

Bruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor

En analyse av varemerkeloven § 4 og markedsføringsloven § 25

Kandidatnummer:

129

Antall ord: 14480



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

1. juni 2018

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	1
1. Innledning	2
1.1. Tema og problemstilling	2
1.2. Historie og aktualitet.....	2
1.3. AdWords-funksjonen	3
1.4. Sentrale rettskilder og metode	3
1.5. Avgrensning	7
2. Er bruk av andres varemerker som betalt søkeord i strid med varemerkeloven § 4?	9
2.1. "Bruk" av merkehaverens varemerke, jf. vml. § 4	9
2.2. Varemerkets funksjoner – hvilke funksjoner?	10
2.3. Hva ligger i varemerkets funksjoner og når er de krenket?	11
2.3.1. Grensedragningen mellom funksjonene.....	11
2.3.2. Opprinnelsesgaranti- og kvalitetsgarantifunksjonen	13
2.3.3. Reklamefunksjonen	15
2.3.3.1. Reklamefunksjonens innhold	15
2.3.3.2. Når krenkes reklamefunksjonen?	16
2.3.4. Investeringsfunksjonen.....	19
2.3.4.1. Investeringsfunksjonens innhold	19
2.3.4.2. Når krenkes investeringsfunksjonen?	20
2.3.4.3. Velkjente merker.....	21
2.3.4.4. Snylting.....	22
3. Sammenlignende reklame	24
3.1. Innledning og relevans	24
3.2. Renommé-snylting. "Urimelig fordel", jf. reklameforskriften § 3 f).....	26
3.3. Snylting. "Konkurrent", jf. reklameforskriften § 2	28
4. Er bruk av andres varemerker som betalt søkeord i strid markedsføringsloven § 25?	30
4.1. I strid med "god forretningsskikk", jf. mfl. § 25?.....	30
4.1.1. Innledende bemerkninger	30
4.1.2. Forhold av subjektiv karakter.....	32
4.1.3. Forbrukernes interesser.....	33
4.1.4. Bransjepraksis	35
4.1.5. Utenlandsk nasjonal rett	36
4.1.6. Reelle hensyn.....	39
4.1.7. Avveining og konklusjon	41
5. Avslutning	44
Litteraturliste	45
Liste over figurer	49

1. Innledning

1.1. Tema og problemstilling

Problemstillingen i masteravhandlingen er hvorvidt bruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor er i strid med lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven eller vml.) § 4 og/eller lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven eller mfl.) § 25.

Temaet for oppgaven er dermed for det første om hvorvidt bruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor¹ for å generere treff på eget varemerke, må anses som ”bruk” i strid med merkehaverens enerett til varemerket etter vml. § 4 (1). Videre skal varemerkelovgivningen analyseres i lys av reglene om sammenlignende reklame, ettersom dette er to like konstellasjoner. Det siste temaet i avhandlingen er hvorvidt denne typen varemerkebruk er i strid med kravene til ”god forretningsskikk” næringsdrivende imellom etter mfl. § 25.

1.2. Historie og aktualitet

Ved lanseringen av Google AdWords i år 2000, ble 350 AdWords benyttet, mens i 2017 utgjør AdWords 70,9 % av Googles inntekter.² Dette viser hvor stor del av den internettbaserte markedsføringen AdWords har blitt. Selv om reklamefunksjonen ble lansert allerede i 2000,³ tok det noen år før de varemerke- og markedsføringsrettslige problemstillingene ved funksjonen oppstod.

EU-domstolen avsa sin første tolkningsuttalelse i en sak hvor det var spørsmål om hvorvidt bruk av andres varemerker som AdWord er i strid med varemerkeretten i 2010 (Google-saken), mens dette varemerkerettslige spørsmålet enda ikke har blitt reist for de ordinære, norske domstolene. Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) har imidlertid behandlet flere saker hvor det har blitt gitt rådgivende uttalelser om hvorvidt denne typen varemerkebruk er i strid med markedsføringsloven § 25. Ettersom vi ikke har fått en rettslig avklaring i norsk rett

¹ Se forklaring av *søkemotor* i avsnitt 1.3.

² Jf. Link Wikipedia – AdWords.

³ Jf. Link Wordstream – Historie.

om hvorvidt bruk av andres varemerke som AdWord er i strid med varemerke- eller markedsføringsretten, er temaet aktuelt å ta for seg i en avhandling.

1.3. AdWords-funksjonen

Google AdWords er en internettbasert annonsefunksjon hvor hvem som helst kan betale for å vise sin annonse i Google. Annonsøren betaler for hvert klikk på hans betalte link. Annonsene er knyttet til visse søkeord og dukker opp overfor de naturlige søketreffene, og i noen tilfeller i en annonse til høyre for de naturlige søketreffene.⁴ Annonsene er merket som ”annonse” eller ”sponset”, og det er dermed enkelt å se hvilke treff som er sponset og hvilke som dukker opp som et naturlig søketreff.

Når noen skriver inn et søkeord i Google som er knyttet til flere annonser, kan det oppstå en ”AdWord-auksjon” om hvilke annonser som skal vises i hvilken rekkefølge. Det er to elementer som bestemmer hvilke annonser som skal vises i hvilken rekkefølge: maksimal *klikk-pris* og *kvaliteten* på annonsen. Dersom den som tilbyr den høyeste *klikk-prisen* har en annonse av dårlig kvalitet, er han dermed ikke sikret den øverste annonseplassen selv om han betaler mest.⁵ Annonsens *kvalitet* bestemmes ut ifra relevans og brukererfaring.⁶ Annonsørene har dermed mulighet til å forbedre sin rangering ved å betale en høyere klikk-pris eller å forbedre annonsens kvalitet.⁷

1.4. Sentrale rettskilder og metode

Varemerkeloven § 4 er den sentrale rettskilden hva gjelder den varemerkerettslige delen av avhandlingen. Varemerkeloven gjennomfører varemerkedirektivet (dir. 95/2008), som ble vedtatt og trådte i kraft i EU høsten 2008. Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen den 4. desember 2009, men er vedtatt erstattet av nytt varemerkedirektiv (dir. 2436/2015) som har gjennomføringsfrist innen 2019. Det nye varemerkedirektivet medfører imidlertid ingen realitetsendringer hva gjelder det nåværende direktivets artikkel 5 (tilsvarende nytt direktiv artikkel 10), som er den mest relevante bestemmelsen for avhandlingens tema. Det vil i

⁴ Se figur 1.

⁵ Se Wordstream-link – Hvordan AdWords fungerer.

⁶ Se figur 2.

⁷ Se også sak C-238/08 premiss 26.

avhandlingen derfor vises til nåværende gjennomførte direktiv 2008/95, uten at avhandlingen mister sin relevans når det nye direktivet gjennomføres.

Ettersom varemerkeloven er utformet i tråd med varemerkedirektivet, vil EU-domstolens avgjørelser være den sentrale rettskilden ved tolkningen av varemerkeloven.⁸ EU-domstolen har tatt flere sentrale avgjørelser angående varemerkedirektivet artikkel 5, som er motstykket til varemerkeloven § 4, og disse blir følgelig sentrale i den varemerkerettslige analysen i avhandlingen. Det skal derfor kort redegjøres for essensen i disse dommene i det videre.

L'Oreal-saken⁹ gjaldt Bellure, Malaika og Starion's bruk av noen av L'Oreal SA's velkjente varemerker i en sammenlignende reklame for egne parfymmer. Disse parfymene var etterligninger av L'Oreals parfymmer. EU-domstolen ble anmodet om å avgjøre spørsmålet om hvorvidt bruken av varemerkene med formål om å sammenligne egenskapene ved egne produkter, utgjorde en krenkelse av varemerkedirektivet art. 5.1, uten at det forelå forvekslingsrisiko eller krenket opprinnelsesgarantifunksjonen på annen måte. EU-domstolen konkluderte med at merkehaver kan forby at tredjemann bruker hans varemerke i sammenlignende reklame, også når bruken ikke gjør inngrep i opprinnelsesgarantifunksjonen.¹⁰

L'Oreal var også part i en annen sak to år senere, denne gangen mot eBay.¹¹ eBay, som er en operatør av en online markeds plass, hadde både solgt varer som var kopier av L'Oreal sine merkevarer og øvrige produkter som ikke var beregnet for salg. L'Oreal hevdet dette krenket deres varemerkerettigheter, og EU-domstolen konkluderte med at en bruk som krenket opprinnelsesgarantifunksjonen innebar en krenkelse av merkehaverens enerett.

Arsenal-saken¹² gjaldt Matthew Reed som hadde solgt supporterutstyr påført "Arsenal" med store bokstaver. "Arsenal" er Arsenal fotballklubbs registrerte varemerke, og det oppstod dermed spørsmål om hvorvidt Reed hadde krenket Arsenal's varemerkerettigheter etter varemerkedirektivet art. 5. EU-domstolen fastslo at det avgjørende for krenkelsesspørsmålet er om varemerkebruken krenker varemerkets funksjoner, særlig

⁸ Jf. HR-2016-2239-A, premiss 31.

⁹ Jf. sak C-487/07.

¹⁰ Jf. sak C-487/07 premiss 65.

¹¹ Jf. sak C-324/09.

¹² Jf. sak C-206/01.

opprinnelsesgarantifunksjonen, noe som ble besvart bekræftende. Domstolen konkluderte dermed med at Arsenal fotballklubb kunne forby varemerkebruken.¹³

De forente saker (heretter: Google-saken)¹⁴ gjaldt spørsmål om hvorvidt *operatøren* av søkemotor (Google) hadde krenket varemerkedirektivet art. 5 ved å muliggjøre at tredjemann bruker andres varemerker som betalt søkeord i Google. EU-domstolen fastslo at *operatøren* ikke gjorde *bruk* av varemerket ved å tilrettelegge visning av annonsørens annonse som inneholder merkehaverens varemerke. Merkehaveren kunne, på den andre siden, forby *annonsøren* å bruke hans varemerke som AdWord dersom den krenker en av varemerkets funksjoner. EU-domstolen konkluderte med at annonsørens varemerkebruk ikke er i strid reklamefunksjonen, og at det er opp til den enkelte medlemsstat å vurdere hvorvidt bruken er i strid med opprinnelsesgarantifunksjonen.¹⁵ Domstolen anså det ikke relevant å ta stilling til hvorvidt bruken er i strid med investeringsfunksjonen.

I Interflora-saken¹⁶ ble EU-domstolen anmodet om å gi en uttalelse om spørsmålet om hvorvidt *annonsøren*, Marks & Spencer plc (M&S), hadde krenket varemerkedirektivet art. 5.1, ved å bruke Interflora Inc sitt velkjente varemerke, Interflora, som betalt søkeord i søkemotor. EU-domstolen fastslo at merkehaveren kan forby slik varemerkebruk kun dersom den krenker en av varemerkets funksjoner, og vurderte herunder hvorvidt varemerkebruken krenket opprinnelsesgarantifunksjonen, reklamefunksjonen eller investeringsfunksjonen. Domstolen konkluderte med at en slik varemerkebruk ikke er i strid med reklamefunksjonen, men at det er opp til medlemsstatene å foreta en konkret vurdering etter gitte retningslinjer om hvorvidt opprinnelsesgaranti- og investeringsfunksjonen er krenket.¹⁷

I O2 Holdings-saken¹⁸ var det spørsmål om hvorvidt H3G's sammenlignende reklamekampanje hadde krenket O2 og O2 (UK) sine registrerte boblevaremerker. O2 og O2 (UK) er innehaver av to varemerker som består av statiske bilder av bobler i vann med blå bakgrunn. H3G's reklamekampanje startet med navnet "O2" og hadde bilder av sorte og hvite bobler i bevegelse, etterfulgt av bilder av "Threepay" (navnet på H3G sin taletidskort-tjeneste), samt en sammenligning av prisen på dets egne tjenester med O2 sine tjenester.¹⁹ Et

¹³ Jf. sak C-206/01 premiss 60.

¹⁴ Jf. sak C-236/08 – C-238/08.

¹⁵ Jf. sak C-236/08 – C-238/08 premiss 88 og 98.

¹⁶ Jf. sak C-323/09.

¹⁷ Jf. sak C-323/09 premiss 66.

¹⁸ Jf. sak C-533-06.

¹⁹ Jf. sak C-533/06 premiss 18.

av de prejudisielle spørsmål var om hvorvidt bruk av en konkurrents varemerke i sammenlignende reklame var omfattet av varemerkedirektivet art. 5.1. EU-domstolen besvarte spørsmålet med at merkehaveren ikke kan forby tredjemanns bruk av lignende varemerket i sammenlignende reklame, når bruken ikke skaper en risiko for forveksling.²⁰

Hva gjelder den markedsføringsrettslige delen, er det markedsføringsloven § 25 som er den sentrale rettskilden. Denne bestemmelsen er en videreføring av generalklausulen i markedsføringsloven fra 1972, og er ikke en del av direktivet som ble implementert i markedsføringsloven fra 2009; praksis fra EU-domstolen er derfor ikke avgjørende ved tolkningen av mfl. § 25. Ved fastleggelsen av hva som ligger i ”god forretningsskikk” etter mfl. § 25, vil noen høyesterettsavgjørelser og rådgivende uttalelser fra Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) stå sentralt. NKU er et utenomrettslig konfliktløsningsorgan og gir kun rådgivende uttalelser, men i mangel av andre rettskilder kan disse uttalelsene være et viktig tolkningsmoment. Det vil i det videre redegjøres for essensen i den sentrale høyesterettspraksis og NKU-praksis.

I Iskrem-dommen²¹ var det spørsmål om hvorvidt Norges-is AS måtte frakjennes retten til å bruke sitt firmanavn fordi det krenket Norsk Iskrem BA sitt varemerke og slagord ”Hele Norges iskrem”. Høyesterett konkluderte med at det var i strid med ”god forretningsskikk” at Norges-Is AS brukte sitt firmanavn, med begrunnelse om at ved bruk av dette navnevalget som varekjennetegn, hadde Norges-Is AS gode muligheter for å nyte godt av den markedsinnsats og dermed den goodwill som konkurrenten hadde opparbeidet og bekostet.²²

NKU ble i Bank Norwegian-saken²³ forelagt spørsmål om hvorvidt Bank Norwegians bruk av Ikano Bank, Santander Consumer bank, Monobank og Komplett bank sine varemerker som betalt søkeord i søkemotor, utgjorde en handling i strid med god forretningsskikk etter mfl. § 25. NKU uttalte at bruk av andres varemerke som skjult døråpner for å generere trafikk til egne nettsider er en urimelig utnyttelse av en annens innsats og resultater, og anses dermed i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

²⁰ Jf. sak C-533/06 premiss 69.

²¹ Jf. Rt-1998-1315.

²² Jf. Rt-1998-1315 s. 1323-1324.

²³ Jf. sak 6/2012.

I Tebbeabo-saken²⁴ fikk NKU spørsmål om hvorvidt Teppeland AS sin bruk av Tebbeabo AS sitt varemerke ”Teppeabo” som søkeord, er brudd på mfl. § 25, § 26 og/eller § 30. Utvalget fant at forholdet måtte rammes av § 25, på grunn av utnyttelsen av varemerkets goodwill. Det at Tebbeabo AS kunne gi en høyere pris for å komme høyere opp i trefflisten er ifølge utvalget ikke en fullgod reparasjon. Heller ikke det at det at Tebbeabo AS havner lengre ned i den naturlige søkelisten kunne avhjelpe at Teppeland AS oppnår en god plassering på grunn av utnyttelsen av ”Teppeabo” sin goodwill.

1.5. Avgrensning

I prosessen der noen bruker andres varemerke som betalt søkeord i en søkemotor er det tre parter involvert: annonsøren, operatøren og varemerkeinnhaver. Annonsøren er den som ber om å registrere tredjemanns varemerke som et annonseord; operatøren er den som tilbyr registrering av varemerke som søkeord for annonsering (for eksempel Google); og varemerkeinnhaveren er naturligvis innehaveren av retten til varemerket som brukes som annonseord. EU-domstolen har som nevnt i punkt 1.4 hatt flere saker oppe angående lovligheten av denne typen varemerkebruk, herunder både spørsmål om hvorvidt operatøren har krenket merkehaverens enerett,²⁵ og hvorvidt annonsøren har krenket merkehaverens enerett²⁶. Ettersom EU-domstolen har konstatert at operatørens tilrettelegging for bruk av tredjemanns varemerke som søkeord ikke anses som ”bruk” i varemerkedirektivets forstand, vil avhandlingen kun ta for seg konstallasjonen mellom annonsør og merkeinnhaver.

Kodakregelen i vml. § 4 (2) gir ”velkjente merker” et utvidet vern utover de rene forvekslingstilfellene. Dette betyr at avhandlingens problemstillinger kan besvares noe ulikt alt ettersom det er tale om et velkjent eller et alminnelige varemerke, og det kan tenkes at eneretten til velkjente varemerker lettere anses krenket i konkrete tilfeller. Som et utgangspunkt vil det ikke gjennomgående i avhandlingen sondres mellom alminnelige og velkjente varemerker, og problemstillingene blir analysert med utgangspunkt i alminnelige varemerker. Det vil likevel i noen henseender bli henvist til velkjente merkens vern for å belyse de alminnelige varemerkens vern.

²⁴ Jf. sak 12/2012.

²⁵ Jf. sak C-238/08.

²⁶ Jf. sak C-323/09.

Hva gjelder den markedsføringsrettslige delen av analysen, åpner temaet for å behandle både mfl. §§ 25, 26 og 30, men avhandlingen vil kun fokusere på hvordan problemstillingen står seg i relasjon til mfl. § 25. Det avgrenses mot å behandle § 30 om etterligning fordi det i det fleste tilfeller ikke foreligger forvekslingsfare ved denne typen varemerkebruk og bestemmelsen må avvises allerede på dette grunnlag. Videre avgrenses det mot bestemmelsen om villedende fremstilling etter § 26, fordi denne typen varemerkebruk i normaltilfellene heller ikke anses villedende.

I det videre vil det først i avhandlingen vurderes hvorvidt bruk av andres varemerker som betalt søkeord er i strid med varemerkeloven § 4. I dette henseende vil norsk rett bli analysert og vurdert i lys av EU-praksis. Videre vil varemerkevernet analyseres i lys av reglene om sammenlignende reklame, og til slutt vurderes hvorvidt varemerkebruken er i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

2. Er bruk av andres varemerker som betalt søkeord i strid med varemerkeloven § 4?

2.1. "Bruk" av merkehaverens varemerke, jf. vml. § 4

Det følger av vml. § 4 (1) bokstav a at varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) "i næringsvirksomhet" kan "bruke" tegn som er "identisk" med varemerket "for slike varer eller tjenester" som varemerket er beskyttet for.

Det er klart at varemerkebruk som annonseord i søkemotor gjøres "i næringsvirksomhet", jf. Interflora-dommen.²⁷ Ettersom oppgaven dreier seg om bruk av *andres varemerker*, vil dessuten situasjonen være at det brukes "tegn som er identisk med varemerket" for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for.²⁸ Videre forutsettes det at det er tale om å benytte varemerke "for slike varer eller tjenester" som varemerket er beskyttet for, og at merkehaveren ikke har gitt sitt samtykke til at vedkommende kan bruke hans varemerke som betalt søkeord i søkemotor.

Problemstillingen er dermed hvorvidt bruk av andres varemerke som betalt søkeord i søkemotor anses som "bruk" av varemerke i strid med vml. § 4 (1).

Ordlyden stenger ikke for noen typer "bruk" og tyder isolert sett på at merkehaverens enerett er absolutt. I § 4 (3) nevnes en liste med eksempler på hva som anses som "bruk"; bruk av andres varemerker som betalt søkeord er ikke opplistet, men det er slått fast i forarbeidene²⁹ at listen ikke er uttømmende. Ordlyden tilsier dermed at bruk av andres varemerker som betalt søkeord omfattes av merkehaverens enerett, jf. § 4.

Det er videre slått fast i Tripp Trapp-dommen at det ikke er nødvendig at merket brukes som varemerke.³⁰ Det er dermed ingen hindring at varemerket brukes som søkeord i søkemotor.

EU-domstolen har imidlertid tolket varemerkedirektivet art. 5.1, som er motstykket til vml. § 4 (1), og utpenslet noen begrensninger i varemerkevernets utstrekning.³¹ I Arsenal-saken uttalte EU-domstolen at utøvelse av eneretten til varemerke bør begrenses til tilfeller hvor

²⁷ Se sak C-323/09 premiss 30.

²⁸ Se sak C-323/09 premiss 31.

²⁹ Jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 43.

³⁰ Jf. Rt-2012-1026 avsnitt 98.

³¹ Se HR-2016-2239-A avsnitt 31.

tredjemanns bruk av tegnet ”gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne”. Det samme blir slått fast i L’Oreal-, Google- og Interflora-sakene, samt at Høyesterett bekrefter at dette også er gjeldende i norsk rett i HR-2018-110-A avsnitt 55. Det er dermed ikke tvil om at vml. § 4 må tolkes innskrenkende slik at merkehaveren kun kan forby den ”bruk” av hans varemerke som kan skade hans interesser knyttet til varemerkets funksjoner.

I forlengelsen av dette, må det avklares hvor stor *grad av skade* på funksjonene som kreves for at § 4 er krenket. I HR-2018-110-A uttaler førstvoterende, med tilslutning av de øvrige dommerne, at ”jeg oppfatter dette slik at det er tilstrekkelig at det er en fare for at varemerkets funksjoner blir skadelidende ved den påtalte bruken”,³² og konkluderte dermed med at det ikke kreves at varemerkets funksjoner *faktisk* er skadet. Det er altså tilstrekkelig at det er *fare for skade* på varemerkets funksjoner.

2.2. Varemerkets funksjoner – hvilke funksjoner?

Det er dermed klarlagt at det kreves en fare for skade på varemerkets funksjoner for at tredjemanns bruk av varemerke kan forbys etter vml. § 4. Dersom man analyserer de relevante dommene der EU-domstolen uttaler seg om dette, er det imidlertid ikke helt klart hvilke funksjoner det er tale om eller hva som er innholdet i de funksjonene som nevnes. Det neste spørsmålet er dermed hvilke funksjoner et varemerke har. Dette er et svært omfattende spørsmål og alle sider av spørsmålet kan dermed ikke behandles innenfor avhandlingens rammer. For å besvare spørsmålet om hvilke funksjoner et varemerke har skal det ses hen til EU-domstolens avgjørelser.

I Arsenal-saken uttalte EU-domstolen at utøvelse av eneretten til varemerke bør begrenses til tilfeller hvor tredjemanns bruk av tegnet ”gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og **navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne**”³³ (min utheving). Det kommer klart frem i dommen at inngrep i varemerkets vesentligste funksjon, opprinnelsesgarantifunksjonen, medfører en krenkelse av merkehavers enerett. EU-domstolen uttaler samtidig at varemerkebruken kan gjøre inngrep i

³² Jf. HR-2018-110-A avsnitt 60.

³³ Jf. sak C-206/01 premiss 51.

”varemerkets funksjoner”, noe som tyder på at det ikke bare er inngrep i opphavsgarantifunksjonen som kan utgjøre varemerkekrenkelse.

I Google-saken går EU-domstolen nærmere inn i hva som ligger i ”varemerkets funksjoner” og uttaler at blant varemerkets funksjoner medregnes på lik linje med opprinnelsesgarantifunksjonen ”varemerkets øvrige funksjoner, særlig den funksjon, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller kommunikasjons-, investerings- eller reklamefunksjoner”.³⁴

I Interflora-saken bekrefter EU-domstolen at det ikke bare er varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon som skal beskyttes mot krenkelse fra tredjemann. Et varemerke anses alltid å oppfylle opprinnelsesgarantifunksjonen, mens de andre funksjoner oppfylles i det omfang merkehaveren utnytter varemerket i reklame- eller investeringsøyemed. Når varemerket utnytter de øvrige funksjoner, kan det ikke godtas en krenkelse av disse, på lik linje med opprinnelsesgarantifunksjonen.³⁵ I dette avsnittet i dommen ser det ut til at domstolen likestiller alle varemerkets funksjoner og anser alle som like beskyttelsesverdige.

Oppsummert har EU-domstolen i de nevnte sakene fremhevet opprinnelsesgarantifunksjonen, kvalitetsgarantifunksjon, kommunikasjons-, investerings- og reklamefunksjonen. Derneft kan det oppstilles et spørsmål om det også finnes andre funksjoner, eller om EU-domstolen har lagt frem en uttømmende liste av hvilke funksjoner et varemerke er ment å ivareta. Dette spørsmålet blir imidlertid ikke behandlet i avhandlingen, og jeg nøyer meg med å vise til artikkelen av Per Jonas Nordell.³⁶

2.3. Hva ligger i varemerkets funksjoner og når er de krenket?

2.3.1. Grensedragningen mellom funksjonene

³⁴ Jf. sak C-238/08 premiss 77.

³⁵ Jf. sak C-323/09 premiss 40.

³⁶ Se Per Jonas Nordell, ”Om varumærkets funksjoner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L’Oreal) och de förenade målen C-236/08-C-238/08 (Google)”, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 3/2010.

Det kan være vanskelig å trekke klare grensen mellom de ulike funksjonene,³⁷ og i noen tilfeller er det heller ikke nødvendig for å vurdere om hvorvidt varemerkeretten er krenket. Hva gjelder spørsmålet om bruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor, kan det imidlertid være nyttig å forsøke og dra opp grensen mellom de ulike funksjonene. Dette fordi den faktiske bruken av varemerker som AdWord kan skje på mange ulike måter. For eksempel kan utformingen av selve annonsen gjøres ulikt, eller det kan brukes ulike typer varemerker (velkjent, alminnelig, ulike grad av særpreg etc.). Slike ulikheter i den faktiske bruken kan medføre at hver enkelt varemerkebruk som AdWord kan ha ulike virkninger for de ulike funksjonene.

Særlig kan det være vanskelig å trekke grensene mellom investerings-, reklame- og kommunikasjonsfunksjonene; disse overlapper og glir dermed lett over i hverandre. EU-domstolen har imidlertid skilt mellom investerings og reklamefunksjonen som to separate funksjoner i Interflora-saken; domstolen slo fast at reklamefunksjonen ikke krenkes ved bruk av andres varemerker som søkeord i søkemotor, mens det må foretas en konkret vurdering om hvorvidt investeringsfunksjonen er krenket.³⁸ Domstolen gir ingen videre uttalelse om kommunikasjonsfunksjonen, annet enn at den eksisterer, og det kan dermed ikke uten videre utelukkes at visse typer varemerkebruk som AdWord kan ha virkninger for kommunikasjonsfunksjonen, uten at reklame- eller investeringsfunksjonen er krenket. En analyse av kommunikasjonsfunksjonen gir imidlertid neppe noen bidrag til avhandlingens problemstilling, særlig sett i lys av at EU-domstolen har vurdert reklame- og investeringsfunksjonen uten å berøre kommunikasjonsfunksjonen ved behandlingene av AdWord-sakene. Det avgrenses derfor i det videre mot å gå nærmere inn på denne funksjonen. Det blir imidlertid sentralt å trekke grensen mellom reklame- og investeringsfunksjonene, fordi det kan foreligge krenkelse av den ene funksjonen uten at de andre er krenket.

Det er derimot ikke like vanskelig å trekke grensen mellom opprinnelsesgarantifunksjonen og kvalitetsgarantifunksjonen, selv om disse har en nær sammenheng. Avhandlingen vil berøre denne grensedragningen og foreta en analyse av når disse funksjonene er krenket i lys av problemstillingen.

³⁷ Slik også HR-2018-110-A avsnitt 55.

³⁸ Jf. sak C-323/09 premiss 66.

I EU-domstolens avgjørelser forklares noen av funksjonene og hva som ligger i dem, samt hva som skal til for at de anses krenket. EU-praksis blir dermed kjernegrundet for den videre analysen.

2.3.2. Opprinnelsesgaranti- og kvalitetsgarantifunksjonen

Varemerkets vesentligste funksjon er å garantere varen eller tjenestens opprinnelse overfor forbrukeren eller sluttbrukeren, slik at han kan settes i stand til å skille varer eller tjenester fra lignende varer eller tjenester med en annen opprinnelse.³⁹ Denne funksjonen omtales som varemerkets vesentligste eller grunnleggende funksjon. Dette har antakelig sammenheng med at varemerket, som nevnt ovenfor, alltid oppfyller opprinnelsesgarantifunksjonen, mens de øvrige funksjoner kun oppfylles ved visse typer bruk av varemerket (for eksempel oppfylles reklamefunksjonen ved bruk i reklame). Dersom varemerket ikke hadde oppfylt opprinnelsesgarantifunksjonen, ville det ikke vært poeng i å ha varemerker og det ville heller ikke vært noe igjen av de øvrige funksjoner; det hadde ikke vært poeng i å investere i- eller reklamere for et varemerke som ikke er egnet til å skille varene fra varer med andre opprinnelser. Slik sett er opprinnelsesgarantifunksjonen den sentrale og vesentlige funksjon ved varemerket.

I camel-saken⁴⁰ uttaler lagmannsretten at § 4 sin kjerne ”knytter seg til forbud om snylting mellom næringsdrivende, der siktemålet er å oppnå uberettigede markedsfordeler ved å utnytte en konkurrents gode navn og rykte som er knyttet til et varemerke og hvor *tilsnikelsen regulært består i at forbrukerne er ment å skulle forveksle produkter*” (min kursivering). Dette betyr at dersom det ikke er tale om forvekslingsfare og opprinnelsesgarantifunksjonen dermed ikke er krenket, er man utenfor *kjernen* av hva merkehaveren kan forby. Dette kan ses som et uttrykk for at opprinnelsesgarantifunksjonen er varemerkets vesentligste funksjon. Dersom det kun er andre funksjoner som er krenket, er man utenfor *kjernen* av eneretten. Det er likevel ikke dermed sagt at man ikke er innenfor merkehaverens enerett etter § 4.

Opprinnelsesgarantifunksjonen er nok den av varemerkets funksjoner som er minst uklar, både når det kommer til dens innhold og til krenkelsesvurderingen. Hva gjelder krenkelsesvurderingen, har EU-domstolen overlatt det til den nasjonale domstol å foreta en konkret vurdering i den enkelte sak av om opprinnelsesgarantifunksjonen er krenket eller

³⁹ Jf. sak C-238/08 premiss 82.

⁴⁰ Jf. LB-2001-1310.

risikerer å bli krenket.⁴¹ Det må vurderes hvorvidt varemerkebruken i søkemotoren medfører at annonsen ikke eller kun med vanskelighet gjør det mulig for en alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom internettbruker å gjøre seg bekjent med om varene eller tjenestene i annonsen stammer fra merkehaveren eller fra en virksomhet som er økonomisk forbundet med denne, eller om det derimot stammer fra en tredjemann.⁴² Denne vurderingen er sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter vml. § 4 (1) bokstav b.

Selv om det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak, kan det hevdes at det generelt blir stadig mindre praktisk å konstatere at opprinnelsesgarantifunksjonen svekkes ved bruk av andre varemerke i søkemotor. De som lager annonsene vet stadig mer om hva som skal til for å ikke skape direkte eller indirekte forvekslingsfare. Så lenge man ikke bruker merkehaverens varemerke i selve annonsen eller på annen måte gir inntrykk av at web-linken i annonsen fører til merkehaverens nettside, er man som regel utenfor forvekslingsfaren.

Kvalitetsgarantifunksjonen henger nært sammen med opprinnelsesgarantifunksjonen. Mens opprinnelsesgarantifunksjonen garanterer varenes opprinnelse, vil kvalitetsgarantifunksjonen garantere at forbrukerne får den kvalitet de er kjent med fra tidligere kjøp eller fra markedsføring av varer/tjenester fra samme opprinnelse.⁴³ EU-domstolen skiller imidlertid mellom disse som to ulike funksjoner.⁴⁴ Kvalitetsgarantifunksjonen oppfylles såfremt merkehaveren har solgt eller markedsført varer eller tjenester under varemerket, slik at varemerket er gjenkjennelig for forbrukeren og han kan forbinde varene eller tjenestene med visse kvaliteter fra kjøp eller reklame. I relasjon til problemstillingen om bruk av andres varemerker som betalt søkeord i Google, vil nok kvalitetsgarantifunksjonen være oppfylt, fordi varemerker som benyttes som AdWord er varemerker som er gjenkjennelig for forbrukeren, og de kan dermed forbinde dem til visse kvaliteter.

Hva gjelder spørsmålet om når kvalitetsgarantifunksjonen er krenket, uttaler EU-domstolen at dersom kvalitetsgarantifunksjonen er krenket, vil også opprinnelsesgarantifunksjonen være krenket.⁴⁵ Dette må også bety at dersom opprinnelsesgarantifunksjonen er krenket, vil kvalitetsgarantifunksjonen være krenket. Dette viser at disse to funksjonene går hånd i hånd, og det er antakelig unødvendig å trekke et skarpt skille mellom disse to i relasjon til

⁴¹ Jf. sak C-323/09 premiss 46.

⁴² Jf. sak C-323/09 premiss 66.

⁴³ Stojan Arnestål, *Varumärkesanvändning*, Stockholm 2018 s. 76.

⁴⁴ Jf. sak C-323/09 premiss 38.

⁴⁵ Jf. sak C-689/15 premiss 45.

avhandlingens problemstilling. Avhandlingen går derfor ikke nærmere inn på denne funksjonen.

2.3.3. Reklamefunksjonen

2.3.3.1. Reklamefunksjonens innhold

Ved bruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor er det klart at reklamefunksjonen oppfylles, idet AdWords er en type reklamering på nett. Spørsmålet om reklamefunksjonen er krenket blir derfor aktuelt. Hva som er innholdet i reklamefunksjonen har lenge vært uklart. Interflora-saken oppklarte innholdet til en viss grad, men det hersker fortsatt en viss usikkerhet rundt hva som faktisk er innholdet i funksjonen og hva som skal til for at den skal anses krenket.⁴⁶

Hva er så innholdet i reklamefunksjonen? I de forente Google-sakene uttalte EU-domstolen at varemerkets reklamefunksjon innebærer at varemerket kan brukes med ”reklameformål med henblik på at informere og overbevise forbrukeren”.⁴⁷ Videre uttaler EU-domstolen at i dette henseende kan merkehaveren derfor forby bruk som gjør inngrep i hans egen ”brug av varemærket i salgsfremmeøjemed eller som led i en forretningsstrategi”.⁴⁸

I svensk rett har reklamefunksjonen tidligere blitt tolket mye videre enn EU-domstolens nevnte tolkning. I Varumärkesutredningen⁴⁹ ble det fremholdt at dersom immaterialretten skal ses på som en investeringsbeskyttelse, er en naturlig følge av dette et utvidet vern for velkjente merker og merker med stor anseelse, som tilsvarer et selvstendig beskyttelsesbehov for reklamefunksjonen når merket har fått en slik goodwill-verdi at det kan omsettes selvstendig.⁵⁰ Den svenske tolkningen innebærer at reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen overlapper i større grad fordi reklamefunksjonen inneholder investeringsaspekter, mens EU-domstolen har delt opp reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen i to ulike funksjoner.

Per Jonas Nordell skriver at med reklamefunksjonen menes at varemerket som sådan påvirker omsetningen av de varer eller tjenester som har påsatt varemerket. Videre skriver han at

⁴⁶ Se Arnestål s. 85.

⁴⁷ Jf. sak C-238/08 premiss 91.

⁴⁸ Jf. sak C-238/08 premiss 92.

⁴⁹ Jf. SOU 2001:26, s. 149.

⁵⁰ Se Arnestål s. 85-86.

formålet med å bruke et varemerke med reklamefunksjon er ikke bare å indikere varenes opprinnelse, men mer å øke salget eller å påvirke omsetningskretsen til å foreta en kjøpsbeslutning; dette kan ytterst føre til et økt forbruk.⁵¹ Nordells tolkning ligger dermed tett opp til EU-domstolens tolkning, ettersom den ikke omfatter investeringsaspektene som nevnt i den svenske varumärkesutredningen.

Når et varemerke brukes i reklame brukes det altså med formål om å informere og overbevise forbrukeren til å ta en kjøpsbeslutning, slik at forbruket av varen eller tjenestene øker. I utgangspunktet har dermed merkehaveren enerett til å forby tredjemanns ”bruk” av varemerke som krenker merkehaverens egen varemerkebruk for reklameformål, jf. vml. § 4 (1); det vil si merkebruk som krenker merkehaverens egen bruk av varemerket i salgsfremmende tiltak eller egen bruk av varemerket som ledd i en forretningsstrategi.⁵² Hva bruk av varemerket ved salgsfremmende tiltak eller som ledd i en forretningsstrategi innebærer, blir imidlertid ikke klargjort av EU-domstolen.

2.3.3.2. Når krenkes reklamefunksjonen?

Videre blir spørsmålet hva som skal til for at reklamefunksjonen *er* krenket. Det som er klart er at en konkurrents varemerkebruk som har *virksninger* på merkehaverens reklameanvendelse av varemerket eller hans forretningsstrategi, ikke er tilstrekkelig.⁵³ Dette betyr at det må være fare for *krenkelse* av varemerkets reklamefunksjon. Da oppstår imidlertid spørsmålet om hvor mye som skal til fra tilfellet der bruken kun anses å ha *virksninger*, til at bruken faktisk utgjør en fare for *krenkelse* på reklamefunksjonen.

I Google-dommen fremholder EU-domstolen at et søketreff på merkehaverens varemerke blant de naturlige søketreffene innebærer en ”garanteret synlighet”⁵⁴ av merkehaverens varer eller tjenesteytelser i relasjon til internettbrukeren. Dette innebærer at så lenge merkehaverens egen mulighet til å være synlig og informere forbrukeren ikke er helt fortrent, er det ikke krenkelse av reklamefunksjonen, men kun en *påvirkning* på reklamefunksjonen.

Hva med situasjonen der merkehaverens varemerke verken dukker opp blant de øverste naturlige søketreffene, eller blant annonseplassene fordi konkurrenten har kjøpt opp

⁵¹ Jonas Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännatecknets mening och referens*, Stockholm 2004 s. 94.

⁵² Jf. sak C-238/08 premiss 92.

⁵³ Jf. sak C-323/09 premiss 55-57.

⁵⁴ Jf. sak C-238/08 premiss 97.

søkeordet. Dersom man googler GOD MORGON, er det syv andre naturlige søketreff over varemerket. Dersom en juice-konkurrent kjøpte dette varemerket som AdWord slik at GOD MORGON tvinges til å betale en høyere klikk-pris for å havne øverst blant annonsene, må internettbrukeren bli langt ned for at GOD MORGON skal være synlig dersom merkehaveren ikke kan betale den høye klikk-prisen. I slike tilfeller er ikke nødvendigvis merkehaveren ”garanteret synlighet” blant de naturlige søketreffene, fordi man ikke kan garantere at internettbrukeren faktisk blir seg helt ned til merkehaverens varemerke langt ned i søkelisten. Er ikke merkehaverens reklamefunksjon krenket i slike tilfeller heller?

Det er ikke helt klart om EU-domstolen kan anses å ha avklart dette typetilfellet gjennom uttalelsen i Google-saken om at et naturlig søketreff innebærer ”garanteret synlighet”, idet det underliggende saksforholdet i saken ikke dekker dette typetilfellet. Uttalelsen i saken er imidlertid såpass generell, og det tas ingen forbehold om at varemerket må bli vist langt oppe på listen av de naturlige søketreff for å være ”garanteret synlighet” etter EU-domstolens syn. Det er derfor grunn til å tro at uttalelsen er ment å dekke all varemerkebruk i Google, uavhengig av om det dukker opp langt nede på listen.

Dersom et slikt typetilfelle skulle blitt satt på spissen for EU-domstolen, ville det antakelig falt midt imellom det EU-domstolen omtaler som en *påvirkning* på reklamefunksjonen og det som anses som en *krenkelse*. Dette fordi merkehaveren har mulighet til å betale mer enn konkurrenten for å havne på annonseplassen, og har dermed muligheten til å effektivt bruke sitt varemerke til å informere og overbevise forbrukerne (*påvirkning*).⁵⁵ Men, siden varemerket ikke er garantert synlighet må det imidlertid være noe mer enn bare en *påvirkning*. Etersom uttalelsen ikke tar noen forbehold om at varemerkebruken kan utarte seg ulikt, for eksempel ved at noen merker havner langt nede blant de naturlige søketreff, ville derfor ikke dette typetilfellet strekke seg langt nok til at det ville blitt ansett som en *krenkelse* på reklamefunksjonen ut ifra EU-domstolens resonnementer i Google- og Interflora-sakene. Det er etter mitt syn uheldig.

Ut fra EU-domstolens resonnementer ser det ut til at domstolen veier hensynet til merkehaverens interesser opp mot hensynet til fri konkurranse og tillater at konkurransehensynet gjør et innhogg i merkehaverens enerett. Dette innebærer at terskelen

⁵⁵ Jf. sak C-323/09 premiss 57.

for hvor mye merkehaverens interesser må være tilsidesatt for at eneretten er *krenket*, blir hevet betraktelig.

Det kan stilles spørsmål om hvorvidt EU-domstolen dermed gir konkurransehensynet for stor vekt til fortrenghet for varemerkerettens vern. Hensynet til fri konkurranse og reglene som springer ut av dette hensynet er begrunnet i forbrukernes interesser; det er i forbrukernes interesse å bli tilbudt alternative varer og tjenester fordi det gir et bedre utvalg og reduserer prisene. I Interflora-saken uttaler EU-domstolen at det er en naturlig del av konkurransen næringsdrivende imellom å kunne tilby alternative varer eller tjenester til forbrukerne gjennom reklame.⁵⁶ Men, er det egentlig i forbrukerens interesse å bli tilbudt alternative varer eller tjenester når han søker etter et konkret varemerke i Google? Den gjennomsnittlige forbruker som ønsker å få tilbudt alternative varer eller tjenester ved bruk av Google, taster inn det naturlige søkeordet "eiendomsmegler" for å se hvilke alternativer han kan velge mellom. Dersom han taster inn "Notar" er det nok fordi han ønsker å finne frem til Notar sine nettsider og allerede har bestemt seg for å benytte seg av Notar sine tjenester. I forlengelsen av dette: i slike tilfeller hvor merkehaver har opparbeidet seg kunder, og tredjemann utnytter denne konkrete innsatsen ved å bruke merkehaverens varemerke (som nettopp er en manifestering av denne innsatsen) oppstår spørsmålet om dette er snylting av konkurrentens investeringer og innsats. Avhandlingen kommer tilbake til dette spørsmålet senere under punkt 2.3.4.

For at det skal være fare for *krenkelse* av reklamefunksjonen må derfor merkehaverens interesser tilsidesettes fullstendig; han kan ikke ha noen mulighet til å ivareta sine interesser ved å for eksempel intensivere sin reklameinnsats. Dette innebærer at konkurrenten må ha 'blokkert' merkehaverens muligheter fullstendig. Konkurransehensynet verken bør eller kan trekkes så langt at merkehaverens interesser ikke blir hensyntatt i slike tilfeller.

I relasjon til avhandlingens problemstilling om bruk av varemerke som AdWord i Google, er det vanskelig å se for seg at merkehaverens interesser kan blokkeres fullstendig hva gjelder reklamefunksjonen. Dette fordi merkehaverens varemerke alltid vil dukke opp blant de naturlige søketreff og merkehaverens kan alltså betale mer enn konkurrenten for å oppnå annonseplass. Dette må være grunnen til at EU-domstolen kommer med en så generell begrunnelse om at reklamefunksjonen aldri kan være krenket i relasjon til denne

⁵⁶ Se også Arnestål s. 90.

problemstillingen, og ikke åpner for at medlemsstatene kan ta en konkret vurdering slik som ved opprinnelsesgarantifunksjonen og investeringsfunksjonen.⁵⁷

2.3.4. Investeringsfunksjonen

2.3.4.1. Investeringsfunksjonens innhold

I Interflora-dommen gir EU-domstolen en kort forklaring om innholdet i investeringsfunksjonen: et varemerke kan anvendes av innehaveren til å oppnå eller opprettholde et omdømme som kan tiltrekke forbrukerne og sikre deres lojalitet. Selv om denne funksjonen delvis overlapper med reklamefunksjonen, er den likevel forskjellig fra denne. Anvendelsen av varemerket med henblikk på å oppnå eller opprettholde et omdømme skjer ikke alene ved hjelp av reklame, men også ved ulike forretningsmessige teknikker.⁵⁸

Domstolen kommer imidlertid ikke med noen retningslinjer eller eksempler på hva slags *forretningsmessige teknikker* som omfattes av investeringsfunksjonen.⁵⁹ Forretningsmessige teknikker er et dynamisk begrep som vil kunne omfatte utallige typer teknikker som kan føre til fremtidig avkastning for merkehaveren. Det er derfor vanskelig å kartlegge alle mulige investeringsteknikker. Noen eksempler på hva som kanskje omfattes av investeringsfunksjonen kan lettere klarlegges ved å sammenholde den med reklamefunksjonen.

EU-domstolen har selv bekreftet at reklamefunksjonen og investeringsfunksjonens innhold overlapper. Når EU-domstolen uttaler seg om investeringsfunksjonen, nevnes dette med å tiltrekke seg forbrukerne og sikre deres lojalitet, og samtidig uttales at det ikke er tilstrekkelig at noen kunder vender seg bort fra merkehaver for at funksjonen kan anses krenket.⁶⁰ Disse uttalelsene minner mye om reklamefunksjonens innhold: nemlig å informere og overbevise forbrukere. Er det egentlig forskjell i å *informere og overbevise* forbrukere og å *tiltrekke seg forbrukerne og sikre deres lojalitet*? Forskjellen ligger kanskje i ”lojalitet”.

Reklamefunksjonen skal sikre at forbrukeren blir informert om varene eller tjenestene og skal sørge for å overbevise dem om at dette er et produkt de ønsker å kjøpe.

Investeringsfunksjonen handler antakelig mer om den etterfølgende fasen som innebærer å

⁵⁷ Jf. sak C-323/09 premiss 66.

⁵⁸ Jf. sak C-323/09 premiss 60.

⁵⁹ Slik også Arnestål s. 91.

⁶⁰ Jf. sak C-323/09 premiss 64.

sikre forbrukerens lojalitet; nemlig å sikre at forbrukeren vil komme tilbake igjen og holde seg til dette varemerket. I denne etterfølgende prosessen er det flere bestanddeler som får betydning for kundenes lojalitet i tillegg til reklamedelen: markedsanalyse, prissetting, varenes kvalitet, distribusjon osv. Det kan være dette EU-domstolen mener med andre *forretningsmessige teknikker*.

I relasjon til avhandlingens problemstilling brukes reklame som forretningsmessig teknikk. Investeringsfunksjonen og reklamefunksjonen oppfylles således ved den samme handling/varemerkebruken. Derfor er det kanskje noe anstrengt å sonde mellom investeringsfunksjonen og reklamefunksjonen i relasjon til denne problemstillingen. En slik sondring vil være mer relevant i tilfeller der investeringsfunksjonen oppfylles gjennom andre forretningsmessige teknikker enn reklame, der det for eksempel er distribusjonsdelen som er problematisk med tanke på krenkelse av investeringsfunksjonen.

I det videre vil investeringsfunksjonen likevel vurderes separat, ettersom EU-domstolen har fastlagt at dette skal være to separate funksjoner som krever to separate vurderinger – også i relasjon til tredjemanns varemerkebruk som AdWord. Det er i alle tilfeller klart at investeringsfunksjonen er oppfylt i relasjon til problemstillingen, ettersom merkehaverens varemerke brukes i reklameøyemed/som forretningsmessig teknikk i Google AdWords, med henblikk på å oppnå eller opprettholde et omdømme.

2.3.4.2. Når krenkes investeringsfunksjonen?

Til forskjell fra tidligere, har Interflora-saken gitt nokså klare retningslinjer på hva som skal til for at investeringsfunksjonen er krenket. For alminnelige varemerker kreves det at tredjemanns bruk *merkbart sjenerer* innehaverens bruk av sitt varemerke for å oppnå eller opprettholde et omdømme som kan tiltrekke forbrukerne og sikre deres lojalitet.⁶¹ Videre er det ikke tilstrekkelig at merkehaveren må tilpasse sine bestrebelser om å oppnå eller opprettholde omdømmet, eller at han mister noen kunder.⁶²

EU-domstolen har dermed stilt opp noen svært strenge retningslinjer for de nasjonale domstolers konkrete vurderinger. Med grunnlag i disse uttalelsene er det vanskelig å se for seg tilfeller der alminnelige varemerker benyttes av tredjemann som AdWord og denne

⁶¹ Jf. sak C-323/09 premiss 66.

⁶² Jf. sak C-323/09 premiss 64.

bruken *merkbart sjenerer* merkehaveren. Så lenge merkehaveren kan tilpasse sine investeringer ved å betale en høyere klikk-pris slik at han havner øverst blant annonsene (noe han alltid har mulighet til slik AdWord-funksjonen fungerer), eller blir værende på en lavere rangert plass der han mister noen kunder, er ikke noen av tilfellene tilstrekkelig til å krenke investeringsfunksjonen.⁶³ Det kan også se ut til at dersom han mister en *større* andel av sine kunder fordi han rangeres langt nede på grunn av tredjemannsbruken, er ikke det tilstrekkelig, fordi han har en praktisk mulighet til å ”tilpasse sine bestræbelser for at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrekke forbrugerne og sikre dere lojalitet”, ved å betale en høyere klikk-pris.⁶⁴

For at merkehaverens egen bruk skal være *merkbart sjenert* av tredjemanns bruk, kan det se ut til at innehaveren dermed må blokkeres fullstendig i å bruke eget varemerket i Google til å opprettholde eller opnå et omdømme. Når det kommer til investeringsfunksjonen kan det derfor stilles spørsmål til om det egentlig er noe igjen av de konkrete vurderingene som EU-domstolen har overlatt til de nasjonale domstolene å foreta, når det kommer til bruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor.

2.3.4.3. Velkjente merker

Hva gjelder velkjente merker har EU-domstolen fastlagt en lavere terskel før investeringsfunksjonen anses krenket. For slike varemerker er det tilstrekkelig at tredjemanns bruk *påvirker* merkets omdømme og dermed bringer opprettholdelsen av det i fare.⁶⁵ Ved første øyekast er det ikke unaturlig at velkjente merker gis et utvidet vern ved at investeringsfunksjonen lettere anses krenket enn ved bruk av alminnelige merker. Dersom man imidlertid ser nærmere på dette, er det kanskje ikke like naturlig.

Innehaver av velkjente merker vernes mot at tredjemann bruker hans varemerke på en måte som krenker varemerkets funksjoner, jf. art. 5.1. I tillegg har velkjente merker et utvidet vern mot tredjemanns bruk av varemerket i art. 5.2, som forbyr bruk som skader merkets særpreg eller anseelse, og urimelig utnyttelse av dets goodwill. Idet velkjente merker får et utvidet vern etter art. 5.1 ved at det kreves mindre før investeringsfunksjonen anses krenket, i tillegg til det direktiv-fastsatte utvidede vern i art. 5.2, får velkjente merker utvidet vernet ”dobbelt”

⁶³ Jf. samme sted.

⁶⁴ Jf. samme sted.

⁶⁵ Jf. sak C-323/09 premiss 63.

opp. Investeringshensyn er klart nok et relevant hensyn bak varemerkevernet og kan begrunne et slikt dobbelt utvidet vern av velkjente merker. Det kan likevel settes spørsmålstegn ved om EU-lovgiver har ment at velkjente merker skulle få et såpass omfattende vern. Forskjellen i vanlige merkens vern og de velkjentes vern blir svært stor ved en slik utvidelse, og det er slett ikke sikkert at investeringshensynet kan gi grunnlag for en såpass stor differensiering i vernet; tross alt ligger det også beskyttelsesverdige investeringer bak vanlige merker som ikke må mistes av syne.

I stedet for å se på vernet etter art. 5.1 som et utvidet vern for velkjente merker, kan man se det som at innehaver av alminnelig varemerke har fått innskrenket sin enerett for mye ut ifra konkurransehensyn, og at velkjente merkens vern er det akseptable vernet i tråd med de investeringshensyn som ligger bak varemerkebeskyttelsen. Det kan i så fall settes spørsmålstegn ved om vernet om investeringene bak de vanlige merkene har blitt tilsidesatt i for stor grad til fordel for konkurransehensynet.

2.3.4.4. Snylting

Noe av formålet og begrunnelsen med varemerkelovgivningen er å beskytte mot freeriding og at andre skal kunne dra nytte av et varemerkes goodwill.⁶⁶ Dette ble fremhevet i Arsenal-dommen, hvor EU-domstolen fastholdt at det forelå krenkelse av merkehaverens enerett selv om tredjemann aktivt hadde jobbet for at det ikke skulle fremstå som en forbindelse mellom Arsenal-klubben og hans egne uautoriserte produkter, nettopp på grunn av snyltingsaspektet.⁶⁷ Det skal derfor i det videre vurderes hvorvidt investeringsfunksjonen kan anses krenket på grunn av tredjemanns snylting på merkehaverens anseelse. For å gjøre dette kan det være nyttig å sammenligne vernet for alminnelige merker og velkjente merker, og EU-domstolens uttalelser i relasjon til dette.

EU-domstolen uttaler i Interflora-saken at når tredjemann bruker *velkjente* varemerker som søkeord, kan det ikke bestrides at denne bruk har som formål å dra fordel av det aktuelle varemerkets særpreg og renommé.⁶⁸ Samtidig uttaler domstolen at når noen benytter et *alminnelig* varemerke som søkeord, har dette som eneste formål å tilby internettbrukerne

⁶⁶ Jf. Are Stenvik og Birger Stuevold Lassen, s. 26.

⁶⁷ Jf. sak C-206/11 premiss 50.

⁶⁸ Jf. sak C-323/09 premiss 86.

alternativer til merkehaverens varer eller tjenester.⁶⁹ Men hva er egentlig forskjellen i det å dra fordel av merkehaverens goodwill for å oppnå treff på sin egen annonselink, og det å benytte et alminnelig varemerke for å tilby alternativer til internetbrukeren i håp om at internetbrukeren velger annonsørens annonselink i stedet for merkehaverens?

EU-domstolen fremstiller det som at annonsøren kun handler i forbrukernes interesse når han bruker konkurrentens alminnelige varemerke som AdWord, og domstolen lar være å trekke frem snyltingsaspektet. Det er klart at dersom man bruker et velkjent merke som søkeord, kan man snylte i større grad. Likevel er merkehaverens enerett såpass viktig at det i større grad bør tydeliggjøres hvordan og hvorfor konkurransehensynet så lett kan utkonkurrere merkehaverens lovregulerte enerett, hva gjelder alminnelige merker. Dette må antakelig forklares med at investeringsfunksjonen ikke omfatter snylting på varemerker, og at velkjente merker kun vernes mot urimelig snylting gjennom art. 5.2; da kan det gjøres en så tydelig forskjell på velkjente og alminnelige merker, ettersom alminnelige merker ikke er vernet etter art. 5.2.

Merkehaveren kan derfor ikke forby snylting etter art. 5.1 med begrunnelse om at snylting medfører krenkelse av investeringsfunksjonen. Dette viser at konkurransehensynet har fått stor plass – kanskje for stor plass – på bekostning av merkehaverens enerett. Det kan hevdes at snylting på andres investeringer har blitt liberalisert gjennom blant annet Interfloradommen. Ikke engang velkjente merker kan alltid forby denne typen snylting med hjemmel i art. 5.2, fordi EU-domstolen har fastsatt at snylting på andres varemerkere anseelse i søkemotor har en *rimelig grunn*.⁷⁰ Da har det kanskje gått for langt i å tillate snylting på andres innsats. Dette vilkåret om *rimelig grunn* er imidlertid ikke innlemmet i den norske varemerkeloven § 4, slik at etter den norske loven kan det ikke tas forbehold om at urimelig snylting har rimelig grunn; med mindre det innfortolkes i lys av EU-praksis.

⁶⁹ Jf. sak C-323/09 premiss 58.

⁷⁰ Jf. sak C-323/09 premiss 90-91.

3. Sammenlignende reklame

3.1. Innledning og relevans

Etter vml. § 4 (1) er utgangspunktet at merkehaveren har eneretten til å benytte varemerket i næringsvirksomhet. Bruk av en konkurrents varemerke i sammenlignende reklame omfattes i utgangspunktet av konkurrentens (merkehaverens) enerett, fordi det anses som varemerkebruk ”med hensyn til annonsørens egne varer og tjenesteydelser”.⁷¹ Slik reklame er imidlertid et ønsket fenomen fordi det er egnet til å stimulere konkurranse blant de ulike aktørene i markedet,⁷² og har derfor blitt tillatt på bestemte vilkår.⁷³ Disse vilkårene fremgår av forskriften om sammenlignende reklame (reklameforskriften) § 3, som gjennomfører direktiv 2006/114 § 4 (kodifisering av tidligere direktiv 450/84), jf. O2 Holdings premiss 45.

For det første må reklamen ikke være villedende eller skape forvekslingsfare mellom tredjemanns og merkehaverens varemerke, jf. reklameforskriften § 3 a) og h). Videre må reklamen ikke skade konkurrentens varemerke, dra urimelig fordel av den anseelse som er knyttet til konkurrentens varemerke eller fremstille annonsørens ytelse som en etterligning eller kopi av varemerket, jf. § 3 d), f) og g). I tillegg er beskyttelsen av et varemerke som brukes i sammenlignende reklame også begrenset til å gjelde der bruken er egnet til å påvirke en av varemerkets funksjoner negativt.⁷⁴

Kravene til sammenlignende reklame i direktivet og reklameforskriften samsvarer i stor utstrekning med de varemerkerettslige begrensningene i varemerkedirektivet tolket i lys av EU-praksis. Dette innebærer at dersom en tredjemanns varemerkebruk er i strid med varemerkedirektivet, vil den også som den store hovedregel være i strid med reglene om sammenlignende reklame og vise versa.⁷⁵ Dette tyder på at man vil komme frem til samme konklusjon vedrørende spørsmålet om hvorvidt bruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor er i strid med varemerkeretten, uavhengig av om man bruker (i) regelsettet om sammenlignende reklame eller (ii) varemerkedirektivet og retningslinjene EU-domstolen har utpenslet i Google-, Interflora-, L’Oreal- og Arsenal-dommene.

⁷¹ Jf. sak C-533/06 premiss 36.

⁷² Se sak C-356/04 og C-533/06 premiss 38.

⁷³ Jf. Are Stenvik og Birger Stuevold Lassen s. 293.

⁷⁴ Jf. sak C-487/07 premiss 58.

⁷⁵ Jf. Are Stenvik og Birger Stuevold Lassen, s. 293.

Dette innebærer at det i det videre ikke er nødvendig å foreta en fullverdig vurdering av hvorvidt bruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor kan defineres som ”sammenlignende reklame”, jf. reklameforskriften § 2. Det skal likevel i det videre pekes på noen likheter og ulikheter i bruk av varemerke som AdWord og bruk av varemerke i den tradisjonelle sammenlignende reklamen, som har betydning for i hvor stor grad regelsettet om sammenlignende reklame er et relevant analyseverktøy i relasjon til avhandlingens problemstilling.

Det følger av forskriften om sammenlignende reklame § 2 at ”sammenlignende” reklame er enhver reklame som ”direkte eller indirekte” viser til en ”konkurrent”⁷⁶⁷⁷ eller til ”varer og tjenester som tilbys av en konkurrent”. Videre følger det av fortalen til direktivet om sammenlignende reklame punkt 8 at ”it is desirable to provide a broad concept of comparative advertising to cover all modes of comparative advertising”.⁷⁸ Bestemmelsen har dermed et bredt nedslagsfelt, noe som tyder på at varemerkebruk som AdWord kan omfattes.

Formålet med sammenlignende reklame er å fremheve egne varer eller tjenester,⁷⁹ mens bruk av en konkurrents varemerke som AdWord skjer med sikte på å utnytte de positive assosiasjoner som er knyttet til den markedsposisjon konkurrentens varemerke har.⁸⁰ Bruk av varemerke som AdWord kan imidlertid også omfatte det sammenlignende aspektet. Dette er tilfellet der annonsen er knyttet til konkurrentens varemerke som søkeord, og samtidig inneholder sammenligninger av egne varer eller tjenester mot konkurrentens varer eller tjenester. Det er derfor ikke et skarpt skille mellom bruk av andres varemerke som AdWord og alminnelig sammenlignende reklame. En viktig forskjell er imidlertid at ved AdWord-reklame har internettbrukeren tatt initiativ til å oppsøke et konkret varemerke, noe konkurrenten dermed drar fordel av når han knytter sin annonse til dette varemerket. Ved sammenlignende reklame har ikke nødvendigvis forbrukeren oppsøkt konkurrentens varemerke.

Oppsummert, selv om det er noen ulikheter mellom bruk av tredjemanns varemerke som AdWord og bruk i sammenlignende reklame, foreligger det tydelig likhetstrekk. At reklameforskriften § 2 er ment å ha et bredt nedslagsfelt og antakelig kan omfatte

⁷⁶ Se nærmere om vilkåret ”direkte eller indirekte” viser til en konkurrent i punkt 3.2.

⁷⁷ Se nærmere om vilkåret ”konkurrent” i punkt 3.3.

⁷⁸ Se også sak C-533/06 premiss 42.

⁷⁹ Jf. Sak C-533/06 premiss 35.

⁸⁰ Jf. Tore Lunde, *God forretningsskikk næringsdrivande imellom*, Bergen 2001 s. 304.

varemerkebruk som AdWord, viser at det er relevant å analysere avhandlingens problemstilling i lys av reglene om sammenlignende reklame. Dette støttes av det faktum at regelsettene som hovedregel vil føre til samme resultat. I det videre skal dermed avhandlingens problemstilling analyseres i lys av reglene om sammenlignende reklame. Det vil særlig bli fokusert vilkåret om ”urimelig fordel” i reklameforskriften § 3 og vilkåret ”konkurrent” i forskriften § 2, for å undersøke hvorvidt disse kan gi bidrag til spørsmålet om snylting på andres varemerker.

3.2. Renommé-snylting. "Urimelig fordel", jf. reklameforskriften § 3 f)

Et vilkår som er særlig relevant å se nærmere på i lys av avhandlingens problemstilling, er vilkåret om at annonsøren ikke skal ”dra urimelig fordel av” den anseelse som er knyttet til konkurrentens varemerke, jf. forskriften § 3 f). ”[D]ra urimelig fordel av” skal tolkes på samme måte som ”drar urimelig utnyttelse av” i vml. § 4 (2), jf. L’Oreal-saken premiss 77. Dersom et varemerke brukes i sammenlignende reklame gis altså varemerket vern mot urimelig utnyttelse av varemerkets anseelse, både hva gjelder alminnelige og velkjente merker. Merkehaver av alminnelig varemerke har dermed med første øyekast et videre vern om sin enerett dersom hans varemerke benyttes i sammenlignende reklame, i forhold til når det benyttes som betalt søkeord i søkemotor der kun velkjente merker er vernet mot urimelig utnyttelse av goodwill (se avhandlingen avsnitt 2.3.4.3).

Det er imidlertid ikke nødvendigvis en realitetsforskjell i vernets utstrekning etter henholdsvis reglene om sammenlignende reklame og vml. § 4 (1) tolket i lys av EU-praksis, selv om reglene om sammenlignende reklame eksplisitt gir vern mot urimelig renommé-snylting. Ifølge EU-domstolen vil annonsøren alltid oppnå en viss fordel av å benytte seg av konkurrentens varemerke i sammenlignende reklame, på grunn av reklamens art.⁸¹ EU-domstolen bekrefter at det dermed i de fleste tilfeller vil foreligge en viss grad av snylting, men at dette ikke i seg selv betyr at snyltingen er *urimelig* og i strid med forskriften § 3 f). På samme måte vil bruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor også, som nevnt tidligere i avhandlingen, alltid innebære en viss minstegrad av snylting på den anseelse som er knyttet til konkurrentens varemerke, uten at den anses i strid med vml. § 4 (1). Dette tyder på at det ikke er en realitetsforskjell i vernets utstrekning.

⁸¹ Jf. sak C-59/05 premiss 25.

I det videre skal dette illustreres. Det forutsettes at bruk av andres varemerke som AdWord kan kategoriseres som ”sammenlignende reklame”, jf. reklameforskriften § 2. Spørsmålet blir dermed om AdWord-reklamen er i strid med forbudet mot ”urimelig” renommé-snylting etter forskriften om sammenlignende reklame § 3 f). Ifølge EU-domstolen skal det ved vurderingen av om hvorvidt den som benytter konkurrentens varemerke i sammenlignende reklame drar ”urimelig fordel” av den anseelse som er knyttet til varemerket, tas i betraktning forbrukerens interesser og de fordeler forbrukerne oppnår gjennom den sammenlignende reklamen.⁸² Den tradisjonelle sammenlignende reklame innebærer som hovedregel fordeler for forbrukerne og er i deres interesse, fordi det bidrar til at forbrukeren enklere kan sammenligne to aktørers priser, varer og tjenester. Dette veier opp den grad av snylting som ligger i reklamens art, og gjør at sammenlignende reklame ikke innebærer ”urimelig” snylting.

Som nevnt i punkt 2.3.3.2 er imidlertid ikke bruk av en konkurrents varemerke som AdWord nødvendigvis i forbrukernes interesse. Annonsen inneholder dessuten ikke alltid det sammenlignende aspektet som den tradisjonelle sammenlignende reklamen gjør.

Forbrukerinteressene veier dermed ikke opp snyltingen ved AdWord-reklamen, noe som taler for at annonsøren drar ”urimelig fordel” av å benytte konkurrentens varemerke som AdWord, i tilfeller der AdWord-annonsen ikke inneholder en direkte eller indirekte sammenligning av egne varer eller tjenester opp mot merkehaverens varer eller tjenester.

Her kan det imidlertid settes spørsmålsteget ved om en AdWord-reklame som ikke inneholder det sammenlignende aspektet, men kun generelt viser til egen nettside ved å benytte seg av konkurrentens varemerke som søkeord, faktisk kan kategoriseres som ”sammenlignende reklame”, jf. forskriften § 2. Det er uklart om en slik reklame anses å ”direkte eller indirekte” vise til en konkurrent. Som allerede nevnt vil det imidlertid ikke føre til ulik konklusjon uansett om man anser bruk av andres varemerke som AdWord som ”direkte eller indirekte” å vise til en konkurrent, eller ikke; dersom reklamen ikke inneholder dette sammenlignende aspektet, vil vml. § 4 tolket i lys av EU-praksis være avgjørende, noe som innebærer at varemerkebruken er tillatt (se ovenfor i avhandlingen). Dersom AdWord-reklamen derimot inneholder det sammenlignende aspektet, er det ansett som sammenlignende reklame fordi den sammenligner egne varer med konkurrentens varer. I slike tilfeller vil forbrukerinteressene veie opp den grad av snylting som ligger i denne reklamens art.

⁸² Jf. sak C-59/05 premiss 24.

Konklusjonen blir derfor at varemerkebruken er tillatt i begge tilfeller, uansett hvilke av de to varemerkerettslige regelsett man bruker.

3.3. Snylting. "Konkurrent", jf. reklameforskriften § 2

Det følger av forskriften om sammenlignende reklame § 2 at sammenlignende reklame er enhver reklame som direkte eller indirekte viser til en "konkurrent" eller til "varer og tjenester som tilbys av en konkurrent". Ordlyden stiller altså krav om at det må være tale om konkurrerende virksomhet; det må foreligge et konkurranseforhold mellom annonsøren og innehaver av det varemerket det vises til i reklamen. EU-domstolen kommer med en nærmere presisering og slår fast at det må være tale om en sammenligning av varer eller tjenester som oppfyller samme behov eller tjener samme formål, og at de varer som er gjenstand for en sammenligning skal ha en "tilstrækkelig grad af indbyrdes ombytterlighed for forbrugeren".⁸³

Spørsmålet blir dermed om det også etter vml. § 4 gjelder et vilkår om at bruk av en annens varemerke i søkemotor kun skal være tillatt i tilfeller der annonsøren og merkehaveren står i et konkurranseforhold til hverandre. Grunnen til at det stilles spørsmål om hvorvidt det gjelder et slikt vilkår, er at bruk av varemerke til en *ikke*-konkurrent er langt mer betenkelig. I slike tilfeller er det nemlig ikke (ifølge EU-domstolens retningslinjer) i forbrukerens interesse at annonsøren bruker en annens varemerke som søkeord, fordi det vil ikke bli tilbudt *alternative* varer eller tjenester gjennom AdWord-reklamen. Følgelig er graden av snylting enda større, fordi annonsørens eneste formål med varemerkebruken er å snylte på den anseelse som er knyttet til merkehaverens varemerke.⁸⁴

Det avgjørende for dette spørsmålet er hvorvidt EU-domstolen, i henholdsvis L'Oreal-, Google- og Interflora-sakene, har utpenslet et slikt tilsvarende vilkår som i reklameforskriften § 2. Det kommer ikke tydelig frem i dommene hvorvidt EU-domstolen sondrer mellom typetilfeller der det benyttes en konkurrents varemerke eller en annen tredjemanns varemerke. I Interflora-saken nevner EU-domstolen at det kan være tale om en konkurrent – "tredjemand, som f.eks en konkurrent"⁸⁵ – men bruker både "tredjemand" og "konkurrent" om hverandre gjennom hele dommen, uten å presisere at det må være tale om en konkurrent. Ut ifra premiss 58 i dommen ser det likevel ut til at EU-domstolen forutsetter at det er tale om bruk av en

⁸³ Jf. sak C-159/09 premiss 25.

⁸⁴ Se sak C-323/09 premiss 58.

⁸⁵ Jf. sak C-323/09 premiss 62.

konkurrents varemerke, idet det uttales at bruk av varemerke som søkeord ”*almindeligvis har det eneste formål at foreslå internetbrugerne alternativer til varemærkeindehavernes varer eller tjenesteydelser*”.

En slik tolkning støttes av de generelle retningslinjer som EU-domstolen har gitt i blant annet Interflora-dommen. Med *generelle retningslinjer* menes for det første retningslinjen om at bruk av alminnelig varemerke i søkemotor er tillatt *fordi* den har som formål å tilby alternative varer eller tjenester. Dette er ikke situasjonen ved bruk av en ikke-konkurrents varemerke, og retningslinjen tyder dermed på at varemerkebruken ikke er tillatt. For det andre menes forbrukerhensynet og hensynet til fri konkurranse; ved bruk av en ikke-konkurrents varemerke kan som nevnt verken forbrukerhensyn eller hensynet til fri konkurranse veie opp den graden av snylting som ligger bak en slik varemerkebruk.

Konklusjonen på spørsmålet er derfor at EU-domstolens resultat i Google-, Interflora- og L’Oreal-sakene kun gjelder for bruk av en konkurrents varemerke som betalt søkeord i søkemotor, slik som reglene om sammenlignende reklame, noe som skaper god koherens mellom regelsettene.

4. Er bruk av andres varemerker som betalt søkeord i strid markedsføringsloven § 25?

4.1. I strid med "god forretningsskikk", jf. mfl. § 25?

4.1.1. Innledende bemerkninger

Det følger av mfl. § 25 at det "i næringsvirksomhet" ikke må foretas handling som strider mot god forretningsskikk "næringsdrivende i mellom". Det er klart at bruk av andres varemerker som betalt søkeord for å generere treff på eget varemerke er handling som foretas "i næringsvirksomhet", idet handlingen hovedsakelig er rettet mot økonomisk vinning og er en vedvarende virksomhet.⁸⁶ Videre er det klart at det dreier seg om handlinger "næringsdrivende i mellom", idet både annonsør og merkehaver er næringsdrivende, og det i tillegg er tale om konkurransehandlinger mellom disse.

Problemstillingen er dermed om bruk av en annens varemerke som betalt søkeord i søkemotor er i strid med "god forretningsskikk", jf. mfl. § 25.

En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at næringsdrivende er pålagt å opptre lojalt ovenfor hverandre. Dette er en rettslig standard som skal sikre fleksibilitet i rettsanvendelsen. Det må foretas en bred, skjønnsmessig vurdering, der flere momenter kan spille inn. I Iskremdommen uttalte Høyesterett at det både kan ses hen til objektive og subjektive kriterier i saken og at næringslivets oppfatninger er av sentral betydning. Videre må det foretas en konkret vurdering med utgangspunkt i at vilkåret skal bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet og kan derfor ikke praktiseres så strengt at den hemmer konkurransen.⁸⁷ På den annen side må man også se hen til merkehaverens interesser; annenvoterende uttaler at behovet for å hindre at noen snylter på en annens innsats må veies opp mot behovet for en mest mulig fri konkurranse.⁸⁸

Det kan bemerkes at det særlig er tre grunntyper av handlinger som anses i strid med god forretningsskikk:⁸⁹ (i) snylting på andre ved å tilegne seg fruktene av deres innsats og arbeid,

⁸⁶ Se Lunde s. 41.

⁸⁷ Jf. Rt-1998-1315, s. 1322-1323.

⁸⁸ Jf. Rt-1998-1315, s. 1327.

⁸⁹ Jf. Ragnar Knoph, Kåre Lilleholt og Johs Andenæs s. 502.

(ii) forsøk på å fremkalle forveksling og (iii) nedsettende omtale av konkurrenter. I relasjon til avhandlingens problemstilling er det særlig snylting på andres innsats og arbeid som er av relevans, idet det er tale om at annonsøren snylter på den anseelse som er knyttet til merkehaverens varemerke.

Noen hevder det kreves at varemerket har en viss minstegrad av anseelse for at det kan være tale om urimelig snylting i strid med ”god forretningsskikk”.⁹⁰ Det kan nok ikke stilles krav til et renommé i like stort omfang som kodak-vernede merker har etter vml. § 4 (2),⁹¹ men en viss grad av anseelse er fornuftig å kreve. Hva gjelder spørsmålet om varemerkebruk som betalt søkeord, ligger det etter mitt syn i selve situasjonen at varemerkene som brukes innehar en tilstrekkelig stor grad av goodwill. Forutsetningen for at konkurrenten kan dra fordel av merkehaverens varemerke når det brukes som AdWord, er at internetbrukeren allerede kjenner til varemerket, som nettopp vil si at varemerket har et visst renommé.

Til sist skal spørsmålet om hvorvidt generalklausulen kan og bør supplere varemerkeloven kort berøres. I Iskrem-dommen⁹² vurderte Høyesterett om hvorvidt fimaloven uttømmende regulerte spørsmålet i saken, eller om markedsføringsloven kunne supplere spesiallovgivningen. Det ble konkludert med at generalklausulen generelt kan anvendes uavhengig av om et tilfelle også er regulert av en spesialbestemmelse. Hva gjelder spørsmålet om når den skal anvendes, må dette avgjøres konkret. Retten uttalte at ”[v]urderingstemaet 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.”⁹³

Det er altså etter gjeldende rett ikke tvil om at generalklausulen *kan* anvendes i tillegg til vml. § 4,⁹⁴ men det kan diskuteres hvorvidt den *bør* anvendes. Ved vurderingen av om tredjemanns ”bruk” av andres varemerker som AdWord er i strid med vml. § 4, blir det ikke tatt hensyn til lojalitetsbetraktninger næringsdrivende imellom, herunder om hvorvidt det snyltes på andres investeringer. Hensynet til lojal og sunn konkurranse tilsier at dette bør tas i betraktning ved avgjørelsen av om slik varemerkebruk er lovlig, og at generalklausulen derfor også *bør* anvendes. Markedsføringslovens generalklausul har nettopp som hovedoppgave å supplere

⁹⁰ Se Lunde s. 310-311.

⁹¹ Jf. Lunde s. 309.

⁹² Jf. Rt-1998-1315.

⁹³ Jf. Samme sted s. 1322.

⁹⁴ Se også varemerkedirektivets fortale punkt 7.

forbudene mot ulike forretningsmetoder og fylle hull hvor det viser seg at uønskede forretningsmetoder faller gjennom.⁹⁵ Det skal derfor i det videre foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering av om normalt tilfellet av bruk av andres varemerker som AdWord, bør anses å være i strid med god forretningsskikk, jf. § 25.

4.1.2. Forhold av subjektiv karakter

Subjektive forhold kan som nevnt være relevant ifølge Høyesterett i Iskrem-dommen. Annonserens begrunnelse for å benytte merkehaverens varemerke er dermed et relevant moment i helhetsvurderingen, enten om det skjer med formål om å utnytte varemerkets goodwill eller ikke.

I forbindelse med dette kan det først stilles spørsmål om det kreves en illojal utnyttelse av en annens innsats for at handlingen kan anses å være i strid med ”god forretningsskikk”. Med ”illojal” menes krav om subjektiv klander.⁹⁶ Høyesterett fastslo i Lego-dommen at det gjelder et slikt krav,⁹⁷ men i iskrem-dommen myknes dette opp og det fastsettes ingen krav om illojal opptreden.⁹⁸ Disse dommene gjaldt imidlertid etterligning av konkurrentene, og stiller seg noe annerledes enn bruk av andres varemerker som AdWord. Ved etterligningsspørsmålet kan det tenkes at tredjemann ikke har kunnskap om at konkurrenten har den aktuelle varen eller det aktuelle varemerke, og faren for dobbeltproduksjon er til stede. I slike tilfeller kan det være fornuftig å oppstille et krav om subjektiv klander. Hva gjelder avhandlingens problemstilling, har imidlertid annonsøren i alle tilfeller kunnskap om at han bruker konkurrentens varemerke som AdWord, og det er ikke problematisk om hvorvidt det gjelder et krav om kunnskap eller ikke. Det problematiske i relasjon til avhandlingens problemstilling er derfor om hvorvidt annonsøren benytter varemerket med et klart *formål* og en klar strategi om å utnytte dets goodwill, eller om han har andre grunner. Spørsmålet er derfor om det må kreves at annonsøren har som formål å benytte varemerkets goodwill.

Etter mitt syn kan det ikke kreves at det er tale om illojal opptreden, altså at vedkommende har som *formål* å utnytte den goodwill som er knyttet til varemerket. Dette fordi det ikke er akseptabelt at annonsøren utnytter merkehaverens opparbeidede innsats og goodwill uansett

⁹⁵ Jf. Ragnar Knoph, Kåre Lilleholt og Johs Andenæs, *Knophs oversikt over Norges rett*, 14. utgave, Oslo 2014 s. 503.

⁹⁶ Slik også Lunde s. 272.

⁹⁷ Jf. Rt-1994-1584 s. 1587.

⁹⁸ Jf. Rt-1998-1315 s. 1324.

om annonsøren har ment å gjøre det eller ikke. For å belyse spørsmålet kan det ses hen til et eksempel hvor noen skader en annens fysiske gjenstand. Dersom noen riper opp en bil, vil man etter culparegelen måtte stå til ansvar uansett om det "bare" skjedde med uaktsomhet. Dette samme bør gjelde for annonsøren som ikke har hatt som formål å utnytte en konkurrents goodwill når han brukte dens varemerke som AdWord, men som for eksempel har ment å tilby et alternativt eller et kompatibelt produkt; det er fortsatt tale om snylting på konkurrentens goodwill, og det må klart nok få betydning i god forretningsskikk-vurderingen. Videre, dersom skadevolder har rippet opp bilen med vilje, vil forsettet tillegges vekt og han vil få et enda større ansvar i henhold til erstatningsreglene. Det samme må gjelde dersom annonsøren har en klar strategi om å utnytte konkurrentens goodwill; slike handlinger er illojale både subjektivt og objektivt, og må derfor få enda større vekt i helhetsvurderingen.

Dersom annonsøren har hatt en klar og systematisk strategi om å utnytte konkurrentens goodwill, må dette altså få enda større betydning for helhetsvurderingen. Det som vurderes er tross alt om hvorvidt annonsørens handling er i strid med "god forretningsskikk" – som er en lojalitetsvurdering – og det er etter mitt syn ikke tvil om at subjektiv skyld må gi et større utslag i vurderingen. Dette kan imidlertid fort bli et spørsmål om troverdigheten av annonsørens begrunnelse for å bruke varemerket som søkeord, men dersom man ser på vareslagslikhet og varemerkelikhet mellom annonsøren og merkehaveren, kan man avsløre om det finnes noen grunn til å benytte merkehaverens varemerke som ikke innebærer urimelig snylting på varemerkets anseelse; for eksempel dersom annonsøren ønsker å tilby et kompatibelt produkt eller sammenligne egne varer med merkehaverens.

Det er vanskelig å si noe mer konkret om hvor stor vekt denne subjektive klandereren bør få, men dersom det er tvil om i hvilken retning vektskålen skal tippe, bør denne subjektive skylden i alle fall kunne tippe vektskålen i retning av at handlingen er i strid med "god forretningsskikk"; her har annonsøren onde hensikter og det er tross alt tale om en lojalitetsvurdering.

4.1.3. Forbrukernes interesser

Det følger av markedsføringslovens forarbeider at domstolen til syvende og sist må "gjøre seg opp sitt eget skjønn hvilken forretningsskikk som kan anerkjennes som «god», og det må da

tas hensyn ikke bare til de næringsdrivendes, men også til forbrukernes interesser”.⁹⁹ Vislie og Nordby hevder i sin artikkel, *Varemerker som søkeord – nok en gang!*, at NKU i Teppeland-saken ikke drøfter denne forbrukersiden av problemstillingen. Det hevdes også at dette uteblir i Bank Norwegian-saken. Begge hevder at dette er problematisk fordi forbrukerhensynet taler for at denne praksisen er i tråd med god forretningsskikk, ettersom det er i forbrukernes interesser å kunne få tilbudt alternative varer eller tjenester.

De facto er det generelt i forbrukernes interesser å få tilbudt alternative varer eller tjenester fra ulike aktører, noe som også gjelder på internett. Når det gjelder bruk av Google AdWords som verktøy, er det imidlertid etter mitt syn ikke i forbrukernes interesser å få tilbudt alternative varer eller tjenester når *konkrete* varemerker brukes som søkeord. Når en internettbruker bruker ”Notar” som søkeord i Google er det fordi vedkommende ønsker å finne mer informasjon om akkurat dette varemerket. Dersom internettbrukeren derimot bruker ”eiendomsmegler” som søkeord er det fordi vedkommende ønsker å se hvilke alternativer som finnes. Formålet med bruken av naturlige søketreff i Google er at internettbrukeren skal kunne finne frem til alle relevante og alternative treff ved bruk av slike naturlige søkeord. Dersom forbrukeren har interesser i å bli tilbudt alternativer, er denne funksjonen mer pålitelig og mer presis enn alternativer som dukker opp som annonser ved søk på konkrete varemerker. Dessuten er det mer rettferdig at tredjemann benytter naturlige søkeord som AdWord, og ikke en annens varemerke, for å generere treff på sitt eget varemerke.

Noen hevder kanskje at det er i forbrukerens interesse å kunne bli tilbudt alternativer både gjennom de naturlige søketreffene og gjennom bruk av konkrete varemerker som søkeord. En innvending mot dette er at det ikke er *nødvendig* å tillate slik varemerkebruk for å ivareta forbrukerinteressene i tilstrekkelig grad. Det kan ikke kreves at man skal oppfylle forbrukerinteressen maksimalt; man kan ikke fremme forbrukerinteressene for enhver pris, i dette tilfellet på bekostning av merkehaverens interesse.

Forbrukerinteressene er derfor ivaretatt i tilstrekkelig grad gjennom de naturlige søketreffene og interessene blir dermed ikke fortrenget dersom denne varemerkebruken forbyes. Det er derfor etter mitt skjønn ikke noe som tilsier at forbrukerhensyn i seg selv kan begrunne at denne varemerkebruken skal aksepteres.

⁹⁹ Jf. Ot.prp.nr.57 (1971-1972) s.7.

Forbrukerhensyn kan dermed ikke alene tilsi at denne typen varemerkebruk er i samsvar med ”god forretningsskikk”, jf. mfl. § 25.

4.1.4. Bransjepraksis

Næringslivets oppfatninger om hva som er god forretningsskikk kan som nevnt gi viktige bidrag til skjønnsutøvelsen. I relasjon til avhandlingens problemstilling vil særlig NKU-praksis kunne gi en pekepinn på hva slags oppfatninger næringslivet har.¹⁰⁰ NKU har kommet med flere rådgivende uttalelser om hvorvidt bruk av andres varemerke som betalt søkeord er i strid med god forretningsskikk, herunder i blant annet Bank Norwegian-saken¹⁰¹ og i Teppeland-saken¹⁰².

I relasjon til dette momentet, må det først avklares hvilken rettskildemessig vekt NKU-uttalelsene skal ha. Det kan først nevnes at det har blitt en forholdsvis alminnelig praksis å bruke andres varemerker i søkemotor, noe som kan tyde på at dette er ansett som god forretningsskikk i bransjen. Til dette må det innvendes at denne typen praksis er relativt ny og det har ikke blitt avklart hvorvidt det faktisk er lovlig eller ikke. Selv om det har blitt en forholdsvis alminnelig praksis, har konkurranseutvalget nettopp som oppgave å vurdere hvorvidt en ny praksis som har utviklet seg i næringslivet, bør forbys eller ikke. Disse uttalelsene er imidlertid ikke bindende for domstolene, og det er ikke gitt at de blir fulgt dersom en slik sak kommer opp for de ordinære domstolene.

Når det er sagt, er det uttalt i forarbeidene at Markedsrådet og Forbrukerombudet legger forholdsvis stor vekt på bransjenormer i sine vurderinger, og at ”avvik fra en bransjenorm kan være et tungtveiende argument for at praksisen...er i strid med god forretningsskikk”.¹⁰³ Uttalelsene gjelder som nevnt Markedsrådet og Forbrukerombudet, og ikke NKU, men forskjellen er at Markedsrådet og Forbrukerombudet tar stiling til tvister der forbrukerhensyn er til stedet, og NKU behandler tvister mellom næringsdrivende. Denne forskjellen bør ikke påvirke uttalelsenes rettskildemessige vekt, fordi begge typer utvalg gir rådgivende uttalelser om bransjepraksis i forhold til markedsføringsloven. Dessuten er uttalelsen gitt i innledningskapittelet i proposisjonen, under tittelen ”innledende avklaringer”. Disse

¹⁰⁰ Jf. Tore Lunde, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen, *Markedsføringsloven med kommentarer*, 2, utgave, Oslo 2015 s. 211.

¹⁰¹ Jf. NKU sak 6/2017.

¹⁰² Jf. NKU sak 12/2012.

¹⁰³ Jf. Ot.prp.nr. 55 (2007-2008) s. 22, jf. også Tore Lunde, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen, s. 37.

slutningene fra forarbeidene tyder på at uttalelsene bør gis vekt i god forretningsskikkvurderingen. Men, det må ikke mistes av synet at dersom domstolene er uenige i deres rådgivende uttalelser, kan man ikke se bort ifra at de blir fraveket. Domstolen skal til syvende og sist gjøre opp sitt eget skjønn.¹⁰⁴

Når det er konstatert at NKU sine uttalelser kan gis en viss vekt i vurderingen, må innholdet i disse uttalelsene undersøkes. Både i Bank Norwegian-saken og Teppeland-saken konkluderte NKU med at bruk av andres varemerke som AdWord er i strid med god forretningsskikk. Begrunnelsen for resultatet var at ettersom tredjemann ikke har fått samtykke fra merkehaveren, eller betaler kompensasjon til merkehaveren for bruken, innebærer varemerkebruken en snylting på merkehaverens innsats og investeringer. Videre uttales at det faktisk at merkehaveren kan betale en høyere klikk-pris for å oppnå en høyere rangering er en merkostnad som ikke kan veltes over på merkehaver. Dersom disse rådgivende uttalelsene skal tas til følge, tyder det på at bruk av andres varemerker som AdWord er i strid med ”god forretningsskikk”.

Noen hevder imidlertid at NKU-avgjørelsene i for liten grad avveier de motstående hensyn som gjør seg gjeldende for spørsmålet, og at de av den grunn ikke gir uttrykk for ”riktig” rettstilstand.¹⁰⁵ Denne kritikken er på den ene siden fornuftig fordi NKU antakelig burde fremhevet forbrukerhensynet i større grad i sin vurdering, idet det er et viktig moment i helhetsvurderingen. På den annen side hadde det ikke hatt noen betydning for utvalgets resultat dersom de fremhevet forbrukerinteressene i større grad; forbrukerinteressene er som nevnt tidligere i avhandlingen godt nok ivaretatt all den tid de kan benytte seg av den naturlige søketreff-funksjonen i Google for å få presentert alternative varemerker. Etter mitt syn gir derfor resultatene i NKU-sakene uttrykk for ”riktig” rettstilstand. Ettersom NKU i tillegg har vært konsistent i sine avgjørelser om hvorvidt denne varemerkebruken er i strid med god forretningsskikk, vil bransjepraksis få vekt i denne skjønnsutøvelsen.

Bransjepraksis taler for at det er i strid med ”god forretningsskikk” å benytte andres varemerke som AdWord for å generere treff på eget varemerke, jf. mfl. § 25.

4.1.5. Utenlandsk nasjonal rett

¹⁰⁴ Jf. Ot.prp.nr.57 (1971-1972) s.7.

¹⁰⁵ Se Vislie, Camilla og Andreas Nordby, ”Varemerker som søkeord – nok en gang!”.

Store likheter i den nasjonale lovgivningen mellom særlig norsk, svensk og dansk rett gjør det relevant å se hen til disse nasjonenes rettsstandpunkt ved vurderingen om hvorvidt varemerkebruken er i strid med ”god forretningsskikk”. Dansk rett er av særlig interesse fordi det i lang tid har vært stor grad av materielt samsvar mellom den norske og danske markedsføringsloven.¹⁰⁶ Svensk rettsutvikling har historisk sett vært preget av at det ikke fantes noen generalklausul i konkurranselovgivningen, slik som i dansk og norsk rett. Selv om generalklausulen senere kom, har det også i etterkant vært en høy terskel for å anse noe som illojal konkurranse. Utviklingen i svensk rett har imidlertid gått i retning av norsk og dansk rett, og har derfor en viss betydning for forståelsen av norsk rett.¹⁰⁷ Til sist kan også tysk rett være interessant å se hen til. Tyske rettskildefaktorer må imidlertid brukes med varsomhet og vil på grunn av ulike kulturer kunne gi ulike utslag ved bruk av rettslige standarder. Det kan likevel fungere som en inspirasjonskilde for skjønnsutøvelsen av den norske mfl. § 25.¹⁰⁸

Utenlandsk nasjonal rett er naturligvis ikke avgjørende for utfallet i norsk rett, men vil kunne gi en pekepinn på hvordan våre naboland har løst problemstillingen, og det er særlig interessant å se hvordan de ulike landene har vektet investeringshensynet og konkurransehensynet. Det skal derfor i det videre foretas en kort analyse av henholdsvis dansk, svensk og tysk rett.

Den danske Sø- og Handelsretten, en domstol som behandler handelssaker, herunder immaterialrettslige saker. Sø- og Handelsretten avsa dom den 7. mars 2013 (Experian-saken)¹⁰⁹ om hvorvidt Debitor Registret A/S bruk av Experian A/S's varemerke som Google AdWord stred mot den danske varemerkeretten og markedsføringsretten. Retten konkluderte med at varemerkebruken ikke stred mot varemerkeretten, men den var i strid med markedsføringsloven fordi bruken innebar en urimelig markedsmessig fordel for Debitor Registret A/S. Resultatet ble imidlertid ikke begrunnet. Bruk av andres varemerker som betalt søkeord var dermed i strid med den danske markedsføringsretten i Experian-saken.

I den svenske Marknadsdomstolens avgjørelse i *Elskling mot Kundkraft*,¹¹⁰ var det spørsmål om hvorvidt Kundkrafts bruk av varemerket ”Elskling” som Google AdWord var i strid med varemerkeretten og/eller markedsføringsretten. Marknadsdomstolen konkluderte med at det

¹⁰⁶ Jf. Lunde s. 122.

¹⁰⁷ Jf. Lunde s. 124.

¹⁰⁸ Jf. Lunde s. 126.

¹⁰⁹ Jf. sak V-0105-11.

¹¹⁰ Jf. MD-2012-15.

ikke var snylting i strid med varemerkeretten, og gikk videre og vurderte hvorvidt varemerkebruken innebar en snylting på Elsklings varemerke etter markedsføringsloven. Retten uttalte at spørsmålet om hvorvidt det var tale om snylting på varemerkets renommé etter markedsføringsloven måtte avgjøres på samme måte som EU-domstolen hadde vurdert snylting etter varemerkeloven.¹¹¹ Konklusjonen ble dermed at varemerkebruken verken var i strid med varemerkeretten eller markedsføringsloven.

Om snylting i henhold til varemerkeloven uttaler MD at ”[d]en omständigheten att Kundkraft använder Elsklings varumärke på sätt som skett kan enligt Marknadsdomstolens bedömning inte anses medföra att bilden av Elsklings varumärke eller de egenskaper som detta förmedlar överförs på vad Kundkraft erbjuder. Kundkraft kan därmed inte heller genom sin marknadsföring anses ha snyltat på det renommé som Elsklings varumärke åtnjuter.”¹¹² Denne uttalelsen indikerer at det kreves at opprinnelsesgarantifunksjonen er krenket/det foreligger forvekslingsfare for at varemerkebruken skal være rettsstridig. Investeringshensynet tillegges dermed svært liten vekt i forhold til konkurransehensynet i svensk rett.

Den tyske høyesterett, Bundesgerichtshof (BGH), avgjorde rettstilstanden i Tyskland da Bananabay II-saken¹¹³ kom opp for retten i januar 2011. BGH stilte EU-domstolen noen prejudisielle spørsmål¹¹⁴ som ble avgjørende for utfallet i Bananabay II-saken. Saken gjaldt spørsmål om hvorvidt en BBY Vertriebsgesellschaft's bruk av et identisk tegn med Eis.de sitt varemerke ”Bananabay” som søkeord i Google AdWords var en krenkelse av varemerkeretten eller lov om illojal konkurranse (UWG).

BGH konkluderte med at slik varemerkebruk ikke er i strid med varemerkeretten, såfremt den ikke krenker opprinnelsesgarantifunksjonen. Varemerkebruken ble heller ikke ansett å være i strid med kravene til lojal konkurranse fordi det ikke var forvekslingsfare, jf. premiss 32 og 36. BGH uttalte at det å bruke andres varemerker som søkeord, slik at ditt eget merke dukket opp som annonse, ikke innebærer en urettferdig innflytelse på potensielle kunder, jf. premiss 35. At varemerkebruken ikke er i strid med kravene til lojal konkurranse dersom det ikke er forvekslingsfare, viser at Tyskland har gitt konkurransehensynet avgjørende vekt på bekostning av merkehaverens enerett. Dette er antakelig i tråd med EU-domstolens uttalelser i

¹¹¹ Samme sted Premiss 116.

¹¹² Samme sted Premiss 110.

¹¹³ Jf. sak ZR 125/07.

¹¹⁴ Jf. sak C-91/09.

sakene angående varemerkeretten, der de sier at denne bruken ikke er i strid med illojal konkurranse,¹¹⁵ slik også Sverige har tolket EU-domstolens uttalelser.

4.1.6. Reelle hensyn

De sentrale hensyn ved vurderingen av om bruk av andres varemerker som betalt søkeord er i strid med ”god forretningsskikk”, er særlig investeringshensynet og hensynet til konkurransefrihet, samt forbrukerhensyn. Utgangspunktet er fri konkurranse, men dette må av domstolen og andre rettsanvendere avveies mot investeringshensynet.

Investeringshensynet er en dypt forankret rettsoppfatning i menneskesinnet om at man skal kunne høste fruktene av sitt eget arbeid, og er en helt nødvendig motvekt til konkurransefriheten.¹¹⁶ I avhandlingens henseende innebærer investeringshensynet en beskyttelse av merkehaverens interesser. Konkurransensynet innebærer at det skal være fri konkurranse mellom de ulike aktørene på markedet, fordi det presser ned prisene og presser opp kvaliteten på varene. Samtidig er det et formål å fremme *sunn* konkurranse. I avhandlingens henseende innebærer konkurranseensynet at varemerkebruken skal tillates.

Investeringshensynet taler klart for at merkehaverens varemerke ikke kan brukes av andre som betalt søkeord i søkemotor, fordi det innebærer snylting på merkehaverens goodwill. Konkurransensynet kan tale i begge retninger; på den ene siden bidrar denne varemerkebruken til flere alternativer til internettbrukeren, noe som taler for at det er i tråd med god forretningsskikk. På den andre siden vil økt konkurranse ved bruk av andres varemerker som AdWord presse opp klikk-prisene hos Google, noe som ikke er i samsvar med sunn konkurranse, særlig med hensyn til de små aktørene som havner et stykke nede blant de naturlige søketreffene og ikke får sjansen til å konkurrere mot de større aktørene om annonseplassene.

I forlengelsen av hensynet til sunn konkurranse kommer forbrukerhensynet. Hensynet til fri konkurranse på markedet har som formål å tjene forbrukernes interesser, slik at de skal kunne få tilbud om alternative varer eller tjenester av god kvalitet og med gode priser. Som allerede nevnt vil imidlertid ikke bruk av andres varemerker som AdWord være i forbrukernes interesse, fordi bruk av konkrete varemerker som søkeord ikke benyttes av internettbrukeren

¹¹⁵ Se sak C-323/09 premiss 57.

¹¹⁶ Jf. Lunde s. 145.

for å finne alternativer, men for å skaffe seg informasjon om det konkrete varemerket. Til dette kan det innvendes at det kan tenkes tilfeller der forbrukerne ikke vet selv at de ønsker alternativer når de taster inn et konkret varemerke i Google. Uansett vil ikke forbrukerinteressen stå særlig sterkt ettersom de er tilstrekkelig ivaretatt gjennom alternativene som tilbys ved bruk av de naturlige søkeordene.

Det må videre foretas en avveining av de til nå nevnte hensyn. Lunde reiser spørsmål om det i god forretningsskikk-vurderingen ikke i større grad bør legges vekt på investeringshensynet enn hensynet til konkurransefrihet.¹¹⁷ Andre hevder konkurransefrihet må få størst vekt. EU-domstolen gir antakelig konkurransehensynet størst vekt i relasjon til det varemerkerettslige spørsmålet, og uttaler i Interflora-dommen at bruk av andres varemerke som betalt søkeord ikke innebærer snylting etter varemerkedirektivet art. 5.2, dersom formålet er å tilby alternative varer eller tjenester.¹¹⁸ Hva gjelder markedsføringsloven må det imidlertid minnes på at den norske loven ikke er harmonisert med EU-lovgivning og derfor vil ikke EU-praksis ha avgjørende betydning for tolkningen av markedsføringsloven. Også innad blant EU-landene er det dessuten utviklet ulik praksis hva gjelder spørsmålet om hvorvidt bruk av andres varemerker som AdWord anses som illojal konkurranse.

Som nevnt står ikke konkurransehensynet veldig sterkt i relasjon til denne typen næringsvirksomhet fordi det trekker i to ulike retninger, og det skal derfor ikke alt for mye til før investeringshensynet veier tyngre enn konkurransehensynet. Det er sprikende oppfatninger om hvordan disse hensyn skal avveies og det vanskelig å si hva som er gjeldende rett i Norge. Følgelig er det vanskelig å forutse hvordan domstolen vil avveie disse hensyn dersom en slik sak kom opp. Etter mitt syn bør domstolen komme til samme resultat som NKU. Kritikken mot NKU sine uttalelser går på manglende avveining av investeringshensynet veid opp mot de motstående hensyn, konkurransehensynet og forbrukerhensynet. Som nevnt står ikke disse sistnevnte hensyn veldig sterkt i relasjon til avhandlingens problemstilling, ettersom det ikke er nødvendig å tillate varemerkebruken for å ivareta forbrukerens interesse i tilstrekkelig grad. I tillegg vil økt konkurranse ved bruk av andres varemerker som AdWord presse opp klikkprisene hos Google, noe som ikke utgjør en sunn konkurranse. Selv om NKU ikke viser at de har avveid investeringshensynet opp mot konkurransefriheten og forbrukerhensynet i

¹¹⁷ Jf. Lunde s. 145.

¹¹⁸ Se sak C-323/09 premiss 91.

begrunnelsen av sine avgjørelser om spørsmålet, vil ikke en synlig avveining av disse motstående hensyn etter mitt syn forandret resultatet.

Til sist skal det foretas en endelig avveining av de reelle hensyn, for å avgjøre hvilken retning disse reelle hensyn trekker i. For det første er det ikke nødvendig å tillate denne typen varemerkebruk for å kunne ivareta forbrukerinteressene i tilstrekkelig grad, og i tillegg trekker konkurransehensynet i to ulike retninger. Disse hensyn får dermed på den ene siden en viss vekt, men de slår ikke inn med full tyngde. På den andre siden står imidlertid investeringshensynet støtt, idet merkehaverens interesser klart taler for å verne om hans enerett, særlig når ikke forbrukerhensynet eller konkurransehensynet klart taler for å gjøre unntak. Investeringshensynet får derfor avgjørende vekt i vurderingen.

De reelle hensyn taler for at bruk av andres varemerke som søkeord i søkemotor er i strid med ”god forretningsskikk”.

4.1.7. Avveining og konklusjon

Forbrukerhensyn er tilstrekkelig ivaretatt gjennom de naturlige søketreffene som viser alternative varer og tjenester, og er ikke avhengig av at næringsdrivende har adgang til å benytte andres varemerker som AdWord for å kunne få et optimalt tilbud av alternativer. Forbrukerhensynet taler for at varemerkebruken er i strid med ”god forretningsskikk”, jf. § 25.

Bransjepraksis taler også for at mfl. § 25 er krenket, ettersom NKU i flere saker har gitt rådgivende uttalelser om at bruk av andres varemerker som AdWord ikke er tillatt. Det er imidlertid ikke åpenbart at NKU sine uttalelser vil bli lagt til grunn av en ordinær domstol, dersom en slik problemstilling skal komme opp for de ordinære domstoler. Dette momentet kan derfor ikke få særlig stor vekt i helhetsvurderingen.

Utenlandsk nasjonal rett taler i ulike retninger. Dersom Norge ønsker å følge svensk og tysk rett bør varemerkebruken tillates, men dersom Norge ønsker å følge dansk rett kan domstolene stadfeste NKU sine uttalelser. Dansk rett er antakelig den nasjonale rett som materielt sett har størst samsvar med norsk rett, og det er derfor mest naturlig å følge deres fotspor.

EU-domstolen kommer til at bruk av andres varemerker som betalt søkeord ikke utgjør illojal konkurranse etter varemerkedirektivet. Selv om varemerkeloven og markedsføringsloven verner om ulike hensyn, ser det ut til at EU-domstolen tar inn lojalitets- og konkurransebetraktninger ved vurderingen av varemerkedirektivet. For eksempel uttaler domstolen at snylting ikke er i strid med varemerkedirektivet fordi det er sunn og lojal konkurranse innenfor sektoren for samme varer, og gjør at det er rimelig grunn til å gjøre unntak fra art. 5.2.¹¹⁹ Når EUD konkluderer med at dette er i tråd med lojal og sunn konkurranse, kan det tyde på at mfl. § 25 ikke bør anses krenket dersom man ønsker at norsk rett skal være i harmoni med EU-domstolens praksis (selv om vi ikke er bundet av dens praksis). Tysk og Svensk rett har som nevnt lagt vekt på disse uttalelsene fra EU-domstolen ved vurderingen av om varemerkebruken utgjør illojal konkurranse etter deres nasjonale rett, og konkludert med at det derfor ikke er illojal konkurranse i strid med UWG og markedsføringslagen.

Det er antakelig til syvende og sist avveiningen av de reelle hensyn som blir avgjørende for det endelige utfallet når en slik sak eventuelt kommer opp for domstolene. Hva gjelder EU-domstolen, har den uttalt at denne varemerkebruken ikke er i strid med merkehaverens enerett og heller ikke utgjør illojal konkurranse, hva gjelder varemerkeretten. EU-domstolen har dermed tillagt konkurransehensynet avgjørende vekt. Det ser imidlertid ikke ut til at domstolen har foretatt en forholdsmessig avveining av investeringshensynet og konkurransehensynet, men på forhånd bestemt seg for at denne typen varemerkebruk skal tillates og tilpasser argumentasjonen etter dette. Dette kan underbygges av at domstolen uttaler at ved bruk av alminnelige merker gjøres det utelukkende for å tilby alternative tjenester. Det er etter mitt skjønn imidlertid uunngåelig at man samtidig snylter på merkehaverens innsats. Selv om konkurrenten ønsker å tilby alternative varer eller tjenester, muliggjøres dette gjennom bruk av merkehaverens innsats. Denne dimensjonen kan det se ut til at EU-domstolen ikke tar hensyn til ved vurderingen av om det er tale om illojal konkurranse. Det kan dermed hevdes at EU-domstolen har tillagt konkurransehensynet for mye vekt på bekostning av investeringshensynet.

Disse uttalelsene fra EU-domstolen har imidlertid ingen avgjørende betydning for norsk rett, ettersom den norske mfl. § 25 ikke er bundet av EU-retten. Selv om EU-domstolen har gitt konkurransehensynet avgjørende vekt i varemerkerettens henseende, hadde dessuten ikke

¹¹⁹ Jf. sak C-323/09 premiss 91.

dette nødvendigvis vært avgjørende *dersom* den norske mfl. § 25 faktisk var bundet av EU-retten; lojalitetsaspektene som er kjernen i ”god forretningsskikk”-vurderingen har som vist i avhandlingens del 2 ikke fått noen plass i varemerkeretten av EU-domstolen. Det er derfor ikke nødvendigvis riktig å bruke EU-domstolens uttalelser angående tolkningen av varemerkedirektivet art. 5 som rettskilde ved anvendelsen av god forretningsskikk-standarden i mfl. § 25.

Som vist drar de reelle hensyn i ulike retninger, men det er etter mitt skjønn investeringshensynet som står sterkest i norsk rett. Konkurranshensynet er et sentralt og viktig hensyn i denne skjønnsutøvelsen og man ønsker naturligvis ikke en praksis som hemmer konkurransen. Konkurransen kan imidlertid opprettholdes på et tilstrekkelig nivå gjennom at tredjemann knytter sitt eget varemerke til de naturlige søkeord som AdWord, i stedet for konkurrentens varemerker. All den tid sammenlignende reklame er tillatt, kan dessuten den som ønsker å sammenligne sine produkter med andres, benytte dette verktøyet uten å bruke AdWords-annonser.

Normen er dermed at bruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor utgjør en urimelig snylting på andres investeringer og innsats. Bruk av andres varemerker som AdWord er i normaltilfellene i strid med ”god forretningsskikk”, jf. mfl. § 25.

5. Avslutning

Lassen skriver at varemerkelovgivningen i bunn og grunn skal være en lovgivning om lojalitet i markedsføringen, og at det er viktig at tolkningen og anvendelsen av loven ikke fryses fast i baner som er utviklet på bakgrunn av tidligere epokers strukturer – det må erkjennes at det kan reises nye spørsmål som krever mer nyanserte tolkninger.¹²⁰ Slik EU-domstolen har tolket varemerkedirektivet, fremmes imidlertid ikke hensynet til lojalitet i markedsføringen i den forholdsvis nye problemstillingen om bruk av andres varemerker som AdWord. EU-domstolen har på generelt grunnlag fokusert på de konkurransemessige aspektene, tilnærmet uten å foreta en nyansert tolkning med vekt på hensynet til merkehaver og hensynet til lojalitet i næringslivet.¹²¹

I norsk rett avhjelpes dette ved at generalklausulen i mfl. § 25 kan supplere varemerkeloven og forby renommé-snyltingen i konkrete tilfeller. Det avgjørende for om generalklausulen skal forby renommé-snyltingen, er hvordan rettsanvender avveier merkehaverens interesser mot konkurransehensynet og forbrukerhensynet.¹²² Etter mitt syn bør ikke norske domstoler gi konkurransehensynet like stor vekt som EU-domstolen har gitt det i relasjon til varemerkelovgivningen, fordi dette i mange tilfeller medfører for liten beskyttelse av merkehaverens investeringer. Generalklausulen er ikke harmonisert i EU og det er derfor rom for at Norge utarbeider sin egen praksis.

Hva gjelder reglene om sammenlignende reklame, er det ingen umiddelbare ulikheter fra vml. § 4 tolket i lys av EU-praksis. Vilkåret om at varemerkebruken i sammenlignende reklame må gjelde en ”konkurrent” sitt varemerke, må antas å gjelde implisitt også etter de reglene som er utpenslet for AdWords-problematikken.

Ifølge EU-domstolen strenge retningslinjer, kan varemerkebruken i normaltilfellene ikke forbys med hjemmel i vml. § 4. Hvorvidt bruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor er i strid med norsk rett, er altså opp til de ordinære, norske domstolene å avgjøre, og det gjenstår å se om domstolene lar vektskålen helle mot konkurransehensynets- eller merkehaverens side ved anvendelsen av mfl. § 25.

¹²⁰ Jf. Are Stenvik og Birger Stuevold Lassen s. 27.

¹²¹ Se punkt 2.3.3.2 og 2.3.4.4.

¹²² Se punkt 4.1.7.

Litteraturliste

Lover

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

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

Direktiver

Dir. 95/2008 *varemerkedirektivet*

Dir. 2436/2015 *nytt varemerkedirektiv*

Forarbeider

Norsk

Ot.prp.nr. 57 (1971-1972): *Om lov om markedsmissbruk*

Ot.prp.nr. 55 (2007-2008): *Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)*

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

Svensk

SOU 2001:26 *Variemarkesutredningen*

Rettspraksis

Høyesterett

HR-2016-2239-A

HR-2018-110-A

Rt-1998-1315 *Iskrem-dommen*

Rt-1994-1584 *Lego-dommen*

Rt-2012-1026 *Tripp Trapp-dommen*

Lagmannsretten

LB-2001-1310 *Camel-saken*

Næringslivets konkurranseutvalg

NKU 6/2012 *Bank Norwegian-saken*

NKU 12/2012 *Teppeabo-saken*

EU-domstolen

C-206/01 *Arsenal vs. Reed*

C-533/06 *O2 Holdings vs. Hutchison 3G*

C-487/07 *L'Oreal SA vs. Bellure NV m.fl*

C-236/08 – C-238/08 *De forente saker - Google vs. Louis Vuitton m.fl*

C-91/09

C-323/09 *Interflora vs. Marks and Spencer*

C-324/09 *L'Oreal vs. EBay m.fl*

C-689/15 *W.F Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze vs. Verein Bremer Baumwollbörse*

Svenske marknadsdomstolen

MD-2012-15 *Elskling mot Kundkraft*

Danske Sø- og Handelsretten

V-0105-11 *Experian-saken*

Tyske Bundesgerichtshof

ZR 125/07 *Bananabay II-saken*

Bøker

Arnestål, Stojan, *Varumärkesanvändning* (Stockholm, 2018)

Knoph, Ragnar, Kåre Lilleholt og Johs Andenæs, *Knophs oversikt over Norges rett*, 14. utgave (Oslo, 2014).

Lunde, Tore, *God forretningsskikk næringsdrivande imellom* (Bergen, 2001)

Lunde, Tore, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen, *Markedsføringsloven med kommentarer*, 2. utgave (Oslo, 2015)

Nordell, Per Jonas, *Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännatecknets mening och referens* (Stockholm, 2004).

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

Artikler

Nordell, Per Jonas, ”Om varumärkets funksjoner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L’Oreal) och de förenade målen C-236/08-C-238/08 (Google)”, *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, 3/2010 s. 264 flg.

Lenker til Internett

Hvordan Google AdWords fungerer: <https://www.wordstream.com/articles/what-is-google-adwords>, (22/03/18)

Historie om Google AdWords: <https://www.wordstream.com/articles/interactive-history-of-adwords>, (20/02/18)

Wikipedia Google AdWords: <https://en.wikipedia.org/wiki/AdWords>, (20/02/18)

Statistikk Google: <https://www.statista.com/statistics/266249/advertising-revenue-of-google/>, (20/02/18)

Vislie, Camilla og Andreas Nordby, ”Varemerker som søkeord – nok en gang!": https://lovdata.no/pro/#document/JUS/lod-2014-119-26/KAPITTEL_2, (22/03/18)

Liste over figurer

Figur 1:

Annonsene/sponsored linker er innenfor den røde firkanten. Nedenfor kommer naturlige søketreff.

The screenshot shows a Google search for "gressklipper". The search bar is at the top with the Google logo and the search term. Below the search bar, there are navigation tabs: "Alle", "Bilder", "Shopping", "Google Maps", "Videoer", "Mer", "Innstillinger", and "Verktøy". The search results are displayed below, with a red box highlighting the sponsored results. The sponsored results include:

- Gardena - Gressklipper - Gardena.com**
www.gardena.com/Gressklippere
Finn rett gressklipper til hagen. Se alle Gardenas gressklippere her.
Gardena robotgressklipper
Robotgressklippere for små og store plener. Finn en til din plen.
Finn forhandler
Finn nærmeste Gardena forhandler. Gardena har alt til ditt hagestell.
- Fiskars Plenklippere | Finn din forhandler | fiskars.no**
www.fiskars.no/Plenklippere
Se vårt utvalg av Plenklippere - Kvalitetsverktøy til hagen.
Stort utvalg - Hage & kjøkken
Egenskaper: Luker, Kløyver, Feier, Beskjærer
Fiskars Sakser · Fiskars Hageredskap · Inspirasjon & tips · Finn en forhandler
- Klippo Gressklippere | Les mer om våre modeller her | klippo.com**
www.klippo.com/Klippo/Gressklippere
Med nesten 60 års erfaring hjelper vi deg å finne den riktige gressklipperen.
- Gressklippere fra Honda | Finn nærmeste forhandler her | berema.no**
www.berema.no/Honda/Gressklippere
Små og store - elektrisk eller bensin: dette er hageeierens viktigste maskin!
Egenskaper: Barnesikring, Hydrostatdrift, Ekstra stor oppsamlingspose, Ekstra stor utkasterkanal...

To the right of the sponsored results, there is a section titled "Se etter gressklipper til salgs" with a "Sponset" icon. It displays a grid of six lawnmower products with their prices and sources:

- McCulloch gressklipper M... kr 2 490,00 Obs Bygg Fra Google
- Bosch Gressklipper... kr 12 732,67 Verktøy Fra Google
- Bosch Rotak 32 el gressklipper kr 998,00 Rentnjem365.no Fra Google
- GRESSKLIPPER BENSIN... kr 1 899,00 Bauhaus Norge Fra Google
- Stiga Combi 40 E gressklipper kr 1 795,00 Obs Bygg Fra Google
- Gressklipper 1200W 32cm kr 990,00 Smartevarer.no Fra Google

Below the sponsored results, there are organic search results:

- Best pris på gressklipper, plenklipper, bioklipper - Se priser før kjøp**
<https://prisguiden.no> > Hage og utemiljø > Hagemaskiner > Gressklipper
Sammenlign pris på gressklipper. Vi hjelper deg å velge plenklipper, bioklipper - blant 151 varer. Se laveste pris fra over 350 nettbutikker.
- Gressklipper - Jula**
<https://www.jula.no/catalog/hage/hagemaskiner/gressklipper/>
Hage · Hagemaskiner. Gressklipper. Hånddrevne gressklipper · Elektriske gressklippere ·

At the bottom right of the search results, there is a small image gallery showing various lawnmowers.

Figur 2:



Hentet fra: <https://www.wordstream.com/articles/what-is-google-adswords>