

REGISTRERING AV VAREMERKE
I STRID MED
GOD FORRETNINGSSKIKK

Kandidatnummer:

66

Antall ord:

13048



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

11.12.2017

INNHold

OPPGAVENS TEMA	3
TEMAETS AKTUALITET	5
RETTSKILDER	6
METODE OG STRUKTUR	8
VAREMERKELOVEN § 16 BOKSTAV B	10
✓ ORDLYD	10
✓ HENSYN	11
✓ VILKÅRENE I BESTEMMELSEN	12
✓ RETTSENHET I EU	17
✓ UTTRYKKET OND TRO	19
✓ HVORDAN FORETA EN VURDERING AV OND TRO	19
✓ MOMENTER SOM KAN INNGÅ I VURDERING AV OND TRO	20
MARKEDSFØRINGSLOVEN § 25	24
✓ SUPPLEMENT TIL VAREMERKELOVEN	25
✓ RETTSANVENDELSEN – MED BEMERKNINGER	26
AVSLUTNING	31
KILDER	34

OPPGAVENS TEMA

For å sette tema inn i en sammenheng og derav kunne gi en bedre forståelse av hva som skal drøftes, vil det først gis et kort overblikk over kjennetegnretten før den aktuelle bestemmelsen og tema presenteres.

Fagområdet sogner til Lov om beskyttelse av varemerker 26 mars 2010 nr. 8 (Varemerkeloven, vml.).

Varemerkeretten er en del av immaterialretten. Immaterialrett er en fellesbetegnelse på fagområder som gir beskyttelse av det man frembringer. Det kan være åndsverk, design, patent, eller varemerke.

Et varemerke er et særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester slik at det er *"egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres"*, jf. vml. § 2. Slike kjennetegn kan være selskapsnavn, logo, figurer, kombinasjon av ord og figurer, slagord, hvordan man former en vare, utstyr, måten man emballerer sine varer, farger, lyder, lukt, mv..

Hovedformålet med varemerker er opprinnelsesgarantifunksjonen – at forbrukerne kan evne å skille de ulike tilbyderne fra hverandre, og derav kunne ta et bevisst valg.

Et varemerke kan oppnå vern enten ved registrering eller innarbeidelse, jf. vml. § 3. Begge måtene kan føre til det samme resultat, men veien dit er forskjellig. Hvis man registrerer et varemerke, får man en beskyttelse momentant og i hele landet, eller internasjonalt om man velger det, for de varer eller tjenester varemerket er registrert for. Innarbeidelse foregår gradvis – det skjer geografisk der man innarbeider, og for de varer eller tjenester man innarbeider merket for. Det er først når merket er godt kjent for omsetningskretsen man kan kalle det innarbeidet.

Varemerkeloven skal sikre at den som har et varemerke, får ha eneretten i fred jf. vml. § 4. Det innebærer at ingen uten samtykke fra varemerke innehaveren kan bruke merker i næringsvirksomhet som er like eller forvekslebare som gjelder for like eller forvekslebare varer eller tjenester. Særlig kjente varemerker kan nyte vern også utover de varer og tjenester selskapet har som virke.

Et varemerke kan miste sin enerett hvis innehaveren er passiv overfor et yngre merke, jf. vml. § 8. Videre kan et varemerke opphøre hvis det strider mot offentlig interesser, er degenerert, er villedende, ved manglende bruk, mv., jf. kap. 5 i loven.

Oppgaven omhandler vml. § 16 bokstav b.

Vml. § 16 søker å hindre registrering av varemerker som vil krenke en annens rettighet. Bestemmelsen har overskriften: *"Varemerke som strider mot andres rettigheter"*.

Vml. § 16 bokstav b beskytter varemerker som ikke er registrert eller innarbeidet, men kun tatt i bruk for en virksomhet. Bestemmelsen oppstilles på følgende måte:

"Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis:

merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringingen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk".

Formålet med oppgaven er å få frem hva som menes med *"i strid med god forretningsskikk"*.

Å fastlegge innholdet i vilkåret er viktig både for den som ønsker å registrere et varemerke, og for den som har et etablert varemerke:

Bestemmelsen utdyper ikke hva som konkret ligger i vilkåret *"i strid med god forretningsskikk"*. Følgelig kan det være vanskelig for en som ønsker å registrere et varemerke å vite hva man må forholde seg til.

For den parten som allerede har et etablert varemerke, er det viktig at man kan få stoppet en evt. strid så tidlig som mulig for å forhindre at varemerket skades på noen måte – hvordan en skade kan skje, kommer oppgaven inn på senere. Samt at det brukes vesentlig med tid og ressurser på strid om varemerkerett – tid som kunne vært brukt på utvikling av selskapet og profitt i stedet. Varemerkerett, eller kjennetegnsrett, er et fagområde hvor det kan involvere enorme summer. Varemerket til et selskap regnes ofte som en av virksomhetens største verdier. Dagens teknologi muliggjør globalisering i større grad enn tidligere slik at omdømme og omsetning til et varemerke følgelig kan få et anselig omfang. Handlinger *"i strid med god forretningsskikk"* kan medføre erstatningsansvar som følgelig kan bli et betydelig beløp, med de følger det kan få for den tapende part. Kapittel 8 i loven omhandler sanksjoner mot varemerkeinngrep.

Oppgaven vil også belyse at det kan foreligge et utvidet vern etter § 25 i Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv., 9 januar 2009 nr. 2 (Markedsføringsloven, mfl.), for varemerker som ikke har beskyttelse etter varemerkeloven.

TEMAETS AKTUALITET

Det er i dag lettere enn noensinne å starte noe eget grunnet teknologien. På den annen side har det tilkommet så mye i enhver bransje at det kan synes vanskelig å frembringe noe nytt, noe annerledes. Det kan da tenkes at man frembringer noe tilsvarende det som er fra før og prøver å dra nytte, få fortjeneste av andres varemerker. Vml. § 16 bokstav b vil kunne være med på å forhindre dette.

Det å starte en virksomhet og bygge et varemerke, er en krevende affære. Uten regler som vml. § 16 bokstav b, vil man kanskje ikke få lyst og motivasjon til det. For at den tiden og de ressurser som er nedlagt i prosessen ikke skal være forgjeves, er det avgjørende at man har slike regler som sikrer rettigheter til det man frembringer. Ellers kan andre som ikke har vært med i prosessen lett kunne få ta del og nyte godt av det en annen har skapt, med den følge at rette frembringer ikke får igjen det vedkommende fortjener for sin innsats.

Slike rettigheter kan også være viktig for enkeltmennesker og mtp. samfunnsøkonomiske hensyn:

Det er mange som av ulike årsaker ikke passer inn i et samfunn, med den følge at de ikke jobber og da får såkalte hull i sin CV. Det kan være at folk ikke ønsker å jobbe for andre – at de føler de ikke får igjen tilsvarende den innsatsen og verdien de tilfører. Andre kan ha en livsstil som ikke er forenlig med å jobbe for noen. Det kan også være at folk av ulike årsaker ikke har kunnet fortsette i sin jobb og følgelig har en mindre god CV. Dette kan føre til vanskeligheter med å kunne få jobb for andre senere. Da kan eneste mulighet for slike mennesker være å frembringe noe eget – eneste mulighet for å kunne få en inntekt som kan gi et verdig liv. Det kan være flere måter å få et verdig liv på, men for mange vil en god inntekt være grunnlaget. Samt at ved å starte noe eget, vil man kunne utvikle seg som menneske og påvirke andres liv – både i form av varer eller tjenester som kommer andre til nytte, men også påvirke andre til å kunne gjøre det samme med sine liv, med de følger det får videre for andre igjen. Det kan være at slike mennesker da slipper å føle at de kun tar plass og bruker ressurser i verden uten å gi noe tilbake, eller at andre har slike tanker om disse menneskene.

Når folk kan skape egne arbeidsplasser, øker det sysselsettingen og bidrar da til større inntekt for landet. Samt det kan føre til lavere skatter og avgifter ved at man da ikke vil være avhengig av NAV og andre stønadsordninger.

For at dette skal kunne bli en realitet, er det avgjørende at man har regler som bla. vml. § 16 bokstav b som søker å sikre rettigheter på det man frembringer.

RETTSKILDER

Vml. § 16 bokstav b er den naturlige rettskildefaktoren å ta utgangspunkt i.

I lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), uttales det på s. 53 at *"i strid med god forretningsskikk (...) må forstås i samsvar med [Rt. 2006 s. 1473, Livbøye-dommen] og med praksis knyttet til uttrykket "bad faith" innen EU"*. EU-rett er følgelig av vesentlig betydning for oppgaven. Dette sees i sammenheng med Varemerkedirektivet og at Norge er med i EØS: Direktiv 2008/95/EF har som formål å oppnå rettsenhet for store deler av varemerkeretten. EØS-avtalen forplikter medlemslandene til å implementere lovgivning fra EU vedr. det indre marked, dvs. fri flyt av kapital, personer, tjenester og varer.

Det fremgår av art. 6 i EØS-avtalen at Norge ikke er bundet av praksis fra EU etter at avtalen ble til. Norge vektlegger imidlertid slik etterfølgende rettspraksis. Det illustrerer bla. Rt. 2002 s. 391. I dommen uttales det at *"det er på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov, se Rt-1997-1954. Dette har også holdepunkt i formuleringer i Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) som ligger til grunn for gjennomføringen"*.

Rt. 2006 s. 1473, Livbøye-dommen, er altså viktig for å belyse oppgavens tema. Dommen endret bestemmelsen. Vilkåret *"i strid med god forretningsskikk"* var ikke en del av den forrige varemerkeloven – dette ble innført etter denne saken. Dommen handlet om to forsikringsselskaper og deres bruk av en livbøye som kjennetegn.

Mange av sakene vedr. strid om varemerkerett blir behandlet og avgjort av Patentstyret. Det er derfor naturlig å se hen til Patentstyret sin praksis. Patentstyret er det organet som både behandler søknader om registrering av varemerke, og innsigelser om at varemerker anses å være *"i strid med god forretningsskikk"* jf. vml. § 16 bokstav b. De har følgelig dybdekunnskap på feltet slik at deres praksis vil klart være relevant for oppgaven.

Kjernelitteraturen på fagområdet er *"Kjennetegnsrett"* av Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, 3 utgave – heretter *"Kjennetegnsrett"*. Denne litteraturen vil suppleres på ett punkt med et arbeide av Tage Henningsen, basert på hans avhandling fra en tid som vitenskapelig assistent ved Det juridiske fakultet i Oslo. Avhandlingens tittel er *"Grenseoverskridende kjennetegnskonflikter – Beskyttelse av utlendingers varemerker og foretaksnavn i norsk rett"*. Denne er interessant mtp. teknologien som nå i større grad muliggjør globalisering slik at det er mulig å nå nye markeder med ens varemerke, som følgelig kan skape konflikter.

Det kan også være nyttig å se hen til rettspraksis fra andre land som er med i EØS. Disse vil imidlertid ikke være like retningsgivende som om EU-domstolen hadde avsagt avgjørelsen. Denne praksis vil ikke bli omtalt i oppgaven.

Videre vil nordisk rett kunne ha betydning som følge av at varemerkeloven bla. er et resultat av samarbeid de nordiske landene imellom. I 1997 fikk to nordmenn oppdraget om å revidere varemerkeretten i samarbeid med Norden. I brevet fra Justisdepartementet ble det uttalt bla. følgende: *"Bakgrunnen for at Norge deltar i det nordiske utredningsarbeidet er i første rekke hensynet til den nordiske rettsenheten på området, som bør bevares og om mulig styrkes"*. I 2000

overleverte de sitt arbeide. Dette er publisert i NOU 2001:8. I pkt. 2.3 av det som de kalte *"Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II"*, uttales det at *"Når lovgiveren har tilstrebet nordisk rettsenhet, må rettsenhetstanken også veie tungt som tolkningsmoment"*. Nordisk praksis er likevel ikke viet plass i oppgaven. Dagens varemerkelov er i større grad tilpasset EU.

Den delen av oppgaven som gjelder et mulig utvidet vern etter § 25 i markedsføringsloven for varemerker som ikke har beskyttelse i varemerkeloven, vil belyses av norsk rettspraksis, lovkommentarer, boken/doktoravhandlingen *"God forretningsskikk næringsdrivande imellom"* av Tore Lunde som er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen, samt boken *"Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett"* av Monica Viken som er leder av institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.

METODE OG STRUKTUR

Oppgaven bruker ikke talloverskrifter og fotnoter av hensyn til ryddig fremstilling og bedre flyt i lesingen: Talloverskrifter kan etter hvert bli en lang tallrekke og vil da kunne forvirre og virke mot sin hensikt. Fyndige overskrifter og underpunkter samt fremstilling, vil kunne gi bedre oversikt. Fotnoter gjør at leser må flytte blikket fra det vedkommende leser på og til et annet sted på siden, og kanskje videre derfra igjen – dette hindrer flyt i lesingen. Derfor bakes alt inn i teksten slik at leser kan fortsette fremdriften uten stans.

Oppgaven benytter ord som "skape noe", "av hensyn til utvikling" og "innovasjon". Dette må ikke forveksles med patent eller design. Et selskap som har varemerkebeskyttelse, har ikke nødvendigvis enerett knyttet til selskapets virke. Derimot kan et selskap og deres varemerke tenkes å være retningsgivende for hvordan samfunnet utvikles. Et varemerke er som nevnt ikke bare navn, logo, ord og lignende. Det er også bla. hvordan man former en vare, utstyr, lyd, lukt mv.. Det kan for eksempel være medisinsk utstyr. Det kan altså være noe som ikke kan patenteres eller designregistreres, men likevel kan være med på å forme verden vi lever i.

For å presisere det sistnevnte: Vml. § 2 oppstiller i andre ledd ulike registreringshindre som er absolutte – de kan heller ikke innarbeides, jf. lovkommentar 19 på rettsdata.no. En fordel med å innarbeide et varemerke, er at man kan innarbeide merker som ikke ville oppfylt kriteriene for registrering – eksempelvis fordi merket ikke har nok særpreg. Men det som fremkommer av § 2 kan altså heller ikke innarbeides. Dette er for det første tegn som *"utelukkende består av en form som følger av varens art"*. Det betyr at man ikke får enerett på formen av en vare som er naturlig ut i fra varens art. Slik som for eksempel en flaske, det er naturlig at den er formet på en viss måte. En generisk utforming av flasken kan man ikke få enerett på. Det må evt. være noe utover en slik form for å kunne ha beskyttelse. Videre i § 2 fremkommer det at man ikke får enerett på tegn som *"er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi"*. Det innebærer at man ikke får enerett på tekniske løsninger og funksjoner eller det estetiske med en varemerkebeskyttelse. Man må evt. søke om patent eller designrettigheter for slikt. Av lovkommentar 21 på rettsdata.no, fremkommer det om den tekniske funksjonen at det gjelder dersom utformingen utelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat. Om man altså har noe utover det som nå er nevnt, kan man få varemerkebeskyttelse for den spesielle delen av utformingen, som igjen kan være med på å forme videre utvikling – bidra til ny måte å tenke på.

Oppgaven følger rettsdogmatisk metode, med rettspolitiske bemerkninger underveis.

I det følgende vil først ordlyden til vml. § 16 bokstav b presenteres, deretter hvilke hensyn bestemmelsen skal ivareta.

Videre vil oppgaven kort gjennomgå de andre vilkårene i bestemmelsen for bedre å kunne forstå virkeområdet til vml. § 16 bokstav b, og hva som endelig menes med *"i strid med god forretningsskikk"*.

Vedrørende vilkåret som er hovedtema, "*i strid med god forretningsskikk*", vil oppgaven belyse hvor dette stammer fra – vilkåret var som tidligere nevnt ikke en del av den foregående loven.

Som nevnt under forrige punkt, "rettskilder", uttales det i Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) på s. 53, at "*i strid med god forretningsskikk (...) må forstås i samsvar med [Rt. 2006 s. 1473, Livbøye-dommen] og med praksis knyttet til uttrykket "bad faith" innen EU*". Slik at deretter kan det være formålstjenlig å starte med rettsenheten i EU.

Så presenteres nærmere hva som ligger i "*bad faith*" – ond tro.

Videre utdypes hvordan foreta en vurdering av ond tro og hvilke momenter som kan inngå i vurderingen, med grunnlag i praksis fra EU, Høyesterett, Patentstyret, samt juridisk teori.

Neste del av oppgaven vil se hen til § 25 i markedsføringsloven. Her vil først bestemmelsen presenteres, deretter forankre lovens supplement til varemerkeloven, også bemerkninger vedr. rettsanvendelsen.

Avslutningsvis, i kortfattet form, hva man kan trekke ut av oppgavens gjennomgang – hva man kan konkludere med ang. forståelsen og hva som bør vektlegges i rettsanvendelsen.

VAREMERKELOVEN § 16 BOKSTAV B

Når man skal registrere et varemerke, er det både absolutte og relative registreringshindre – omtalt som "hinderkatalogen" jf. s. 132 i "Kjennetegnsrett".

De absolutte omhandler beskyttelse av allmenne verdier. De relative regulerer private rettigheter – rettigheter knyttet til et etablert varemerke.

Vml. § 16 er et relativt registreringshinder. Det er kun de absolutte som vurderes om er oppfylt ved registrering. For at de relative hindrene skal vurderes, må man gjøre Patentstyret kjent med dette, eller at Patentstyret selv blir oppmerksom på det. Vml. § 20 (2) oppstiller at Patentstyret har plikt til å vurdere dette når de blir oppmerksomme på slike hindre.

ORDLYD

Vml. § 16 bokstav b gir ingen definisjon av hva som menes med "*i strid god forretningsskikk*". Ser man på bestemmelsen i sin helhet, kan man kanskje utlede en formening om hva som kan ligge i det – man skal være redelig overfor en annen virksomhet. Men det gir ikke en fullkommen forståelse.

"*God forretningsskikk*" er en rettslig standard. Advokat Jon Gisle har på følgende måte forklart hva en rettslig standard er på "*Store Norske Leksikon - https://snl.no/rettslig_standard*": "*Rettslig begrep som innebærer at normer utenfor begrepet selv er avgjørende for hvordan begrepet skal tolkes og anvendes. Slike normer kan være av for eksempel samfunnsmessig, forretningsmessig og moralsk art*". Slike standarder har altså ikke et konkret, håndfast innhold.

Tore Lunde skriver om markedsføringsloven § 25 i lovkommentar 95 hos rettsdata.no, at "*rettslig standard, som i motsetning til rettsregler med fastere innhold gir anvisning på en mer skjønnsmessig bedømmelse*". Dette er altså en generell omtalelse av rettslige standarder slik at selv om dette er en kommentar vedr. markedsføringsloven, vil den være gjeldende også for "*god forretningsskikk*" i varemerkeloven.

Med grunnlag i at rettslige standarder altså ikke har et konkret, håndfast innhold, at det da må foretas en skjønnsmessig vurdering, vil følgelig rettspraksis være en viktig kilde grunnet rettsanvendelsen er med på å fastlegge et innhold.

Elementet av skjønn er en vesentlig ulempe med rettslige standarder. En rettsanvender skal foreta en skjønnsvurdering basert på bestemmelsens formål og vekte de hensyn som der inngår mot hverandre i den konkrete sak, bla.. Følgelig skal en slik vurdering i utgangspunktet ikke bli basert på at man tillegger innhold i bestemmelsen etter hva man ønsker, eller avgjør en sak med grunnlag i den man har lyst til skal få medhold. Man kommer likevel ikke utenom muligheten for at ulike utenforliggende faktorer kan bli utslagsgivende og føre til en feilaktig eller lite hensiktsmessig avgjørelse i slike vurderinger.

Advokat Jon Gisle skriver videre i sin forklaring om begrepet rettslig standard: *"Typisk for slike standarder er at de kan forandre innhold i takt med samfunnsutviklingen, noe som får konsekvenser for hvordan de anvendes av domstolene og andre rettsanvendere"*. Dette er en faktor som ytterligere vanskeliggjør forståelsen av hva som menes med *"i strid god forretningskikk"*.

Lovbestemmelser med rettslige standarder kan altså ha som konsekvens at forutberegneligheten blir diffus – både for den som har et etablert varemerke, og for den som ønsker å registrere et varemerke.

Det er imidlertid noen fordeler med slike rettslige standarder: Det sparer rettssamfunnet for betydelige ressurser i form av at man slipper å vedta ny lov. Tore Lunde skriver videre i lovkommentar 95 at *"Rettslige standarder skal sikre en viss fleksibilitet i rettsanvendelsen, slik at endringer i samfunnsutviklingen kan fanges opp gjennom den konkrete skjønnsutøvelsen, uten at det er nødvendig med nye lovbestemmelser"*. En rettslig standard kan fange opp tilfeller som ikke var aktuelle da loven ble til. Samt at en detaljregulering kan føre til at man kanskje ikke klarer å fange opp situasjoner.

HENSYN

Vml. § 16 bokstav b skal verne de som ikke har registrert og heller ikke innarbeidet et varemerke, men som kun har *"tatt i bruk"* merket for varer og/eller tjenester. Uten denne bestemmelsen kunne en som har tatt i bruk et varemerke, risikere at vedkommende blir hindret i å fortsette bruken hvis en yngre aktør med identisk eller forvekslebart merke får registrere dette som sitt varemerke.

Vml. § 16 bokstav b beskytter videre kun mot de som søker å registrere et varemerke som en annen har tatt i bruk, ikke de som tar i bruk en annens varemerke, men som lar være å registrere. Slike tilfeller kan imidlertid falle inn under markedsføringsloven.

Bestemmelsen skal hindre utilbørlig opptreden overfor andre virksomheter. Med det menes at man søker å verne den tid og de ressurser som er nedlagt for å bygge et varemerke – hindre at andre kan dra nytte, få fortjeneste av denne prosessen. Det å få stoppet et yngre identisk eller forvekslebart varemerke så tidlig som mulig, kan gjøre at man unnslipper negativ publisitet hvis det er slik at merket til den yngre aktøren har dårligere kvalitet, eller vedkommende ikke evner å drifte like godt som den eldre bruker. Negativ publisitet kan lett festes til et varemerke som kan komme til å skade potensiell utvikling. Dersom man ikke setter seg inn i hva en evt. negativ publisitet gjelder, kan det tenkes at folk tror det negative kommer fra den eldre bruker. Det kan føre til at det er det man forbinder med varemerket og avstår fra merket i fremtiden.

Bestemmelsen oppstiller ikke vilkår om *"her i riket"* som vml. § 3 (3) gjør, slik at den beskytter også bruk i utlandet og da internasjonale foretak. Dette fremkommer også av Varemerkedirektivet 2008/95/EF art. 4 nr. 4 g. Følgelig vil en utenlandsk aktør kunne forhindre at det registreres et identisk eller liknende merke i Norge, av samme hensyn som nevnt i det foregående her. Dette kommer oppgaven tilbake til på s. 20.

VILKÅRENE I BESTEMMELSEN

For bedre å kunne forstå virkeområdet til vml. § 16 bokstav b og hva som endelig menes med *"i strid med god forretningsskikk"*, vil oppgaven gjennomgå vilkårene ellers i bestemmelsen. Oppgaven er for kort til å utdype disse vilkårene i like stor grad.

Følgende vilkår vil gjennomgås, markert med nummer og i kursiv:

"Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis:

merket er 1.) "egnet til å forveksles" med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som 2.) "en annen" har 3.) "tatt i bruk" som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og "fortsatt bruker", og søkeren 4.) "kjente til bruken" da søknaden om registrering ble 5.) "innlevert", slik at leveringens dermed må anses å ha skjedd 6.) "i strid med god forretningsskikk"".

1.) *"egnet til å forveksles"*

Her skal man foreta en helhetsvurdering basert på den aktuelle gjennomsnittsforsbrukeren, herunder varemerkelikhet og vareslagslikhet. Hvis for eksempel merkene er veldig like, kreves det mindre mtp. vareslagslikheten, og omvendt. Dette omtales som produktregelen på s. 311 i *"Kjennetegnsrett"*.

Man skal vurdere om den potensielle omsetningskretsen vil kunne forveksle disse to varemerkene, eller tro at det er en forbindelse mellom dem.

2.) *"en annen"*

Vilkåret sikter til den eldre bruker av merket.

3.) *"tatt i bruk" og "fortsatt bruker"*

I lovkommentar 126 på rettsdata.no, uttales det at planlagt bruk ikke vil oppfylle vilkårene – det må være faktisk bruk.

Rt. 2006 s. 1473, Livbøye-dommen, viser at intern bruk ikke vil tilfredsstille brukskravet. Retten uttaler om vilkåret *"tatt i bruk"* at det ikke er *"en hvilken som helst bruk av livbøyen som vil være relevant (...)* Et varemerke skal (...) identifisere varen eller tjenesten i forhold til dens opphav - hvor den stammer fra - for at de som etterspør varen eller tjenesten skal kunne skille den fra andres varer eller tjenester. Det ligger da implisitt i begrepet at varemerket er ment å skulle virke i en markedsammenheng, det vil si overfor en relevant kundekrets". Slik må det rimeligvis være, spesielt når man ser hen til vml. § 2 (1). For at et merke skal være *"egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres"* jf. vml. § 2 (1), må det være bruk utad, til en omsetningskrets.

Videre uttales det i dommen at det ikke kan stilles strenge krav til hyppigheten vedr. bruk hvis det kan påvises bruk i en markedssammenheng som kjennetegn for virksomheten.

Det fremkommer på s. 166 i *"Kjennetegnsrett"* at kjennetegnet må ha vært benyttet for varer eller tjenester, og ikke bare for selskapet som sådan.

Vml. § 37 har en annen formulering vedr. bruk. Bestemmelsen omhandler bruksplikt og har overskriften: *"Sletting ved manglende bruk av varemerke"*. Her oppstilles at det må være *"reell bruk"*. I Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68 uttales det om vilkåret at varemerket må *"ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket"*.

I Varemerkedirektivets fortale kommer hensynet til bruksplikt klart frem. Her oppstilles det at *"for å redusere det samlede antall registrerte og vernede varemerker i Fellesskapet og følgelig antall konflikter som kan oppstå dem imellom, er det av stor betydning å kreve at registrerte varemerker faktisk blir brukt og i motsatt fall blir opphevet"*. Man ønsker altså å kunne gi yngre merker adgang til et marked ved å pålegge en viss bruksplikt for den eldre bruker. Er ikke bruken i samsvar med denne plikten, vil det eldre merket måtte vike plass for et yngre.

I *"Kjennetegnsrett"* på s. 167 uttaler konsipistene at brukskravet i vml. § 16 bokstav b antagelig ikke har det samme innhold som *"reell bruk"* i vml. § 37.

Om vilkåret *"fortsatt bruker"* fremkommer det av Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 53, at dette *"skal forstås slik at den dekker også tilfeller der en rettmessig rettsetterfølger av førstebrukeren har fortsatt bruken. Har førstebrukeren og eventuelle rettmessige rettsetterfølgere opphørt med bruken av kjennetegnet som kjennetegn for varer eller tjenester, kan det registreres uten hinder av bokstav b"*.

Opphold kan godtas hvis det er særlige grunner og av en slik karakter at det ikke betraktes som en avslutning, jf. *"Kjennetegnsrett"* s. 168. Det samsvarer godt med virkeligheten – ulike situasjoner kan oppstå i en virksomhet som nødvendiggjør et opphold i bruken.

4.) "kjente til bruken"

Vilkåret er knyttet til "*i strid med god forretningsskikk*" grunnet bestemmelsen oppstiller videre "*slik at leveringen "dermed" må anses å ha skjedd "i strid med god forretningsskikk"*". Den koblingen bør følgelig utdypes nærmere:

I § 14 (1) nr. 7 i forrige varemerkelov, som ble erstattet av dagens vml. § 16 bokstav b, var det tilstrekkelig for å nekte registrering at det forelå kunnskap om det eldre merket.

Vml. § 14 (1) nr. 7 var oppstilt på følgende måte:

"Et varemerke kan ikke registreres dersom det:

er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen hadde tatt i bruk før søkeren og søkeren var vitende om denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt"

Rt. 1998 s. 1809, BUD-dommen, illustrerer at kunnskap alene var tilstrekkelig. Den yngre bruker i saken hadde kjennskap til den eldre merkeinnhaver, men hevdet likevel at de skulle få registrere sitt varemerke grunnet bestemmelsen skulle tolkes innskrenkende i form av at selv om man var klar over den eldre bruker, kunne man likevel få registrere så lenge man ikke hadde vært illojal overfor denne brukeren. Parten som hevdet dette, la forarbeidene til varemerkeloven av 1910 til grunn for sin påstand. Men Høyesterett ga ikke medhold i dette. De uttalte at "*Varemerket må ikke registreres dersom søkeren var vitende om første brukers bruk av merket. Avgjørende er søkerens viten på det tidspunkt søknaden ble inngitt*".

Vilkåret om god forretningsskikk ble introdusert i Rt. 2006 s. 1473, Livbøye-dommen, og ble en del av den någjeldende varemerkelov, vml. § 16 bokstav b. Høyesterett uttrykte her at det hadde skjedd en utvikling siden BUD-dommen – dette vil bli utdypet under vilkåret "*i strid med god forretningsskikk*". Retten uttalte at kunnskap alene ikke var tilstrekkelig for å hindre registrering. Vml. § 14 (1) nr. 7 måtte forstås slik at "*registreringen med søkers kunnskap om den andres bruk, vil representere et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk*".

Dette betyr at kunnskap om det eldre merket er en forutsetning for å drøfte "*i strid med god forretningsskikk*". Slik at det å kjenne til den eldre bruker må først kunne konstateres før man begir seg inn på en vurdering om det foreligger utilbørlig, illojal oppførsel overfor den eldre innehaver, og evt. kan konkludere med at man "*dermed*" handler "*i strid med god forretningsskikk*". Det å kjenne til den eldre bruker vil altså ikke lenger uten videre tilsi at man skal nektes å registrere et merke.

Det kan bli en vanskelig bevissituasjon for den eldre bruker å kunne konstatere hva den yngre aktøren visste. Det kan tenkes at den yngre bruker har kjennskap til det eldre merket, men skjuler spor. Eller har en livsførsel i en periode som vil gjøre det vanskelig å påpeke at vedkommende har kunnskap. Det kan også tenkes at vedkommende bevisst unngår de kanaler hvor den eldre bruker opererer. Slike tilfeller kan imidlertid falle inn under markedsføringsloven.

5.) "innlevert"

Tidspunktet for å avgjøre dette, er innleveringen av søknaden. Hvis man etter denne tiden skulle få kjennskap til den eldre bruker, vil ikke det ha betydning for selve registreringen.

Selv om man er uvitende om den eldre bruker ved innlevering av søknad, kan man likevel risikere å bli rammet av bestemmelsen hvis søknaden ikke oppfyller søknadskravene og man får kjennskap til det eldre merket før man tilfredsstiller kravene og leverer søknaden på nytt.

6.) "i strid med god forretningsskikk"

Vilkåret "i strid med god forretningsskikk" ble altså introdusert av Rt. 2006 s. 1473, Livbøye-dommen, og ble en del av bestemmelsen i någjeldende varemerkelov, vml. § 16 bokstav b.

Partene i Livbøye-dommen var to forsikringsselskaper: Vesta Forsikring AS i Norge (heretter Vesta) og Trygg-Hansa AB i Sverige (heretter Trygg-Hansa).

Begge selskapene hadde brukt avbildning av en livbøye for sin virksomhet i ulike sammenhenger, og etter hvert både brukt den i logo og fått den registrert som varemerke i sine respektive land.

Striden startet da Trygg-Hansa ønsket å registrere varemerket i Norge. Under en behandling av Patentstyret, kom Vesta med en innsigelse om at merket var egnet til å bli forvekslet med deres merke. Innsigelsen ble ikke tatt til følge.

Vesta tok så saken til Oslo tingrett for å få merket kjent ugyldig. Der gikk Trygg-Hansa til motsøksmål om at registreringen til Vesta i sin tid var ugyldig. Begge parter tapte sine saker, og begge bragte saken videre til Lagmannsretten.

I Lagmannsretten vant Vesta frem med sitt søksmål. Trygg-Hansa påanket ikke dette. I motsøksmålet fikk Trygg-Hansa medhold i at registreringen måtte være ugyldig grunnet de hadde brukt livbøyen som varemerke før Vesta, og sistnevnte var kjent med dette. Vesta anket saken.

Vesta anførte at kunnskap om det eldre merket alene ikke var tilstrekkelig for å være i strid med daværende vml. § 14 (1) nr. 7. De mente at det måtte foreligge en handling som ville stride mot alminnelig god forretningsskikk å registrere varemerket.

Høyesterett uttaler at en innfortolkning av god forretningsskikk i bestemmelsen ikke ville stride mot bestemmelsens lovgrunnlag. Retten viste her til hensynet bak bestemmelsen ved å referere fra kommisjonsinnstillingen om den samme bestemmelsen fra den foregående loven. Der ble det uttalt at: "*Bestemmelsen søger derimod udelukkende sin grund i bekjæmpelse af utilbørlighed i konkurrence. Som saadan maa det betegnes, at nogen gennem registrering søger at bemægtige sig et merke, som han ved dets anmeldelse ved, at en anden allerede har taget i brug...*".

Retten fremhevet at etter den nevnte Rt. 1998 s. 1809, BUD-dommen, hadde det skjedd *"en viss avklaring i EUs regelverk om varemerker, som det vil være av interesse å se nærmere på, også med tanke på hvordan varemerkeloven § 14 nr. 7 skal fortolkes"*. I den forbindelse så Høyesterett hen til praksis fra OHIM om Varemerkeforordningen (nr. 40/94) artikkel 51 nr. 1 b. OHIM er forkortelse for *"Office for Harmonization in the Internal Market"*, EUIPO idag. Organet både innvilger søknader og behandler klager vedr. registreringer om EU-varemerker.

Grunnen til at Høyesterett gjorde dette, må utdypes nærmere:

Høyesterett trekker først frem to artikler fra Varemerkedirektivet 89/104/EØF: Artikkel 3 nr. 2 d og artikkel 4 nr. 4 g. Begge artiklene bruker uttrykket *"ond tro/bad faith"*. Av disse to artiklene, er det kun artikkel 4 nr. 4 g som langt på vei tilsvarer vml. § 14 (1) nr. 7.

Artikkel 4 nr. 4 g oppstilles følgende i den norske oversettelsen:

"Enhver medlemsstat kan dessuten fastsette at et varemerke skal nektes registrert, eller, dersom det er registrert, skal kunne kjennes ugyldig dersom og i den utstrekning (...)

(g) varemerket kan forveksles med et varemerke som ble benyttet i et annet land på datoen for registreringsøknaden og fortsatt brukes der, så sant søkeren handlet i ond tro da det ble søkt."

Artikkel 3 nr. 2 d i direktivet har ikke et motstykke i norsk rett. Artikkelen tilsvarer Varemerkeforordningen artikkel 51 nr. 1 b. Videre er ikke forordningen implementert i norsk rett slik Varemerkedirektivet er. Likevel velger Høyesterett å se hen til hvordan OHIM ved flere anledninger har tolket uttrykket *"bad faith"* i artikkel 51 nr. 1 b i Varemerkeforordningen.

Artikkel 51 nr. 1 b oppstilles følgende:

"A Community trademark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings (...)

(b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark."

Etter en gjennomgang av avgjørelser, uttaler Høyesterett at OHIM sin praksis vedr. Varemerkeforordningen art. 51 nr. 1 b, *"viser at begrepet ond tro er forstått slik at det forutsetter en opptreden fra registrerings søkerens side som må kunne karakteriseres som "unfair" forretningsførsel i forhold til en annen merkeinnhaver"*.

Så tar Høyesterett stilling til hva slags innvirkning OHIM sin praksis om Varemerkeforordningen artikkel 51 nr. 1 b kan ha for hvordan vml. § 14 (1) nr. 7 skal tolkes. I den forbindelse uttaler retten at det er alminnelig antatt at hvordan EU-organer tolker forordninger, er retningsgivende for hvordan tilsvarende bestemmelser i direktiver skal tolkes. Følgelig ville praksisen vedr. ond tro i Varemerkeforordningen, bli brukt tilsvarende for ond tro i Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 2 d.

Som tidligere nevnt: Artikkel 3 nr. 2 d i direktivet tilsvarer Varemerkeforordningen artikkel 51 nr. 1 b og har ikke et motstykke i norsk rett. Det er artikkel 4 nr. 4 g i direktivet som langt på vei tilsvarer vml. § 14 (1) nr. 7. Høyesterett uttaler imidlertid at det må være de samme hensyn som gjelder ved anvendelse av vml. § 14 (1) nr. 7, som i Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 2 d og Varemerkeforordningen artikkel 51 nr. 1 b – *"nemlig å hindre at kunnskap om en*

annens varemerkebruk utnyttes på en utilbørlig måte. Som nevnt er det nettopp dette hensynet som i forarbeidene er gitt som begrunnelse for bestemmelsen i den tidligere varemerkeloven som tilsvarer dagens § 14 nr. 7”.

Høyesterett begrunner ytterligere sitt standpunkt ved å vise til en uttalelse i Rt. 2002 s. 391, God Morgon-dommen. Også i denne dommen var det spørsmål om hva slags innvirkning praksis vedr. Varemerkeforordningen skulle ha for Varemerkeloven. I God Morgon-dommen uttrykte retten at for både Varemerkeforordningen og Varemerkedirektivet, er det EF-domstolen som har det siste ordet. Følgelig ville praksisen vedr. forordningen på lik linje med praksis fra direktivet, være relevant for tolkningen av Varemerkeloven. Høyesterett i Livbøye-dommen uttaler i den forbindelse at en slik betraktning er *”i tråd med målet om rettsenhet på dette område, slik dette kommer til uttrykk i varemerkedirektivets fortale. Jeg mener de samme betraktninger gjør seg gjeldende i forhold til fortolkningen av § 14 nr. 7”.*

Dette viser tydelig hvor stor innvirkning EU-rett har for Norges del, særlig med tanke på at det er praksis fra OHIM og ikke fra EU-domstolen Høyesterett har tillagt betydning.

Videre vil oppgaven se hen til EU-praksis for å fastlegge innholdet i ond tro nærmere, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 53: *”i strid med god forretningsskikk (...) må forstås i samsvar med [Rt. 2006 s. 1473, Livbøye-dommen] og med praksis knyttet til uttrykket ”bad faith” innen EU”.* Før det kan det være formålstjenlig å se på rettsenheten i EU. Dette har betydning i forhold til hvor relevant det som fremkommer i oppgaven vil være for vml. § 16 bokstav b.

RETTSENHET I EU

Sak C-320/12 belyser om EU-retten innad er ensartet.

Dette er en prejudisiell avgjørelse etter anmodning fra dansk Høyesterett.

Partene i saken var Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (heretter Malaysia Dairy) mot Ankenævnet for Patenter og Varemerker. Striden sto om lovligheten av sistnevntes avgjørelse om å oppheve registreringen på grunnlag av at Malaysia Dairy ved registreringen hadde kjennskap til en utenlandsk aktør, Kubushiki Kaisha Yakult Honsha.

Den utenlandske aktøren hadde i Japan året 1965 fått designregistrert en plastflaske for melkedrikk. Senere ble dette registrert som varemerke i Japan og i en rekke andre land, deriblant land i EU. Malaysia Dairy fikk registrert som varemerke en liknende flaske i Malaysia året 1980 og etter hvert også i Danmark.

Ved registreringen i Danmark protesterte det japanske selskapet og hevdet Malaysia Dairy hadde eller burde hatt kjennskap til deres merke. De fikk først ikke medhold av Patent og Varemerkestyrelsen og anket saken så videre til Ankenævnet for Patenter og Varemerker. Her ble innsigelsen tatt til følge og registreringen til Malaysia Dairy ble opphevet. Malaysia Dairy tok saken inn til Sø- og Handelsrett. Disse var enig med Ankenævnet for Patenter og Varemerker. Malaysia Dairy tok deretter saken til Høyesterett.

I saken var det tre spørsmål. Ett av disse er relevant senere i oppgaven vedr. hva som inngår i en vurdering av ond tro. For denne delen om rettsenhet ser oppgaven hen til spørsmålet om ond tro i Varemerkedirektivet 2008/95/EF artikkel 4 nr. 4 g kunne utfylles, eller om det skulle være ensartet fortolkning i hele EU.

Malaysia Dairy anførte at det måtte være en ensartet fortolkning.

Motparten hevdet at siden ond tro ikke er definert presist i Varemerkedirektivet, kunne medlemsstatene være berettiget til å spesifisere dette så lenge det var gjort i samsvar med formålet til direktivet.

EU-domstolen la betraktning 4 i direktivet til grunn for sin avgjørelse av dette spørsmålet: *"Det synes ikke å være nødvendig å foreta en fullstendig tilnærming av medlemsstatenes varemerkelovgivning. Det vil være tilstrekkelig dersom tilnærmingen begrenses til de internrettslige bestemmelser som har mest direkte betydning for det indre markedes virkemåte"*.

Domstolen fremholdt at selv om det ikke er nødvendig med en fullstendig tilnærming av Varemerkelovene i medlemsstatene, vil siste setning i betraktningen ikke utelukke at det er fullstendig harmonisering vedr. regler på området for det indre marked. Domstolen viser også til C-355/96 samt C-482/09 som begge fremholder samme synspunkt.

I C-482/09 ble det også uttalt at hvis en bestemmelse i EU-retten ikke har en henvisning om at medlemsstatene selv kan fastlegge dens innhold, skal en ensartet fortolkning i EU gjelde – basert på ensartet anvendelse av EU-rett og likhetsprinsipp.

Følgelig skal ensartet fortolkning legges til grunn vedr. ond tro. Dette vil kunne føre til harmonisering og forutberegnelighet i rettssystemet.

Like prinsipper er derimot ikke ensbetydende med at resultatet blir det samme. Når man har ulike samfunn, ulike mennesker i de forskjellige landene, er det klart at utfallet kan bli forskjellig selv om de samme prinsipper ligger til grunn. Dette fremkommer også i Rt. 2002 s. 391, God Morgon-dommen, som igjen viser til en uttalelse av Patentstyrets 2. avdeling i saken PS-1999-6922, NO MORE TANGLES: *"Det er ikke noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land ...»"*.

UTTRYKKET OND TRO

Uttrykket ond tro brukes ikke i varemerkeloven. Det er heller ikke utdypet hva som menes med begrepet i Varemerkedirektivet eller i Varemerkeforordningen. Men som tidligere nevnt: Høyesterett i Livbøye-dommen tok en gjennomgang av OHIM/EUIPO sin praksis vedr. Varemerkeforordningen artikkel 51 nr. 1 b hvor de endte med å si at *"ond tro er forstått slik at det forutsetter en opptreden fra registreringssøkerens side som må kunne karakteriseres som "unfair" forretningsførsel i forhold til en annen merkeinnhaver"*.

Ordlyden av ond tro kan sies å være at man har en hensikt med sin adferd som strider mot redelighet.

Begrepet ble utdypet i forslaget til avgjørelse av saken C-529/07. Saken omhandlet ond tro etter Varemerkeforordningen artikkel 51 nr. 1 b. Forordningen er som nevnt ikke implementert av Norge, men er likevel relevant for tolkningen av varemerkeloven. Viser i den forbindelse til gjennomgangen av vilkåret *"i strid med god forretningskikk"*.

I saken uttales det at ond tro er en subjektiv tilstand hvor man har en hensikt som strider mot normer for redelig og etisk adferd som fastslås etter objektiv standard i den konkrete sak. Det forutsettes som minimum at vedkommende har slik kunnskap. Vedrørende bevisituasjonen for slik kunnskap, kan dette avgjøres basert på alminnelig kjennskap i den aktuelle sektor.

HVORDAN FORETA EN VURDERING AV OND TRO

Sak C-529/07 er også relevant for dette punktet. I dommen fremkommer det at man ved vurdering av ond tro skal foreta en helhetsvurdering basert på alle relevante faktorer i den aktuelle sak. I den prejudisielle avgjørelsen av saken, uttales det at ved vurderingen skal det tas hensyn til alle relevante faktiske og juridiske forhold som kan være med å begrunne en hensikt som nevnt i foregående punkt.

En helhetsvurdering kan hevdes å være en forstandig løsning grunnet det å lovfeste hva som skal indikere ond tro, vil kanskje ikke dekke de ulike situasjoner som kan oppstå, eller stå seg mot tiden. Samfunnets utvikling kan gjøre at nye situasjoner gjør seg gjeldende.

Det negative, og som vil kunne ha innvirkning på forutberegneligheten, er at det vil være et vesentlig element av skjønn i avgjørelsen. Viser her til omtale vedr. skjønnsutøvelse på s. 9.

Det neste spørsmålet er hvilke momenter som kan gjøre seg gjeldende i en vurdering av ond tro.

MOMENTER SOM KAN INNGÅ I VURDERINGEN AV OND TRO

BURDE KJENNE TIL

Vml. § 16 bokstav b søker som tidligere nevnt å verne de som ikke har registrert eller innarbeidet et varemerke, men kun tatt det i bruk for sin virksomhet. De som har registrert et varemerke, kan søkes etter og finnes i et register. Det er altså ikke tilfelle for de som kun har tatt i bruk et varemerke. Det kan følgelig være vanskelig å ha oversikt over disse for en som ønsker å registrere sitt varemerke. Ett spørsmål som da melder seg, er om det at man burde kjenne til, altså en viss plikt til å undersøke før man registrerer, alene vil være nok for å konkludere med at man har ond tro slik at registrering da skjer "*i strid med god forretningsskikk*" jf. vml. § 16 bokstav b.

Her kommer oppgaven tilbake til sak C-320/12. Et annet spørsmål i saken var om Varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 4 g kunne forstås slik at det å burde kjenne til den eldre bruker, alene var nok for å nekte registrering. Som nevnt under punktet "*rettsenhet i EU*": Ved registreringen i Danmark protesterte det japanske selskapet og hevdet Malaysia Dairy hadde eller burde hatt kjennskap til deres merke.

Malaysia Dairy anførte at det skulle foretas en helhetsvurdering av alle omstendigheter i saken. Objektiv kjennskap til en eldre bruker kunne alene ikke være avgjørende. Også subjektiv hensikt på søknadstidspunktet skulle tas med i vurderingen.

Motparten hevdet Varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 4 g måtte forstås som at burde kjenne til, alene kunne være nok for å konstatere at det foreligger ond tro. De mente en slik tolkning ville føre til forutberegnelighet og en god administrasjon.

Retten uttalte at for å avgjøre om man har ond tro, er det nødvendig å foreta en helhetsvurdering hvor man inntar alle relevante faktorer ved tidspunktet for innlevering av søknad, herunder bla. om man burde kjenne til at et identisk eller liknende merke er tatt i bruk for et identisk eller liknende produkt. Slik at "*the fact that the applicant knows or should know that a third party is using such a sign is not sufficient, in itself, to permit the conclusion that that applicant is acting in bad faith*". Utover dette skal det tas hensyn til hvilken hensikt søkeren hadde ved registreringstidspunktet. Det ble videre uttalt at det er en subjektiv omstendighet som skal vurderes på bakgrunn av sakens objektive kriterier.

Dommen fastholder med dette uttalelsen i nevnte C-529/07, som den også henviser til.

Hva man burde kjenne til kan hevdes å variere ettersom hva slags aktør man har med å gjøre, og kanskje hva slags bransje man er i. For noen vil man kunne kreve at det er gjort et betydelig forarbeid, mens det for andre ikke kan stilles like strenge krav. Dette blir en konkret vurdering i den enkelte sak. Hvis det for eksempel er få aktører i en bransje, kan det tale for at man burde kjenne til. Hvis det er svært mange aktører, vil det kunne være vanskelig å få oversikt over alle. Et annet moment kan være hva slags kostnader det vil medføre for den enkelte å få en oversikt over andre aktører. Ulike forhold vedr. den enkelte person kan også ha betydning.

Dersom det å burde kjenne til alene skulle bety at man har handlet i ond tro, ville det kunne ytterligere påvirket forutberegneligheten. Hva skulle evt. ha vært tilstrekkelig å gjøre, og hva ville være å anse som dypt nok forarbeid? Det kan hevdes at bestemmelsen i seg selv ikke er særlig forutberegnelig ved at vilkåret "*i strid med god forretningsskikk*" ikke utdypes nærmere i bestemmelsen, og at man da må søke videre for å forstå regelen – et søk som krever juridisk forståelse.

UTVIDELSE AV DET ELDRE MERKETS OMFANG

Et annet moment kan være hva slags interesse et eldre utenlandsk merke har mtp. utvidelse av sin virksomhet til Norge på tidspunktet da den yngre bruker ønsker å registrere. Dette kan være et tungtveiende argument i retning av at det foreligger ond tro og da være "*i strid med god forretningsskikk*", jf. vml. § 16 bokstav b.

Dette momentet kom bla. til uttrykk i nevnte Rt. 2006 s. 1473, Livbøye-dommen. Retten vurderte hva slags interesse det svenske selskapet hadde i Norge. Herunder så Høyesterett hen til en offentlig regulering som gjorde at forsikringsmarkedene i Norge og Sverige var forbeholdt landenes egne selskaper. Følgelig var det ikke tenkelig at Trygg-Hansa skulle utvide sin virksomhet til Norge. Vesta kunne da ikke sies å ha opptrådt uredelig i form av å stjele idèen fra Trygg Hansa eller utnytte et renommè.

Hvis en utenlandsk aktør ikke har noen spesifikke planer om å utvide sin virksomhet ved å begi seg inn på det norske markedet, eller kanskje ikke har tanker om det i det hele tatt, kan det tale i retning av at registreringen, til tross for kunnskap om den eldre bruker, ikke skulle føre til at man opptrer "*i strid med god forretningsskikk*" jf. vml. § 16 bokstav b. Dette skyldes at man da kanskje ikke vil stenge for den eldre innehaver, eller prøver å dra nytte, få fortjeneste av vedkommende aktør i slikt henseende. Man kan da hevde at man ikke har opptrådt uredelig. Det må evt. foreligge andre momenter for at en registrering skal nektes.

I forlengelse av det sistnevnte: Selv om den eldre utenlandske bruker ikke har planer om å ekspandere til Norge ved at å etablere et bedriftssenter/utsalgssted/at butikker i Norge har produktene deres mv., kan det være at virksomheten også kan selge sine produkter via internett og kan sende til Norge. Dersom en yngre aktør med identisk eller liknende merke kan få registrere dette i Norge, kan det skape problemer for den eldre utenlandske bruker likevel. Dersom folk ikke evner å se forskjellen på det yngre og det eldre utenlandske merket, kan det tenkes at man tror man kjøper fra den eldre utenlandske bruker, men realiteten er at man kjøper fra den yngre aktøren. Hvis det eldre merket har et annet nivå på kvaliteten enn det yngre, kan det da få betydelig negativ innvirkning på omdømmet til varemerket og at folk avstår å kjøpe mer av merket i fremtiden. Dette kan hindre mulighet for å utvide virksomheten til nye land, nye kontinenter. Det kan også tenkes at den eldre innehaver mister omsetning hvis en yngre bruker tar deres andel i det norske markedet.

Hvis den eldre bruker også kan selge sine produkter via internett men ikke kan sende til Norge på tidspunktet da den yngre aktøren ønsker å registrere, bør man se på om dette kan bli aktuelt. Her kan import reguleringen være viktig å ta med i en slik vurdering. Dette kan være noe som kan stenge den eldre innehaver fra å sende til Norge.

Man bør også ta med i betraktning at selv om den eldre bruker ikke har noen spesifikk interesse i å ekspandere til Norge på et tidspunkt, kan det være at utsiktene endres. For evt. å unngå en strid senere, kan det tale for å nekte registrering. I en vurdering av hvor sannsynlig det er for at den eldre innehaver kommer til å utvide og begi seg inn på norsk marked, og da kunne bli hindret av en yngre aktør, er en avgjørelse fra Patentstyrets 2. avdeling og en avhandling av Tage Henningsen illustrerende for hva som bør inngå:

Avgjørelsen til Patentstyrets 2. avdeling fra 14 oktober 1982, sak 5068, er ikke publisert. I den forbindelse viser oppgaven til NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd) fra 1985 og nr. 21 s. 430. Striden omhandlet Drammens Is A/S sitt ønske om å registrere ordmerket "SNØMANN". Diplom-Is A/L nedla en innsigelse mot søknaden hvor de hevdet merket var forvekslebart med merket "CHILLY SNOWMAN" anvendt av et amerikansk næringsmiddelfirma, samt at dette visste Drammens Is om. Vedrørende interessen dette amerikanske firmaet hadde for norsk marked, ble det uttalt at vml. § 14 nr. 7, altså nåværende vml. § 16 bokstav b, må *"begrenses til tilfelle hvor det norske marked kan sies å falle naturlig inn under vedkommende utenlandske brukers interesseområde, det være seg fordi han har konkrete planer om markedsføring på dette marked eller fordi Norge må anses som et naturlig ekspansjonsområde for hans virksomhet"*.

Patentstyret så hen til forarbeidene til den foregående varemerkeloven og fant at dette var i samsvar med bestemmelsens formål. De uttalte at det måtte nødvendigvis være slik ellers ville regelen få et urimelig omfang.

Tage Henningsen kan sies å utfylle noe av det som er uttalt i avgjørelsen fra Patentstyrets 2. avdeling i sin avhandling kalt *"Grenseoverskridende kjennetegnskonflikter – Beskyttelse av utlendingers varemerker og foretaksnavn i norsk rett"*. Her fremkommer det på s. 56 at dette vil *"bero på en konkret vurdering av en rekke forhold, herunder av omfanget og varigheten av virksomheten, produktets art, tidligere handelsforbindelser, om samme varemerke er registrert i andre europeiske land osv."*.

Tage fremhever videre på samme side at konkrete lanseringsplaner bør veie tyngre enn en hypotetisk interesse. Sistnevnte tilfeller kan av naturlige årsaker tale for at man ikke skal kunne få vern av vml. § 16 bokstav b. Men på den annen side, selv om den eldre bruker har en hypotetisk interesse for utvidelse, kan innehaveren likevel bli påvirket hvis vedkommende som nevnt også har mulighet for å selge sine produkter via internett og kan, eller om det blir aktuelt å, sende til Norge.

Hvis den eldre utenlandske bruker har planer om å utvide virksomheten når den yngre bruker ønsker å registrere, men dette er planer som kun er luftet internt i virksomheten slik at utenforstående ikke har denne informasjonen, kan det tale i retning av at man kan få registrere. Den yngre aktøren kan da kanskje sies ikke å ha opptrådt *"i strid med god forretningsskikk"* i slikt henseende, altså ved å stenge for den eldre bruker, eller prøve å dra nytte, få fortjeneste av vedkommendes varemerke. Igjen bør man vektlegge i stor grad om den eldre innehaver også selger sine produkter på internett og kan, eller om det blir aktuelt å, sende til Norge.

I motsatt fall, hvis dette er planer som er tilgjengelig for utenforstående når den yngre bruker søker å registrere, kan det bli spørsmål om den yngre aktøren har eller burde hatt kjennskap til planene, og da være ett moment i retning av å nekte registrering. Hva man kjenner eller burde kjenne til, kan variere ettersom hva slags aktør man har med å gjøre, samt informasjonens art. For noen vil man kunne kreve at det er gjort et betydelig forarbeid, mens det for andre ikke kan stilles like strenge krav. Dette blir en konkret vurdering i den enkelte sak.

Dersom et varemerke ikke er beskyttet gjennom det oppgaven hittil har gjennomgått, kan merket likevel ha et utvidet vern etter markedsføringsloven.

MARKEDSFØRINGSLOVEN § 25

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv., 9 januar 2009 nr. 2 (Markedsføringsloven, mfl.), tar for seg situasjoner mellom forbrukere og næringsdrivende, og mellom de næringsdrivende.

Markedsføringsloven § 25 omtales som lovens generalklausul og oppstilles slik:

"I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom".

Bestemmelsen viderefører § 1 (1) første alternativ i den foregående loven.

I motsetning til varemerkeloven, gir ikke markedsføringsloven noen enerett. God forretningsskikk i mfl. § 25 søker å oppnå redelig konkurranse. Loven ivaretar på den ene siden hensynet til at forbrukere skal ha frihet til å kunne velge, hindre en monopolsituasjon – de næringsdrivende skal kunne konkurrere for å påvirke pris og kvalitet. På den andre siden står hensynet til illojal opptreden hvor man søker å hindre forveksling og snylting på et renommé andre aktører har opparbeidet seg. I en evt. strid blir det en interesseavveining mellom disse hensyn.

Tore Lunde skriver i lovkommentar 96 på rettsdata.no at bestemmelsen gjelder ikke vedr. kontraktsrettslige tvister. Samt at det ikke er vilkår om at *"handlingen må influere på forbrukernes situasjon. Hensynet til forbrukerne kan imidlertid være et relevant moment ved avgjørelsen av om det foreligger handlinger i strid med god forretningsskikk"*. Det sistnevnte kommer oppgaven nærmere inn på senere.

Tore Lunde skriver også i lovkommentar 95 på rettsdata.no at generalklausulen kan også favne *"negativ omtale av konkurrenter og andre næringsdrivende"*. Dette vies ikke mer plass.

Som nevnt under varemerkeloven: God forretningsskikk er en rettslig standard. Disse har ikke et konkret, håndfast innhold. Dette innebærer skjønnsutøvelse som kan få uheldige konsekvenser – bla. at forutberegneligheten kan bli diffus. På den annen side, rettslig standarder tilpasser seg tiden og markedet slik at det ikke kreves ny lovgivning, og vil kunne omfatte tilfeller som vanskelig lar seg gjøre å nedfelle i lov. Detaljregulering kan føre til at man kanskje ikke klarer å fange opp situasjoner. Praksis vil være en viktig kilde for forståelsen av bestemmelsen grunnet dette i stor grad er med å fastlegge et innhold.

Høyesterett uttalte i Rt. 1998 s. 1315, Iskrem-dommen, at bransjepraksis vil være av sentral betydning, men at dette alene ikke vil være avgjørende. Retten må selv vurdere hva som er god forretningsskikk.

SUPPLEMENT TIL VAREMERKELOVEN

Markedsføringsloven oppstiller ikke at bestemmelsen vil kunne supplere og gi et ytterligere vern enn det som følger av varemerkeloven. På s. 334 i "Kjennetegnsrett" fremkommer det at loven ikke er anvendelig i sakene for Patentstyret. Samt på s. 152 i boken

"Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett" av Monica Viken, er det gitt uttrykk for at det er usikkert om generalklausulen kan supplere selv bestemmelser innenfor markedsføringsloven når disse regulerer alle sider ved et forhold. Hun viser til forarbeidene i den forrige markedsføringsloven, og til Rt. 1995 s. 1908, Mozell-dommen. Her uttaler retten at *"Selv om "generalklausulen" i markedsføringsloven § 1 supplerer lovens spesialbestemmelser, må det etter min mening vises forsiktighet med å anvende den på forhold av lignende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt"*.

Det finnes imidlertid rettspraksis, lovkommentarer og juridisk teori som taler for at loven kan supplere de øvrige immaterialrettslovene:

I Rt. 1998 s. 1315, Iskrem-dommen, uttaler Høyesterett at *"Denne generalklausulen supplerer spesialbestemmelsene i markedsføringsloven og andre lover av konkurranserettslig betydning. Generalklausulen kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse. Dette reiser spørsmålet om når generalklausulen kan anvendes i slike tilfeller. Etter min vurdering må dette avgjøres konkret. Vurderingstemaet vil primært være om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av vedkommende spesialbestemmelse, og som hensynet til sunn konkurranse tilsier bør gis et vern som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen. I denne sammenheng er det et sentralt moment i hvilken utstrekning spesialbestemmelsen kan anses uttømmende å regulere den aktuelle situasjonen, jf Innstilling fra Konkurranselovkomiteen, avgitt 1966 side 23-24. Dette illustreres for øvrig av Rt-1994-1584"*.

Både Rt. 1998 s. 1315, Iskrem-dommen, og Rt. 1994 s. 1584, Lego-dommen, som Iskrem-dommen viser til, vil bli gjennomgått i det følgende med noen bemerkninger.

Videre er det i den såkalte Potetgull-saken, TOSLO-2015-62184, uttalt av tingretten at *"Dersom retten skulle komme til at bruken ikke er i strid med varemerkeloven, er det likevel slik at den kan være i strid med markedsføringsloven"*. Samt at Tore Lunde har skrevet i lovkommentar 95 på rettsdata.no at *"Generalklausulen vil også kunne supplere de egentlige immaterialrettslover, og slik sett gi et visst vern ut over den beskyttelse som følger av design-, varemerke- og patentreglene"*. Dette omtales også på s. 146 i Tore Lunde sin bok/doktoravhandling *"God forretningsskikk næringsdrivande imellom"*.

RETTSANVENDELSEN – MED BEMERKNINGER

RT. 1998 S. 1315, ISKREM-DOMMEN

Saken gjaldt en strid mellom Norsk Iskrem BA og Norges-Is AS. Førstnevnte hevdet at Norges-Is sin bruk av firmanavnet var i strid med det vernet de hadde i varemerke-, firma-, og markedsføringsloven for sitt firmanavn og slagord.

Norsk Iskrem anførte at registreringen av motpartens firmanavn var i strid med *”god forretningsskikk næringsdrivende imellom”* jf. mfl. § 1, § 25 i dagens lov. De hevdet motparten opptrådte illojalt ved å velge et navn som var så nært firmanavnet og slagordet deres, samt at Norsk Iskrem hadde opparbeidet seg en godt rykte og mente Norges-Is prøvde å snylte på dette ved å velge et navn som var svært nære deres.

Vedrørende forholdet til markedsføringsloven, så retten på om registreringen og bruken av Norges-Is som varekjennetegn var i strid med mfl. § 1.

Retten fremhevet de nevnte hensyn som inngår i bestemmelsen. I tillegg ble det uttalt at det må *”foretas en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser partene har”*. Norsk Iskrem ble ansett å ha et svakt vern etter fimaloven, og dette ville også ha en betydelig rolle vedr. mfl. § 1. Slagordet deres var også lite distinktivt og inneholdt nasjonalbetegnelsen. Det ble ansett å være *”langt mindre beskyttelsesverdig enn det ville ha vært om originaliteten var større”*.

Til mer særpreg, til mer beskyttelsesverdig vil man altså være. Det vil lettere kunne konstateres forvekslingsfare dersom man legger seg nært et varemerke som har mye særpreg. I slike tilfeller vil det være mer mistenkelig å legge seg tett opptil enn ellers. Man får svakere og svakere vern til mindre distinktivitet man har, og til mer man beveger seg i retning av friholdelsesbehovet – ingen skal få enerett på ord og tegn som er ansett å være alminnelige på et gitt område, slik at andre skal få mulighet til å benytte det i sin markedsføring. Vml. § 14 (2) bokstav a oppstiller forbud mot beskrivende kjennetegn.

I en vurdering vedr. hvor sterkt vern man har for varemerket sitt, kan det være hensiktsmessig i enkelte tilfeller å se litt dypere på merker som har mindre særpreg. Man bør kanskje ikke alltid *”straffes”* fordi man har mindre særpreg. Et selskap kan likevel bli ettertraktelsesverdig. Det er klart at dette kan bli svært vanskelig å påvise, spesielt i en tidlig fase. Man kan ikke la et potensiale for å bli ettertraktet alltid komme den eldre bruker til gode. En vurdering av merker som har mindre særpreg, bør i enkelte tilfeller sammenholdes med potensiale og skadevirkning vedr. forvekslingsfare:

Retten uttalte i forbindelse med skadevirkning at *”i motsetning til hva som var tilfellet i Mozellsaken i Rt. 1995 s. 1908, hvor det var vanskelig å påvise noen fare for tap for vinprodusentene i Moseldistriktet, framstår tapsfaren for Norsk Iskrem BA som følge av forveksling som langt mer reell”*. I den nevnte Mozellsaken kom retten til at de vanskelig kunne se at et ordmerke og formen på et figurmerke som var anvendt på mineralvann av en norsk produsent, kunne medføre skadevirkninger for den eldre bruker som var tysk vinprodusent.

Når man ser hen til hva slags tapsfare det kan bli, bør man være obs på at selv om den virker liten på tidspunktet for en evt. strid, burde ikke alltid det vektlegges avgjørende betydning, eller være et tungtveiende moment – særlig i en tidlig fase av et selskap, eller ved mulig utvidelse av en virksomhet. Slik det fremstår når en evt. strid oppstår, kan endres i fremtiden. Det kan for eksempel ta lang tid før man får et selskap slik man ønsker det. Det kan være at man ser potensiale i en aktør og legger seg tett opptil denne før man har fått noen reell tapsfare. Dersom tapsfaren skal vektlegges stor betydning, kan det ha som følge at den eldre bruker kan miste potensiell omsetningskrets før det i det hele tatt har startet ordentlig eller utvidet sin virksomhet hvis den yngre bruker ikke evner å drifte godt og skape anerkjennelse. Omsetningskretsen kan da komme til å holde seg unna når tiden kommer for den eldre innehaver til å drifte eller utvide sitt selskap. Den tidlige fasen i et selskap kan være svært viktig for om det er bærekraftig. Denne fasen kan da bli enda vanskeligere, og kan føre til at selskapet ikke kan drifte lenger. Dette kan være vanskelig å dokumentere, særlig i en tidlig fase. Man kan ikke alltid la det nevnte komme den eldre bruker til gode. Man kan ikke gi alle like sterkt vern.

En konkret vurdering hvor man kan se hen til om selskapet kommer med noe innovativt mv., kan av hensyn til utvikling ha gode grunner for seg. Slik at til mindre særpreg man har, til større potensiale og skadevirkninger derav bør man kunne påvise. Hvis man ikke får gjennomslag for dette, kan det medføre at man avstår fra å prøve og utvikle noe nytt. Man vil ikke risikere det å starte, eller utvide, en virksomhet og bygge et varemerke med alt det innebærer hvis man ikke har vern som tillater det.

RT. 1994 S. 1584, LEGO-DOMMEN

I Rt. 1994 s. 1584, Lego-dommen, uttaler Høyesterett at markedsføringsloven kan gi et utvidet vern: *"Den enerett som følger av et patent eller av et rettsbeskyttet mønster, er tidsbegrenset. De konkurranserettslige regler i markedsføringsloven medfører altså i prinsippet at det kan foreligge et visst vern mot etterligning også etter utløpet av vernetiden, likesom reglene kan medføre et visst vern også for produkter som ikke har oppnådd patent eller mønsterbeskyttelse"*. Høyesterett fremhever videre at det potensielt utvidete vernet må være tidsbegrenset.

Dommen gjaldt en strid mellom Lego og Brio. Sistnevnte markedsførte et leketog, Tomy Train, som hadde sylindertapper som Lego er kjent for på sin produkter, samt at disse tappene gjorde det mulig å koble produktet sammen med Lego sine. Lego hevdet dette stred mot mfl. § 1, som altså tilsvare § 25 i dagens lov, og ønsket å få dom på at Brio måtte slutte å reklamere for leketøyet med disse tappene.

Lego anførte at det forelå forvekslingsfare – den potensielle kjøpegruppen kunne tro at dette var et produkt fra Lego. Videre anførte Lego at dette leketøyet ville bryte inn i en produktrekke ved at det kunne kobles sammen med Lego sine produkter, og dermed snylte på omdømmet Lego hadde opparbeidet. Lego hadde fått patent på denne sammenkoblingsmetoden, men patentet utløp i 1975 og følgelig var det fritt frem for å bruke denne sammenkoblingen for andre. Lego mente imidlertid det var illojalt å velge en utforming som gjorde det mulig å koble det sammen med Lego sine produkter siden det var så stor variasjonsmulighet for dette prinsippet om sammenkobling.

Som tidligere nevnt: Markedsføringsloven ivaretar på den ene siden hensynet til at forbrukere skal ha frihet til å kunne velge, hindre en monopolsituasjon – de næringsdrivende skal kunne konkurrere for å påvirke pris og kvalitet. På den andre siden står hensynet til illojal opptreden hvor man søker å hindre forveksling og snylting på andre aktører.

Retten lot hensynet til forbrukere og konkurransen mellom de næringsdrivende i så henseende, være tungtveiende i saken. Retten mente det ville føre til at det ble flere valgmuligheter for omsetningskretsen, samt at produktene ville bli mer prisgunstige og forbedre kvaliteten dersom man kunne sammenkoble produkter fra forskjellige produsenter – følgelig ikke føre til en monopolsituasjon i markedet. Dette til tross for at etterfølgere kan få drahjelp og fortjeneste av den som var først ute. For at et tilfelle skulle rammes av mfl. § 1, måtte det foreligge en illojal utnyttelse av andres innsats.

Muligheten for sammenkobling mellom produktene var altså ikke i strid med markedsføringsloven. Men i den forbindelse ble det videre uttalt *”det forhold at TOMY Train og LEGO-produktene er sammenbyggbare, tilsier at det må stilles særlig strenge krav når det gjelder å forebygge forvekslingsfare”*.

Lego sin trolig gode fortjeneste gjennom årene var også et tungt argument i retning av at vernet etter markedsføringsloven ikke ble vurdert å være treffende i saken. Fortjenesten ble av Høyesterett ansett for at markedsføringslovens vern skulle få mindre betydning: *”Det forhold at LEGOs produkter har vært markedsført gjennom så lang tid og har fått så stor utbredelse, medfører etter min oppfatning også at behovet for vern etter markedsføringsloven mot kompatible produkter gjør seg gjeldende med mindre styrke. LEGO må gjennom årene ha fått god dekning for utviklingskostnader og fortjeneste”*.

Hensynet til forbrukere og konkurransen mellom de næringsdrivende har klart gode grunner for seg. Men man bør være obs på de konsekvenser en håndhevelse av disse hensyn i for stor grad kan medføre – stride mot de hensyn immaterialretten generelt skal ivareta. Det gjelder særlig det siste momentet i Lego-dommen – dersom man har opparbeidet seg en god fortjeneste, tilsier det at man ikke lenger har vern. I det følgende vil først kompatibilitet omtales, deretter fortjenesten til den eldre bruker:

Ett overordnet hensyn i immaterialretten er at man får rettigheter knyttet til det man frembringer, og at det skal fremme utvikling. En håndhevelse av de nevnte hensyn i for stor grad, kan tenkes å hindre utvikling. Selv om noe ikke kan forveksles og sies å være en illojal utnyttelse i slikt henseende, kan det likevel hevdes å være illojalt, slik Lego anførte, i form av at man får fortjeneste, drar nytte, av det andre har skapt ved å lage noe som kan brukes sammen med den eldre bruker. Et varemerke kan med tiden øke betydelig i anerkjennelse og verdi, og følgelig medføre at andre kan få større og større drahjelp og fortjeneste fra den eldre innehaver dersom man legger for stor vekt på hensynet til forbrukere og konkurranse – med den konsekvens at en større og større andel av omsetningen fratras den eldre bruker. Dette vil følgelig kunne ha negativ effekt på utvikling. Hvis man fratras vern på dette grunnlag i for stor grad, kan det medføre at man avstår fra å skape eller forbedre noe grunnet en rettstilstand som gjør at man ikke har godt nok vern, og da får igjen det man har nedlagt. Man kan miste lyst og motivasjon når andre kan bryte seg inn.

Som nevnt under "temaets aktualitet": For mange kan eneste mulighet for å kunne få en inntekt som kan gi et verdig liv, være å starte noe eget. For disse menneskene kan det få svært negative konsekvenser hvis slike synspunkter som fra Lego-dommen skal tillegges større vekt.

Det å starte en virksomhet og bygge et varemerke krever som oftest anselig innsats og ofring på flere fronter. Yngre aktører bør da ikke få lettere tilgang ved å bryte seg inn og henge seg på den møysommelige prosessen andre har vært gjennom på grunnlag av hensynet til valgmuligheter for forbrukerne. Man bør være ærbødig og vise forståelse og vilje til å beskytte det som er nedlagt i prosessen når det er på sin plass fremfor å legge så stor vekt på de nevnte hensyn. Ellers kan man miste lyst og motivasjon til å frembringe noe nytt, noe bedre.

Ved ikke å tillegge disse hensyn så stor vekt som de synes å ha, kan det altså ha en sterk påvirkningskraft i positiv retning vedr. innovasjon. Samt at man blir da henvist til å skape noe nytt som følgelig også vil kunne føre til valgmuligheter for omsetningskretsen. Det åpner opp for nye muligheter, noe annerledes.

En rettsstilstand der man stopper vern av rettigheter når man har "*fått god dekning for utviklingskostnader og fortjeneste*", jf. Lego-dommen, vil kunne føre en til uforutberegnelig situasjon. Når kan det hevdes at man har fått god nok dekning for utviklingskostnader og fortjeneste? Vil man fortsatt kunne ha vern? Dette kan føre til unødig bruk av tid og ressurser ved at man er usikker på om man har vern eller ikke og setter i gang en strid som kanskje er forgjeves.

Et varemerke kan med tiden øke betydelig i anerkjennelse og verdi, og da opparbeide seg en god fortjeneste sett i forhold til slik det startet. Men det kan også tenkes at virksomheten utvider og fornyer seg, og at en slik prosess medfører et betydelig innhugg i fortjenesten som er opparbeidet – at man følgelig ikke lenger har en god dekning for utviklingskostnader og fortjeneste. Da kan det ha gode grunner for seg at et slikt synspunktet ikke burde kunne gjøres gjeldende.

Det å stanse vern når man har fått "*god dekning*" jf. Lego-dommen, kan tenkes å legge en demper for innovasjon – både i form av å videreutvikle det man evt. har startet på, men også det å starte noe i det hele tatt.

I RG 1998 s. 277, Lommelykt-dommen, var retten tilbakeholdne til de synspunkter fra Lego-dommen. Saken gjaldt Mag Instrument Inc. mot Biltema Norge AS. Sistnevnte markedsførte og solgte to lommelykter som var etterlikninger av Mag sine produkter. Retten uttaler at noen produkttyper har kortvarig beskyttelse etter markedsføringsloven, slik som moteprodukter. Andre typer kan ha en mer varig beskyttelse. I denne saken ble de aktuelle produktene ansett å være blant det sistnevnte. Så viser retten til Lego-dommen og deres synspunkter, men uttaler at "*Retten antar at fortjenestemarginen her bør være rommelig, og kan ikke se at tidsfaktoren foreløpig kan medføre at konkurrentene gis rett til å tilegne seg fordelene av Mags investeringer. For Mini Maglites vedkommende må dette gjelde uansett om man går ut fra lanseringstidspunktet i USA eller i Norge*".

Borgarting lagmannsrett sin dom kan med dette hevdes i større grad å fremme lysten til å frembringe noe og bygge et varemerke enn det som fremkom av Lego-dommen, og følgelig være mer i samsvar med de overordnede hensyn i immaterialretten.

Tore Lunde er også inne på dette om fortjeneste i sin bok/doktoravhandling, *"God forretningsskikk næringsdrivande imellom"*. Han også stiller seg kritisk til standpunktet inntatt i Lego-dommen. På s. 305 uttaler han at denne tanken kan være relevant å vektlegge når det gjelder produkter med kort levetid. Videre skriver han at selv om man har hatt god fortjeneste over en lengre periode, tilsier ikke det at man ikke lenger har vern mot illojale handlinger. Han mener det bør være en konkret vurdering hvor man bla. ser hen til hva slags prestasjon man har med å gjøre – momentet bør få større vekt til mindre original en prestasjon er, og til lengre tidsperioden er.

Varemerker kan som nevnt øke betydelig i anerkjennelse og verdi med tiden. Dette kan forekomme selv om merket har mindre særpreg, er mindre originalt. Man bør ikke da "straffes" fordi man har mindre særpreg, og det har vært en lengre tidsperiode. I motsatt fall kan dette momentet få betydning. Ellers bør man være forsiktig med å tillegge dette nevneverdig betydning, selv om merket er mindre originalt. Lego anførte i saken at produktene deres *"ikke kan være dårligere vernet fordi de er innarbeidet gjennom en årrekke og har stor utbredelse. Vernet må vare så lenge produktene beholder sin markedsverdi"*. Tore Lunde hevder for øvrig at markedsverdien er det som bør ha betydning. Markedsposisjonen kan ha gode grunner for seg. Det vil bla. gi forutberegnelighet, samt det vil i større grad fremme lyst til å frembringe noe og bygge et varemerke.

Man kan imidlertid ikke strekke det nevnte for langt slik at det blir urimelig og hindrer sunn konkurranse. Ved kun å tillate få aktører, kan også det i ytterste konsekvens hemme innovasjon, og føre til urimelig prisnivå.

AVSLUTNING

Vml. § 16 bokstav b skal verne de som har tatt i bruk sitt varemerke uten å registrere eller innarbeide det. Uten vernet kunne slike merkeinnhavere risikere å måtte avstå fra videre bruk dersom en yngre aktør med identisk eller forvekslebart merke kom til og fikk registrere dette. Regelen søker å hindre uredelig adferd mot andre aktører i form av å stjele en idé eller få fortjeneste av andres innsats – tid og ressurser brukt for å oppnå et varemerke skal beskyttes. Bestemmelsen oppstiller ikke vilkår om "*her i riket*" som vml. § 3 (3) gjør, slik at den beskytter også bruk i utlandet og da internasjonale foretak. Dette fremkommer også av Varemerkedirektivet 2008/95/EF art. 4 nr. 4 g.

Vml. § 16 bokstav b kan hevdes å være uforutberegnelig når bestemmelsen ikke utdyper nærmere hva som menes med "*i strid med god forretningsskikk*". Leser man bestemmelsen i sin helhet, kan man klare å utlede en tanke om hva regelen omhandler, men det vil være vanskelig å konkretisere. Når man tar viktigheten av fagfeltet i betraktning, samt at dette er et relativt registreringshinder, som altså ikke prøves av Patentstyret før de evt. blir oppmerksomme på det, er det viktig å belyse bestemmelsen for at regelen kanskje i større grad skal fremstå som effektiv og hindre varemerkestrid. Det er i den betydning viktig å få stoppet en evt. strid og negativ publisitet så tidlig som mulig før det kan inntre skade på varemerket som kan påvirke merket, og kanskje utvikling. Samt at det brukes unødig tid og ressurser.

I dagens vml. § 16 bokstav b er ikke kunnskap ensbetydende med at registrering nektes. Kjennskap til den eldre bruker må først kunne påvises, for deretter å vurdere om den tilsier at man har ond tro og da evt. kan konkludere med at man "*dermed*" handler "*i strid med god forretningsskikk*". Dette er en følge av Varemerkedirektivet som Norge er forpliktet til å implementere grunnet EØS-avtalen. I varemerkeretten rangeres derfor EU-rett trinnmessig over norsk rett. Oppgaven viser at Norge strekker seg langt for å tolke i samsvar med EU.

Sak C-320/12 viser at ond tro skal fortolkes ensartet i hele EU.

I sak C-529/07 fremkommer det om begrepet ond tro at det er en subjektiv tilstand hvor man har en hensikt som strider mot normer for redelig og etisk adferd som fastslås etter objektiv standard i den konkrete sak. Det forutsettes som minimum at vedkommende har slik kunnskap. Vedrørende bevissituasjonen for slik kunnskap, kan dette avgjøres basert på alminnelig kjennskap i den aktuelle sektor.

Sistnevnte dom viser også at i en vurdering av ond tro, vil alle relevante faktorer tas med som kan begrunne en slik hensikt.

Det kan ikke gis anvisning på hva slags betydning de ulike momenter skal ha i en slik vurdering – det kan variere fra sak til sak. Men momenter hvor det kan påvises at hensikten har en uredelig karakter, vil i større grad tillegges betydning, og kan være utslagsgivende. Det er altså en helhetsvurdering slik at hvis det er svake momenter eller hvor det er liten grad av uredelig karakter i flere momenter, bør en kumulasjon av disse trekke i retning av å nekte eller godta en registrering.

Det å burde kjenne til eldre bruker vil ikke alene være tilstrekkelig for å hevde at man har ond tro og da være *"i strid med god forretningsskikk"*, men kan være ett moment som inngår i helhetsvurderingen. Dette vil variere med hensyn til hva slags aktør man har med å gjøre.

Videre i en slik vurdering kan det også være interessant å se på utvidelsesplaner til en eldre utenlandsk bruker – om den yngre aktøren kan hevdes å stjele en idé eller utnytte et renommé i så henseende. Selv om den eldre innehaver ikke har disse interesser, eller at ekspansjonsplanene kun er de ansatte som kjenner til slik at det kan hevdes at den yngre bruker ikke har ond tro av den grunn, kan det være at eldre bruker også selger sine varer via internett og kan, eller at det vil bli aktuelt å, sende til Norge og av den grunn bli påvirket.

Hvis man har kunnskap om den eldre bruker, men forsøket på registrering ikke kan hevdes å være *"i strid med god forretningsskikk"*, vil dette altså kunne godkjennes. Dersom man har et merke som er egnet til å bli forvekslet med et varemerke tatt i bruk tidligere av noen andre, og det ikke kan påvises at man har kunnskap om den eldre innehaver, og heller ikke kan lastes for at man burde kjenne til denne, vil man kunne få registrere varemerket. Men den eldre bruker kan likevel ha utvidet vern, vedr. det sistnevnte, etter markedsføringsloven.

I mfl. § 25 vil man imidlertid måtte kjempe mot andre hensyn enn vml. § 16 bokstav b favner. Forbrukernes valgmuligheter og konkurranse mellom de næringsdrivende er viktige betraktninger og kan medføre at en yngre aktør får registrere. Men dersom merket er egnet til forveksling og det klart er snakk om å snylte, vil dette hensyn være avgjørende.

God forretningsskikk etter både vml. § 16 bokstav b og mfl. § 25, er rettslige standarder. Disse kan lede til et uheldig resultat grunnet elementet av skjønn. Men på den annen side kunne omfatte handlinger som vanskelig lar seg gjøre å nedfelle i lov, og stå seg mot tiden.

Retten uttaler i Rt. 1998 s. 1315, Iskrem-dommen, at god forretningsskikk *"verner i likhet med de aktuelle spesialbestemmelsene om lojaliteten i næringslivet, og henviser til en alminnelig lojalitetsvurdering. Ved denne vurderingen kan både forhold av subjektiv karakter og de objektive kriteriene i saken være relevante"*.

Det må bli en konkret vurdering i den enkelte sak for å avgjøre hvilke hensyn som bør vektlegges størst betydning vedr. mfl. § 25.

Oppgaven viser at kompatibilitet med en eldre bruker ikke automatisk tilsier en *"handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom"*, jf. mfl. § 25. Dersom man skulle komme til at varer kan brukes sammen, tilsier det at det må være større grad av ulikhet mellom merkene for ikke å forveksle jf. Rt. 1994 s. 1584, Lego-dommen. Kompatibilitet kan på den ene siden føre til flere valgmuligheter for omsetningskretsen, og dette kan ha sine fordeler. På den annen side kan dette være problematisk i forhold til de overordnede hensyn immaterialretten ivaretar, bla. å fremme utvikling. Det er betenkelig at yngre aktører kan bryte seg inn i en produktrekke som det kanskje er brukt betydelig tid og ressurser på. Det medfører lettere oppstart og fortjeneste for den yngre bruker. Det kan hindre lyst og motivasjon til å starte noe nytt eller forbedre noe når andre kan få bli med på reisen og få andeler av omsetningen uten å gjøre alt forarbeidet. Det kan likevel bli valgmuligheter for omsetningskretsen ved ikke å tillate kompatibilitet – det åpner for andre muligheter.

Fortjenesten til den eldre bruker er også et moment som kan inngå i vurderingen, men bør ikke tillegges nevneverdig betydning utover i spesielle tilfeller av hensyn til forutberegnelighet – et vern bør bestå all den tid merket har anerkjennelse. Men også av hensyn til at det kan legge en demper på utviklingen.

Interesseavveiningen må riktignok ikke være så streng at sunn konkurranse hindres eller fører til urimelighet.

KILDER

LOV

- ✓ Lov om beskyttelse av varemerker 26 mars 2010 nr. 8 (Varemerkeloven)
- ✓ Lov om varemerker av 3 mars 1961 nr. 4 (Varemerkeloven)
- ✓ Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv., 9 januar 2009 nr. 2 (Markedsføringsloven)
- ✓ Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår 16 juni 1972 nr. 47 (Markedsføringsloven)

FORARBEID

- ✓ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) - Varemerkeloven

EØS-AVTALEN

- ✓ Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Inngått i 1992 og ikrafttredelse 1 januar 1994

EU-PRAKSIS

- ✓ C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd mot Ankenævnet for Patenter og Varemerker
- ✓ C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik mot Anheuser-Busch Inc.
- ✓ C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH.
- ✓ C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG mot Hartlauer Handelsgesellschaft mbH.

EU-DIREKTIV

- ✓ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker
- ✓ Første rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker

EU-FORORDNING

- ✓ Forordning 40/94/EØF 20. desember 1993 om fellesskapsvaremerker

NORSK RETTSPRAKSIS

- ✓ Rt. 2006 s. 1473, Livbøye-dommen
- ✓ Rt. 2002 s. 391, God Morgon-dommen
- ✓ Rt. 1998 s. 1809, BUD-dommen
- ✓ Rt. 1998 s. 1315, Iskrem-dommen
- ✓ Rt. 1995 s. 1908, Mozell-dommen
- ✓ Rt. 1994 s. 1584, Lego-dommen
- ✓ RG 1998 s. 277, Lommelykt-dommen
- ✓ TOSLO-2015-62184, Potetgull-dommen

PATENTSTYRET

- ✓ PS-1999-6922, NO MORE TANGLES
- ✓ Sak 5068 av Patentstyrets 2. avdeling fra 14 oktober 1982, SNØMANN. Avgjørelsen er ikke publisert men fremkommer i NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd) fra 1985 og nr. 21 s. 430.

LOVKOMMENTAR

- ✓ Note 19, vml. § 2, på rettsdata.no
- ✓ Note 21, vml. § 2, på rettsdata.no
- ✓ Note 126, vml. § 16 bokstav b, på rettsdata.no
- ✓ Note 95, mfl. § 25, på rettsdata.no
- ✓ Note 96, mfl. § 25, på rettsdata.no

JURIDISK TEORI

- ✓ *"Kjennetegnsrett"* av Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, 3 utgave.
- ✓ *"Grenseoverskridende kjennetegnskonflikter – Beskyttelse av utlendingers varemerker og foretaksnavn i norsk rett"* av Tage Henningsen. Skriftserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett) 2011 nr. 186.
- ✓ *"Store Norske Leksikon - https://snl.no/rettslig_standard"* om begrepet rettslig standard. Skrevet av Advokat Jon Gisle.

✓ *"God forretningsskikk næringsdrivande imellom"* av Tore Lunde

✓ *"Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett"* av Monica Viken