet fra TOSLO-2007-184384

Figur nr. 6: hentet fra T-353/07

Figur nr. 7: hentet fra Varemerkeregisteret, registrering nr: 176250

Figur nr. 8: hentet fra Aakre, Aktuell Immaterialrett s. 431