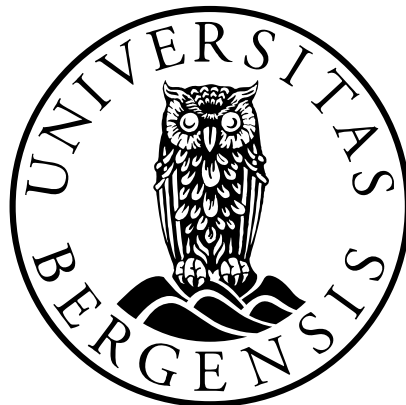


Merkehavers vern mot uhjemlet bruk av varemerket etter vml. § 4 første ledd bokstav a

*En analyse av varemerkets funksjon som
opprinnelsesgaranti, i lys av Ensilox-dommen og
iPhone-saken*

Kandidatnummer: 154

Antall ord: 12.822



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

Dato: 8. juni 2020

Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	Oppgavens tema	1
1.1.1	Presentasjon av temaet og problemstillingen.....	1
1.1.2	Varemerkeretten.....	1
1.1.3	Avveiningen av merkehavers interesser og hensynet til øvrige næringsdrivendes handlefrihet	3
1.1.4	Nærmere om anvendelsesområdet til vml. § 4 første ledd bokstav a	4
1.2	Aktualitet.....	6
1.3	Rettskildebildet og metode	7
1.4	Veien videre.....	9
2	VAREMERKERETTENS OMFANG VED TILFELLER AV DOBBEL IDENTITET.....	10
2.1	Eldre norsk rett	10
2.2	EU-retten	10
2.3	Norsk rett i dag	12
3	VAREMERKET SOM OPPRINNELSESGARANTIST	13
3.1	Opprinnelsesgarantiens innhold.....	13
3.2	Opprinnelsesgarantiens betydning i varemerkeretten generelt	14
3.3	Varemerket som indirekte garanti for kvalitet.....	15
4	INNGREPSVURDERINGEN	16
4.1	Illojal utnyttelse av varemerket i lys av opprinnelsesgarantifunksjonen	16
4.2	Omsetningskretsen og gjennomsnittforbrukeren	17
4.2.1	Begrepene «omsetningskretsen» og «gjennomsnittforbrukeren»	17

4.2.2	Nærmere om hvem et varemerke er relevant for.....	18
4.2.3	Bedømmelsen av om det foreligger forvekslingsfare innenfor omsetningskretsen	19
4.3	Betydningen av tredjepersoners orientering	21
4.3.1	Innledning.....	21
4.3.2	Hvem som må motta en orientering	22
4.3.3	Virkingen av en orientering.....	24
4.4	Betydningen av at varemerket ikke er synlig ved ordinær bruk	26
4.4.1	Presentasjon av problemstillingen	26
4.4.2	Gjennomsnittsforbrukerens oppfordring til å foreta nærmere undersøkelser.....	27
5	VERNET AV VAREMERKET SOM OPPRINNELSESGARANTIST ETTER HØYESTERETTS	
	PRAKSIS	29
5.1	«Fare for at varemerkets funksjoner blir skadelidende»	29
5.2	Parallellen til varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b	30
5.3	Betydningen av hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte varemerkebruken	30
6	MERKEHAVERS VERN VED TILFELLER AV DOBBEL IDENTITET ETTER AMERIKANSK RETT. 33	
6.1	«Fair use» av et varemerke	33
6.2	Merkehavers berettigete interesser kontra tredjepersoners «fair use»	34
7	AVSLUTTENDE BEMERKNINGER	36
8	KILDER	37

1 Innledning

1.1 Oppgavens tema

1.1.1 Presentasjon av temaet og problemstillingen

Varemerkelovens¹ (vml.) formål er å oppstille “rettslig beskyttelse av tegn som angir den kommersielle opprinnelsen til varer eller tjenester”.² Dette gjøres ved å tildele en varemerkerett på nærmere angitte vilkår. En varemerkerett forstås i denne sammenheng som en «enerett til å bruke et varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet». ³ Etter vml. § 4 første ledd bokstav a kan innehaveren av en varemerkerett – *merkeholder* – nekte andre «i næringsvirksomhet [å] bruke tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for». Oppgaven vil omhandle hvilket vern merkeholder har mot u hjemlet bruk av sitt varemerke etter denne bestemmelsen. EU-domstolen har i denne sammenheng tolket vilkåret «bruke» innskrenkende, slik at bestemmelsen kun omfatter bruk som innehaveren av et varemerke har berettiget interesse i å motsette seg.⁴ Et forhold som medfører at innehaveren har en slik berettiget interesse, er at bruken skader varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti.⁵ Denne funksjonen innebærer at varemerket skal kunne markere et produkts eller en tjenestes kommersielle opprinnelse overfor potensielle kunder.⁶ Problemstillingen oppgaven skal behandle, er derfor i hvilken grad innehaver av en varemerkerett kan motsette seg at øvrige næringsdrivende bruker tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for, *fordi bruken skader varemerkets funksjon som angivelse av kommersielt opphav*.

1.1.2 Varemerkeretten

Varemerkeretten inngår som en del i immaterialretten. Immaterialretten sammenfattes gjerne som «rettsregler som gir *enerett* til resultatene av intellektuell og skapende virksomhet, og til kjennetegn». ⁷ Selv om det er nokså store forskjeller mellom de ulike rettsreglene som inngår i immaterialretten, kan et fellestrekk for reglene sies å være at deres subjekter er av ikke-materiell

¹ Lov 23. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven – vml).

² Ot.prp.nr.98 (2008–2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) s. 5.

³ Vml. § 1 første ledd.

⁴ C-206/01. Se nærmere punkt 2.2.

⁵ Ibid.

⁶ Se f.eks. Lassen og Stenvik (2011) s. 25. Grundigere analyse av dette begrepet i punkt 3.

⁷ Stenvik (2013) s. 14, uthevet der, se også Løvteit (2020) s. 29.

art, ved at rettighetene ikke knytter seg til sine enkelte, ytre manifestasjoner.⁸ Dette medfører at det kan være vanskelig å beskrive immaterielle rettigheters gjenstand, noe som igjen kan føre til vanskeligheter knyttet til å avgjøre om det foreligger inngrep i de ulike rettighetene.⁹ Rettsteknisk har lovgiver løst dette ved å oppstille negativt avgrensede eneretter, der innehaveren av rettigheten i visse situasjoner kan nekte andre å foreta seg nærmere definerte handlinger.¹⁰ De immaterielle enerettene innebærer dermed et inngrep i den alminnelige handlefriheten. Som et utgangspunkt kan det da hevdes at de immaterielle enerettene ikke bør tolkes videre enn det de bakenforliggende hensyn tilsier, for slik å ikke legge større bånd på handlefriheten enn nødvendig.¹¹

For å belyse varemerkerettens grenser, bør det derfor ses hen til begrunnelsen for å tildele eneretter til varemerker. I rettslig forstand kan et varemerke være ethvert «tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres»,¹² alternativt tegn som «er godt kjent som noens særlige kjennetegn».¹³ Ved at et varemerke har egenskaper som gjør at de som møter på det kan skille varer påført varemerket fra andres varer, kan varemerket fungere som kommunikasjonsmiddel overfor kundekretsen.¹⁴ Denne egenskapen er av EU-domstolen omtalt som varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.¹⁵ Varemerkets egenskap som kommunikasjonsmiddel er ansett som en forutsetning for merkehavers mulighet til å oppbygge seg en fast kundekrets, ettersom dette forutsetter at «der findes særlige kendetegn, ved hjælp af hvilke [produsentens varer] kan identificeres».¹⁶

Det å oppstille et vern for denne egenskapen ved et varemerke, er ansett som et utslag av det alminnelige rettsprinsipp «om det rettsstridige i konkurrence ved utilbørlige eller forkastelige midler».¹⁷ Det å tildele en rettslig beskyttelse til varemerker «beror i virkeligheden paa erkjendelsen af det berettigede i, at det omdømme, som en mand har erhvervet for sine varer i

⁸ Lilleholt (red.) (2014) s. 371.

⁹ Ibid. s. 371-372.

¹⁰ Jf. f.eks. vml. § 4, patentloven § 3, designloven § 9 og åndsverkloven § 3.

¹¹ Lilleholt (red.) (2014) s. 373. Se eksempelvis EU-domstolens resonnement i C-129/17 premiss 34 knyttet til avgrensningen av varemerkeretten.

¹² Vml. § 2 første ledd.

¹³ Vml. § 3 tredje ledd annet punktum.

¹⁴ Se Lassen og Stenvik (2011) s. 25.

¹⁵ C-129/17 premiss 34. Se nærmere punkt 3.

¹⁶ C-206/01 Premiss 47. Varemerkets egenskap som kommunikasjonsmiddel kan dessuten føre til at kundene vil knytte ulike assosiasjoner til bestemte varemerker, for eksempel at varer påført et varemerke kan ha et «prestigebetonede image, der forsyner dem med en luksuriøs udstråling» (C-59/08 premiss 24). Slike assosiasjoner er imidlertid ikke resultat av varemerkets opprinnelsesgaranti i seg selv, og vil derfor kun i begrenset grad behandles videre, se f.eks. punkt 2.2 og 3.3.

¹⁷ Utk. 1904 Patentkommissionens indstilling III, Udkast til lov om varemerker, s. 20.

vedkommende forretnings- eller kundekrets, bevares for *ham* og ikke uhjemlet kommer fremmede varer tilgode".¹⁸ Uttalelsen fremstår fortsatt som dekkende for begrunnelsen for å tildele eneretter til varemerker.¹⁹

1.1.3 Avveiningen av merkehavers interesser og hensynet til øvrige næringsdrivendes handlefrihet

Situasjonen der tredjepersoner bruker tegn som er identisk med varemerket for identiske varer som varemerket er beskyttet for, omtales gjerne som tilfeller av *dobbel identitet*.²⁰ Etter vml. § 4 første ledd bokstav a kan merkehaver ved tilfeller av dobbel identitet nekte andre å «bruke» varemerket. Formuleringen «bruke» omfatter etter en naturlig språklig forståelse nærmest enhver form for aktive handlinger foretatt av tredjepersoner tilknyttet varemerket ved tilfeller av dobbel identitet.²¹ Etter vml. § 4 tredje og fjerde ledd skal muntlig og skriftlig bruk av varemerket sidestilles, og det å sette merket på varer, lagre varer under varemerket, å importere varemerket under tegnet og å bruke tegnet på forretningspapirer eller i reklame gis som eksempler på bruk av varemerket.²² Varemerkeretten fremstår slik som absolutt i situasjoner som omfattes av vml. § 4 første ledd bokstav a.²³ Slik blir merkehavers interesser ivaretatt. Man får dessuten en lett praktikabel rettsregel, som gjør det er enkelt for aktørene i næringslivet å forutse sin rettsstilling. Imidlertid vil merkehaver kunne gjøre inngrep i øvrige næringsdrivendes handlefrihet, uavhengig av om merkehaver kan påvise noen rimelig grunn for dette. Vml. § 4 kan slik synes å ivareta hensynet til merkehaver og en forutberegnelig regel, på bekostning av næringslivets handlefrihet.

Hensynet til øvrige næringsdrivendes handlefrihet blir imidlertid ivaretatt av andre bestemmelser i varemerkeloven. I tillegg til at en varemerkerett kun omfatter bruk av varemerket i næringsvirksomhet,²⁴ er varemerkeretten blant annet tidsbegrenset,²⁵ den faller

¹⁸ Ibid., uthevet der. Uttalelsen gjaldt konkret hvorfor innarbeidete varemerker bør likestilles med registrerte varemerker. Ettersom begrunnelsen for dette var at de hensyn som begrunnet rettslig beskyttelse av varemerker gjør seg i like stor grad gjeldende for innarbeidete som registrerte varemerker, fremstår uttalelsen også som egnet for å belyse hvorfor det i det hele tatt oppstilles en rettslig beskyttelse av varemerker i form av tildeling av en varemerkerett.

¹⁹ Se EU-domstolens formulering i C-206/01 premiss 47-50.

²⁰ Kur og Senftleben (2017) s. 294.

²¹ Se f.eks. C-129/17 premiss 38, der en slik forståelse blir lagt til grunn.

²² Oppstillingen er imidlertid kun en eksemplifisering av hva som kan utgjøre bruk av varemerket, jf. f.eks. HR-2018-110-A.

²³ Se f.eks. Lassen og Stenvik (2011) s. 287 og Kur (2014) s. 437, som blant annet viser til C-355/96 og C-63/97. Tilsvarende legges til grunn i Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 42, der det uttales at det er «tilstrekkelig å påvise at tegnet og varemerket samt varene eller tjenestene er identiske», og at det «må ikke påvises noen konkret risiko for forveksling».

²⁴ Vml. § 1 første ledd og § 4 første ledd.

²⁵ Vml. § 32.

bort ved degenerasjon,²⁶ og man kan fremme krav om sletting dersom varemerket ikke brukes i løpet av en 5-årsperiode.²⁷ I den grad et varemerke inneholder ord eller tegn det ikke er adgang til å registrere særskilt, vil varemerkeretten ikke omfatte denne delen av varemerket.²⁸ En varemerkerett er heller ikke til hinder for at næringsdrivende i samsvar med god forretningsskikk blant annet bruker andres varemerker i den grad det er nødvendig for å angi varens bruksformål.²⁹ Eksempel på dette er at en produsent av barberblader kan benytte andres varemerker for å angi hvilke barberhøvler bladene kan brukes med.³⁰ Ved å oppstille slike begrensninger i og unntak fra varemerkeretten, bidrar man til å ivareta hensynet til allmennhetens handlefrihet. Samtidig vil det være vanskelig å ivareta hensynet til handlefriheten fullt ut gjennom å oppstille slike begrensede unntak.

1.1.4 Nærmere om anvendelsesområdet til vml. § 4 første ledd bokstav a

Hensynet til handlefriheten ivaretas også ved at vilkårene for å tildele en varemerkerett er avpasset med friholdelsesbehovet – behovet «for å unngå monopolisering av ord og tegn som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke».³¹ Dette hensynet ivaretas særlig ved kravet til at varemerker må bestå av tegn som er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres» for å kunne registreres.³² Tilsvarende kreves det at varemerket er «godt kjent som noens særlige kjennetegn» for at det skal få beskyttelse på grunnlag av innarbeidelse.³³ Et eksempel på hvordan disse vilkårene ivaretar friholdelsesbehovet, er at tegn som er beskrivende som varen som regel ikke vil oppfylle registreringsvilkårene.³⁴ Etter vml. § 4 vil merkehaber derfor forutsetningsvis kun ha beskyttelse mot bruk av tegn det er adgang til å få vernet som varemerker, det vil si tegn som er egnet til å skille en produsents varer fra andres, eller tegn som allerede er godt kjent som noens særlige kjennetegn.

²⁶ Vml. § 36.

²⁷ Vml. § 37.

²⁸ Vml. § 5 første ledd.

²⁹ Vml. § 5 annet ledd.

³⁰ C-228/03. Bestemmelsen synes slik å supplere vml. § 4 første ledd bokstav a, og derfor være relevant for oppgavens tema. Rettspraksis har imidlertid gått i retning av å tolke vml. § 4 første ledd bokstav a innskrenkende, i stedet for å nærmere nyansere hva som er nødvendig varemerkebruk, se punkt 2.2. Det avgrensens derfor mot denne bestemmelsen videre i oppgaven.

³¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 55.

³² Vml. § 14, jf. § 2 første ledd.

³³ Vml. § 3 tredje ledd.

³⁴ Beskrivende ord og uttrykk kan imidlertid innarbeides som noens særlige varemerke, jf. § 14 tredje ledd, se f.eks. Rt. 2005 s. 1601.

Tredjepersoner kan for det første tenkes å bruke slike tegn ved tilfeller dobbel identitet, fordi vedkommende ikke er klar over at tegnet er beskyttet som varemerke.³⁵ Denne situasjonen avgrenses det mot videre i oppgaven. For det andre kan tredjepersoner tenkes å bruke slike tegn nettopp som en referanse til merkehaver og dennes produkter, såkalt *refererende bruk*.³⁶ Ved at varemerket blir brukt som referanse til merkehaver, vil bruken fort kunne svekke kundenes mulighet til å identifisere en vares kommersielle opphav. Kjerneeksempelet er her bruk av varemerket på vareforfalskninger, der tredjemann gir seg ut for å være merkehaver.³⁷ Merkehaver vil dessuten ha et behov for klare regler som gjør det lett å slå ned på slik utnyttelse av varemerket. Dette tilsier at merkehavers vern ved tilfeller av dobbel identitet bør være sterkt.

Samtidig vil ikke enhver form for refererende bruk nødvendigvis påvirke varemerkets funksjon som angivelse av kommersielt opphav. Varemerket kan for eksempel bli brukt rent beskrivende, slik at den varemerket blir brukt overfor kun oppfatter varemerket som en referanse til en type produkt av en viss kvalitet.³⁸ Varemerket kan også være skjult for de som kommer i kontakt med produktet, slik at kundene ikke har grunnlag for å tro at produktet er produsert av merkehaver.³⁹ Slike forhold vil likevel ikke fanges opp etter vml. § 4, og i mange situasjoner vil tredjepersoner heller ikke kunne forankre bruken i en av bestemmelsene i varemerkeloven som gjør unntak fra eneretten.⁴⁰ EU-domstolen har her innfortolket et krav om at varemerkeretten er begrenset til bruk som kan gjøre inngrep i varemerkets funksjoner, herunder opprinnelsesgarantifunksjonen.⁴¹ Slik sørger man for å avpasse hensynet til handlefriheten med merkehavers interesser, også ved tilfeller av dobbel identitet. Samtidig mister man mye av den klarhet og forutberegnelighet som ligger i varemerkelovens system. Oppgavens problemstilling er i hvilken grad slike former for refererende bruk av andres varemerker kan skje uten merkehavers samtykke, fordi bruken ikke svekker varemerkets evne til å markere kommersielt opphav overfor kundekretsen. I denne sammenheng vil det da være sentralt å se på hvordan de ulike interessene skal avveies, samtidig som man søker å ivareta forutberegneligheten for aktørene i næringslivet.

³⁵ Etter vml. § 7 vil den som har den eldste retten ha forrang i denne situasjonen. Se imidlertid f.eks. vml. § 16 bokstav b for et mulig unntak.

³⁶ Se f.eks. Anerstål (2018) s. 20.

³⁷ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 42.

³⁸ Se faktum i C-2/00.

³⁹ Som illustrasjon, se LB-2018-62352. Nærmere om denne problemstillingen under punkt 4.4.

⁴⁰ Varemerkebruken i HR-2018-110-A ville eksempelvis neppe kunne betegnes som nødvendig etter vml. § 5 annet ledd.

⁴¹ Se punkt 2.2.

1.2 Aktualitet

Oppgavens problemstilling har særlig blitt aktualisert i norsk rett i nyere tid ved to saker som har versert i rettssystemet. I HR-2018-110-A (Ensilox-dommen) ble problemstillingen aktualisert ved at en næringsdrivende ved en forglemmelse hadde benyttet feil varemerke. Den næringsdrivende hadde imidlertid på forhånd varslet sine kunder om hvilket produkt han ville levere. Spørsmålet var dermed om kundene som følge av denne orienteringen ville være i stand til å identifisere varens kommersielle opphav, til tross for at varen var merket med feil varemerke. I så fall ville varemerkebruken ikke utgjøre et inngrep i varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti etter vml. § 4. Avgjørelse kan imidlertid kritiseres for å være kortfattet på enkelte punkter.⁴² Høyesterett lar det dessuten stå åpent hvilke forhold som vil være relevant ved denne vurderingen, samt hvilken vekt slike forhold eventuelt vil ha. Et eksempel er at førstvoterende viser til at kundene var orientert om feilmerkingen, men at det ikke er opplyst at alle ansatte hos kundene mottok en slik orientering, og til enhver tid ville huske på en slik orientering.⁴³ Førstvoterende sier imidlertid ikke hva som eventuelt gjør at også slike ansatte må motta en orientering, eller hvordan en orienteringen kan gis for å sikre at de ansatte vil huske på den. Det vil dermed være vanskelig for næringsdrivende å vite hvem som må orienteres for å motvirke varemerkeinngrep ved tilsvarende situasjoner i fremtiden.

Oppgavens problemstilling ble også aktualisert i LB-2018-62352 (iPhone-saken). Dommen ble fremmet til behandling til Høyesterett.⁴⁴ Saken skulle etter planen behandles av Høyesterett i mars 2020, men forhandlingene ble utsatt som følge av koronasituasjonen. Høyesterett avsa dom i saken 2. juni 2020.⁴⁵ Dommen ble imidlertid avsagt rett før innlevering av denne oppgaven, slik at det ikke har vært tid til å innarbeide avgjørelsen. Det vil derfor videre vises til lagmannsrettens dom.

I iPhone-saken hadde en næringsdrivende importerte varer som var påført varemerke. Varemerkene var imidlertid skjult ved normal bruk, og dessuten påført sladd. For at varemerkets egenskap som kommunikasjonsmiddel faktisk skulle svekkes, var det derfor en forutsetning at kundene fjernet sladden. Dette reiser spørsmål om når det kan sies å foreligge et

⁴² Se eksempelvis <http://www.iptrullet.no/2018/02/hyesteretts-avgjorelse-i-ensilox-saken.html>, som kritiserer Høyesterett for å ikke nærmere begrunne hvorfor bruk av varemerket i en situasjon utgjorde et varemerkeinngrep, når varemerkebruken i en annen situasjon ble ansett å utgjøre et varemerkeinngrep.

⁴³ HR-2018-110-A avsnitt 73.

⁴⁴ HR-2019-2065-U.

⁴⁵ HR-2020-1142-A.

varemerkeinngrep i slike situasjoner – må det kreves at kundene rent faktisk kunne foreta seg handlinger som medførte at varemerket ble synlig? Og var i så fall muligheten for å fjerne varemerket tilstrekkelig til å konstatere inngrep, eller må det kreves en viss sannsynlighet for at sladden av varemerket blir fjernes eller lignende? Lagmannsrettens dom gir ikke uten videre noen helt entydige svar her.⁴⁶ De to dommene kan slik illustrere at det kan fremstå som uklart overfor hvem et varemerke skal markere et kommersielt opphav, og hvilke forventninger som kan stilles til vedkommende.

1.3 Rettskildebildet og metode

Oppgavens problemstilling er å fastslå hvordan varemerkerettens grenser skal trekkes etter vml. § 4 første ledd bokstav a, i lys av varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti. Ettersom merkehavers vern i denne situasjonen er lovfestet, vil oppgaven fokusere på hvordan denne bestemmelsen skal tolkes i henhold til alminnelig rettskildelære. For å belyse hvordan denne bestemmelsen skal tolkes etter gjeldende rett, vil det også kort gjennomgås hvordan spørsmålet har blitt regulert tidligere. Oppgaven vil dessuten foreta en komparativ analyse av hvordan problemstillingen behandles etter amerikansk rett. Dette gjøres for å illustrere ulike måter hensynet til henholdsvis merkeholder og øvrige næringsdrivende kan vektes.

Det EU-rettslige varemerkedirektivet er innlemmet i EØS-avtalen.⁴⁷ Vml. § 4 bygger i all hovedsak på den tilsvarende bestemmelsen i varemerkedirektivet, art. 10.⁴⁸ Høyesterett har uttalt at EU-domstolens praksis tilknyttet til den tilsvarende bestemmelsen i varemerkedirektivet derfor blir den sentrale rettskilden ved tolkningen av vml. § 4 første ledd

⁴⁶ Saken har også reist en viss oppmerksomhet utover de varemerkerettslige problemstillinger saken reiser. Dette fordi sakens utfall vil få betydning for uavhengige reparatørens mulighet til å reparere slike varer, samt at saken er ansett å ha en side til miljøspørsmålet, ettersom at man ved å åpne for en slik import vil kunne forhindre en «bruk-og-kast»-mentalitet. Se nærmere f.eks. <https://www.dn.no/teknologi/apple/henrik-huseby/iphone/apple-vant-over-liten-iphone-reparator-det-er-en-grunn-til-at-verdens-storste-selskap-saksoker-en-stakkar-pa-ski/2-1-634167> og <https://www.framtiden.no/201910097490/aktuelt/forbruk/derfor-stotter-vi-huseby-i-rettsaken-mot-apple.html>.

⁴⁷ Ot.prp.nr.98 (2008–2009), s. 8, som viser til Lov av 27. november 1992 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) vedlegg XVII nr. 4.

⁴⁸ Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker art. 10 annet ledd bokstav a, jf. Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 42. På nåværende tidspunkt er det Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker som er innlemmet i EØS-avtalen. Den relevante bestemmelsen i dette direktivet, art. 5, er imidlertid i all hovedsak lik som art. 10 i det nye direktivet. Det får derfor ingen praktisk betydning for oppgavens tema at varemerkedirektivet fra 2015 foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Forslaget om å innlemme det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen har for øvrig blitt fremmet, se Prop. 43 LS (2019–2020) Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett.

bokstav a.⁴⁹ For å besvare oppgavens problemstilling, vil derfor hovedtyngden ligge på hvilke slutninger som kan trekkes fra EU-domstolens praksis tilknyttet merkehavers vern ved tilfeller av dobbel identitet. En underproblemstilling er i denne sammenheng i hvilken grad den tilnærmingen som er lagt til grunn av Høyesterett er i samsvar med de utgangspunkter som følger av EU-retten.

Av øvrige internasjonale forpliktelser kan det også vises til «Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter» (TRIPS-avtalen), som Norge gjennom ratifikasjon av avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-avtalen) er forpliktet til å oppfylle.⁵⁰ Her oppstilles det en begrenset adgang for medlemsstatene til å gjøre unntak fra merkehavers enerett ved tilfeller av dobbel identitet i art. 17, jf. art. 16 (1). EU-domstolen har i liten grad gått inn på forholdet til TRIPS-avtalen.⁵¹ Ettersom det vil være stor grad av overlapp mellom merkehavers vern etter denne avtalen og EU-retten,⁵² vil imidlertid ikke forholdet til denne bestemmelsen drøftes nærmere i oppgaven.

De norske dommene som særlig aktualiserer oppgavens problemstilling er relativt ferske, og derfor i liten grad behandlet i juridisk litteratur. Den relevante rettspraksisen fra EU-domstolen er derimot grundig behandlet. Av norsk litteratur kan det særlig vises til *Kjennetegnsrett* av Lassen og Stenvik fra 2011, der oppgavens problemstilling behandles i korte trekk særlig på side 289. Av litteratur som omhandler den varemerkerettslige EU-retten kan *European Trade Mark Law – A Commentary* av Kur og Senftleben fra 2017 nevnes, som behandler grensene for varemerkerettslig bruk i kapittel 5. Det kan også vises til *Varumärkesanvändning* av Arnerstål fra 2018, som tar for seg grensene for varemerkeretten ved tilfeller av dobbel identitet, uten å avgrense dette til opprinnelsesgarantifunksjonen. Ettersom EU-retten også etter svensk rett er den sentrale rettskilden, vil boken kunne ha betydning for forståelsen av norsk rett.

⁴⁹ HR-2018-110-A avsnitt 43, der det vises til HR-2016-2239-A avsnitt 31, jf. HR-2016-1993-A avsnitt 42 til 46.

⁵⁰ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 8-9.

⁵¹ Se imidlertid C-245/02 premiss 54-57.

⁵² Nærmere om dette Fhima (2014), særlig s. 306-307.

1.4 Veien videre

For å belyse problemstillingen når merkehaver kan motsette seg tredjepersoners bruk av varemerket i lys av opprinnelsesgarantien, skal det først redegjøres i grove trekk for rettsutviklingen i punkt 2. Deretter fremstår det som hensiktsmessig i punkt 3 å nærmere definere hva som ligger i varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti. Fokuset vil så i punkt 4 rettes mot når det foreligger inngrep i denne funksjonen. Oppgaven vil ta til orde for at man ved denne vurderingen må analysere hvem et varemerke skal markere sitt kommersielle opphav overfor, og at man i denne sammenhengen konkret må ta stilling til hvilke forventninger som kan stilles til den aktuelle personkretsen. Dette gjøres ved å koble vurderingen opp mot de etablerte varemerkerettslige begrepene «omsetningskretsen» og «gjennomsnittsforbrukeren». Disse begrepene vil derfor først defineres, for så å fungere som utgangspunkt for å drøfte ulike problemstillinger som Ensilox-dommen og iPhone-saken reiser. På bakgrunn av dette vil det foretas en drøftelse av i hvilken grad Høyesteretts tilnærming ved tolkningen av vml. § 4 første ledd bokstav a er i samsvar med de utgangspunkter som følger av EU-domstolens praksis i punkt 5. I punkt 6 vil inngrepsvurderingen etter EU-retten sammenlignes kortfattet med hvordan tilsvarende vurdering skal foretas etter amerikansk rett. Avsluttende bemerkninger og oppsummeringer vil til slutt gis i punkt 7.

2 Varemerkerettens omfang ved tilfeller av dobbel identitet

2.1 Eldre norsk rett

I de første varemerkelovene i Norge fra henholdsvis 1884 og 1910 kunne merkehaver motsette seg at andre henholdsvis «andbringer» eller «kan sætte» identiske eller forvekslbare merker på tilsvarende varer.⁵³ Etter disse bestemmelsene synes merkehaver å ha et svakt vern mot bruk av varemerket utover selve merkingen av varer.⁵⁴ Ved varemerkeloven av 1961 ble eneretten formulert som at «ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn [...] for sine varer».⁵⁵ Det at eneretten blir knyttet til tredjepersoners bruk av varemerket for sine varer, innebærer språklig sett en utvidelse av vernet sammenlignet med tidligere. Som det fremgår av forarbeidene var dette en tilsiktet virkning.⁵⁶ Samtidig skulle bestemmelsen tolkes innskrenkende. Varemerkeretten kun omfattet situasjoner der varemerket ville oppfattes som et kjennetegn. I tillegg kunne merkehaver motsette seg at varemerket ble brukt som en generisk betegnelse for slike varer som varemerket var vernet for.⁵⁷ Selv om loven innebar en utvidelse av eneretten, hadde merkehaver likevel en relativt begrenset adgang til å motsette seg øvrige næringsdrivendes handlinger tilknyttet varemerket.⁵⁸

2.2 EU-retten

I EU-retten har også varemerkerett blitt knyttet til formuleringen «bruk».⁵⁹ I motsetning til det som gjaldt etter norsk rett etter varemerkeloven av 1961, ble det i denne sammenheng ikke oppstilt noe krav om at varemerket måtte være brukt som kjennetegn. Merkehaver fremsto slik å ha et nærmest absolutt vern ved tilfeller av dobbel identitet, med de begrensninger som fulgte

⁵³ Lov 26. mai 1884 om beskyttelse for varemærker §§ 1, 4 nr. 5, 12 og 13, Lov 2. juli 1910 nr. 5 om varemærker og om utilbørlige varekjendtegn og forretningsnavn § 5.

⁵⁴ Som illustrasjon se f.eks. Rt. 1918 I s. 852.

⁵⁵ Lov 3. mars 1961 nr. 5 om varemærker § 4 første ledd første punktum.

⁵⁶ NUT 1958:1 s. 30.

⁵⁷ Se Lassen og Stenvik (2011) s. 283.

⁵⁸ Jf. f.eks. Rt. 1975 s. 951.

⁵⁹ Jf. varemerkedirektivet art. 10 annet ledd. Tilsvarende formulering ble benyttet i de tidligere varemerkedirektivene, se FØRSTE RÅDSDIREKTIV av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemærker (89/104/EØF) art. 5 første ledd bokstav a og varemerkedirektivet av 2008 art. 5 første ledd bokstav a.

av unntakene for blant annet nødvendig bruk av varemerke i samsvar med god forretningsskikk etter art. 14 og konsumpsjon av varemerkerett etter art. 15.⁶⁰

Da spørsmålet kom opp i sak C-206/01, fant imidlertid EU-domstolen grunn til å gå nærmere inn på om og i hvilken grad merkehavers vern skal avgrenses ved tilfeller av dobbel identitet. EU-domstolen tok i denne sammenheng utgangspunkt i at formålet med å tildele enerett til varemerker må være styrende for omfanget av varemerkeretten etter varemerkedirektivet. Domstolen påpekte at EU-varemerkeretten er sentral for å sikre lojal konkurranse innenfor medlemsstatene, ved at varemerker utgjør en garanti for at varene er fremstilt av en bestemt produsent, slik at merkehaver er beskyttet mot konkurrenter som ønsker å utnytte merkets stilling og omdømme til å selge produkter.⁶¹ Varemerkeretten blir altså tildelt for å sette merkehaver i stand til å beskytte sine særlige interesser som merkehaver, noe som bør gjenspeiles ved omfanget av eneretten. Utøvelsen av eneretten bør derfor være begrenset til der hvor «tredjemands brug af 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».⁶² Denne formuleringen har vært retningsgivende for senere rettspraksis, og må nok i dag anses som gjeldende rett innenfor EU-systemet.⁶³ Det er slik sett kun i tilfeller der tredjepersoner bruker merkehavers varemerke for samme varer eller tjenester, der bruken gjør eller kan gjøre inngrep i et av varemerkets funksjoner, at merkehaver har berettiget interesse i å motsette seg bruken.

Blant varemerkets funksjoner skal ikke bare opprinnelsesgarantien henregnes. Et varemerke kan ha ytterligere funksjoner, da «særligt den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner».⁶⁴ Utvelgelsen av disse funksjonene blir imidlertid ikke nærmere grunnlagt av EU-domstolen, og domstolen har kun til en viss grad definert det nærmere innholdet av de ulike funksjonene. EU-domstolen har tilsynelatende heller ikke ment å begrense seg til akkurat disse funksjonene.⁶⁵ Hva som nærmere ligger i varemerkets funksjoner utover opprinnelsesgarantien, ligger

⁶⁰ Se f.eks. C-355/96, der det uten videre ble lagt til grunn at vernet hadde absolutt rekkevidde (premiss 17) og C-63/97 BWV, der unntak måtte forankres i art. 14. Se imidlertid også C-2/00, der direktivets art. 10 annet ledd bokstav a ble tolket innskrenkende til å ikke omfatte rent beskrivende bruk.

⁶¹ C-206/01 Premiss 47-50.

⁶² Ibid. premiss 51.

⁶³ Fra EU-domstolens rettspraksis kan det vises til bl.a. C-487/07, C-236/08-238/08, C-323/09 og C-129/17. Se også f.eks. Kur og Senftleben (2017) s. 291 flg.

⁶⁴ C-487/07 premiss 58.

⁶⁵ Jf. formuleringen «særligt den funktion ...», som ikke fremstår som uttømmende.

imidlertid utenfor oppgavens tema.⁶⁶ Varemerkets øvrige funksjoner vil derfor kun i begrenset grad behandles videre.

2.3 Norsk rett i dag

Etter vml. § 4 første ledd bokstav a har merkehaver i utgangspunktet et absolutt vern. I lys av vekten EU-domstolens praksis har som rettskilde ved tolkningen av vml. § 4,⁶⁷ må det imidlertid også etter norsk rett kreves at bruken av varemerket gjør inngrep eller kan gjøre inngrep i en av varemerkets funksjoner, for at bruken skal være noe merkehaver kan motsette seg.⁶⁸ Dette ble stadfestet av Høyesterett i Ensilox-dommen.⁶⁹ Her uttalte førstvoterende etter å ha gjennomgått EU-domstolens praksis at det «er altså bare bruk som kan skade varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjon, som er vernet etter varemerkeloven § 4».⁷⁰ På dette grunnlag fant Høyesterett at det «kun er bruk av varemerket [som] har skjedd på en slik måte at det ikke var fare for at dets funksjoner kunne bli skadelidende», som er tillatt ved tilfeller av dobbel identitet.⁷¹

⁶⁶ Se mer om dette Arnerstål (2018) s. 271-272, som påpeker at felles for de funksjoner EU-domstolen angir utover opprinnelsesgarantien, er at de fanger opp ulike egenskaper ved et varemerke som er egnet til å utløse kjøpsimpulsen hos merkehaver – varemerkets markedsidentitet – og at dette kan fungere som en rettesnor ved vurderingen.

⁶⁷ Se punkt 1.3.

⁶⁸ Tilsvarende Lassen og Stenvik (2011), som legger dette til grunn på s. 287-294.

⁶⁹ HR-2018-110-A.

⁷⁰ Ibid. avsnitt 49.

⁷¹ Ibid. avsnitt 69.

3 Varemerket som opprinnelsesgarantist

3.1 Opprinnelsesgarantiens innhold

EU-domstolen har uttalt at et varemerke skal kunne «garantere den identiske opprindelse af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse». ⁷² Varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti består slik i at næringsdrivende og forbrukere skal settes i stand til å henholdsvis makere og identifisere en vares eller tjenestes kommersielle opphav. ⁷³ Opprinnelsesgarantien innebærer at forbrukerne skal kunne stole på de opplysninger som fremgår av varen og varemerket, noe som bidrar til å senke forbrukernes søkekostnader. Når forbrukerne kan identifisere produktene til en produsent, har de også muligheten til å vende seg bort fra produsentens varer om for eksempel kvaliteten ikke fremstår som tilfredsstillende. Dermed får også produsentene et insentiv til å tilby variasjon i produkter og opprettholde eller øke kvaliteten på disse. ⁷⁴

Det at omsetningskretsen skal settes i stand til å identifisere varen eller tjenestens kommersielle opphav, betyr imidlertid ikke at forbrukerne skal settes i stand til å identifisere hvem som er produsenten av varen. Det kreves kun at et varemerke er egnet til å skille merkehavers varer fra andres. ⁷⁵ Flere virksomheter kan gå sammen om å produsere et produkt under felles varemerke etter vml. § 1 annet ledd, og det er adgang til å overdra en varemerkerett til andre virksomheter og til å inngå lisensavtaler om varemerkebruk. ⁷⁶ Det fremstår derfor som riktig å si at varemerket skal «udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet *under kontrol af én bestemt virksomhed*» (min utheving). ⁷⁷

⁷² C-206/01 premiss 48.

⁷³ Se Lassen og Stenvik (2011) s. 25.

⁷⁴ Kur og Senffleben (2017) s. 7-9, jf. bl.a. Economides (1988) m.fl.

⁷⁵ Jf. vml. § 2 første ledd og § 3 tredje ledd.

⁷⁶ Jf. vml. §§ 53 og 54.

⁷⁷ C-206/01 premiss 48. Se også f.eks. Lassen og Stenvik (2011) s. 318.

3.2 Opprinnelsesgarantiens betydning i varemerkeretten generelt

EU-domstolen har beskrevet opprinnelsesgarantien som «varemærkets væsentligste funktion». ⁷⁸ Denne funksjonen er som nevnt ansett som en forutsetning for at merkeholder kan bygge opp en fast kundekrets, og er derfor i seg selv av stor betydning. Dessuten er det at kundekretsen faktisk er i stand til å skille merkeholders produkter fra andre produkter på markedet, en forutsetning for at varemærket kan fylle øvrige funksjoner på merkeholders hånd. Dersom varemærkets egenskap som angivelse av kommersielt opphav ikke er til stedet, vil derfor mye av begrunnelsen for å tildele en varemerkerettslig beskyttelse falle bort. ⁷⁹

Når det kreves at et varemerke må bestå av «tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», innebærer dette at kundene skal identifisere en vares kommersielle opphav. ⁸⁰ Tilsvarende gjelder for innarbeidete varemerker når det kreves at disse er «godt kjent som noens særlige kjennetegn» (min utheving). ⁸¹ Vilkårene for å tildele en varemerkerett synes slik å ivareta opprinnelsesgarantien.

I tråd med dette har EU-domstolen lagt til grunn at et «varemærke anses alltid for at opfylde sin funktion som oprindelsesangivelse, mens det alene sikrer sine andre funksjoner i det omfang, dets innehaver udnytter det med henblik på bl.a. reklame eller investering». ⁸² Det fremstår derfor som lite tvilsomt at merkeholder har berettiget interesse i å kunne motsette seg tredjepersoners bruk av varemærket som kan svekke varemærkets opprinnelsesgarantifunksjon. Når EU-domstolen har lagt til grunn at «bruke» i varemerkedirektivet skal tolkes innskrenkende, har spørsmålet heller vært om merkeholder bør kunne motsette seg bruk av varemærket som ikke krenker opprinnelsesgarantifunksjonen. ⁸³

⁷⁸ C-129/17 premiss 34.

⁷⁹ Se punkt 1.1.2.

⁸⁰ Vml. § 14, jf. § 2 første ledd.

⁸¹ Jf. vml. § 3 tredje ledd.

⁸² C-323/09 premiss 40.

⁸³ Se f.eks. EU-kommisjonens forslag til nytt varemerkedirektiv, der man på side 19 foreslo at eneretten skulle begrenses til tilfeller av bruk av «tegn[] der er identisk med varemærket, og anvendes for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, og når en sådan anvendelse påvirker eller vil kunne påvirke varemærkets evne til at garantere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse over for forbrugerne». Forslaget ble ikke tatt til følge. Se nærmere Senftleben (2014).

3.3 Varemerket som indirekte garanti for kvalitet

I utgangspunktet skiller EU-domstolen mellom varemerkets funksjon som angivelse av kommersielt opphav og som angivelse av varens kvalitet.⁸⁴ Merkehaver står dessuten fritt til å endre kvaliteten på varene som føres under varemerket. Normalt vil imidlertid merkehaver antagelig være tjent med å opprettholde en viss kvalitet på sine varer.⁸⁵ Dermed kan forbrukerne, som følge av at de kan identifisere varens kommersielle opphav, også kan gjøre seg opp en mening om varens kvalitet. EU-domstolen er selv inne på det når den påpeker at ved at varemerke skal garantere for opprinnelsen av varen eller tjenesten, «udgør [varemerket] bl.a. en garanti for, at alle de varer, som er forsynet med varemærket, er blevet fremstillet eller leveret under kontrol af én bestemt virksomhed, *der er ansvarlig for deres kvalitet*» (min utheving).⁸⁶ Varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti og som kvalitetsangivelse vil derfor i mange tilfeller smelte sammen, ved at når varemerket garanter for varens opphav, vil det normalt også indirekte utgjøre en garanti for varens kvalitet.⁸⁷

Som et eksempel på denne siden av opprinnelsesgarantien, kan det vises til Ensilox-dommen.⁸⁸ Her trakk førstevoterende frem at varemerkebruken kunne påvirke kvalitetsfunksjonen – at «den merkede varen har den kvalitet produsenten har gitt den».⁸⁹ Høyesterett synes da i realiteten å påpeke at når merkehaver kan garantere for varenes kommersielle opphav overfor kundekretsen, kan merkehaver også garantere at varen holder den kvalitet han har gitt den.⁹⁰ Når merkehaver etter vml. § 4 første ledd bokstav a har vern mot bruk som gjør inngrep i varemerket som opprinnelsesgaranti, vil han derfor indirekte ha vern mot at varer som føres under varemerket holder en annen kvalitet enn merkehaver har gitt varene. Høyesterett synes dermed i realiteten å trekke frem varemerkets funksjon opprinnelsesgaranti som indirekte angivelse av kvalitet.

⁸⁴ Se f.eks. C-487/07 premiss 48.

⁸⁵ Se punkt 3.1.

⁸⁶ C-129-17 premiss 35, med videre henvisninger.

⁸⁷ Se Arnerstål (2018) s. 75-77, samt side 78-82 om når kvalitetsfunksjonen kan tenkes å ha en selvstendig betydning utover opprinnelsesgarantien.

⁸⁸ HR-2018-110-A.

⁸⁹ Ibid. avsnitt 51.

⁹⁰ Se for øvrig avsnitt 55, der førstvoterende påpeker at funksjonene vil gli over i hverandre, og at det ikke er nødvendig å skille skarpt mellom disse.

4 Inngrepsvurderingen

4.1 Illojal utnyttelse av varemerket i lys av opprinnelsesgarantifunksjonen

Som punkt 2 viser, anses merkehaver kun som berettiget til å motsette seg bruk av sitt varemerke i visse situasjoner, selv ved tilfeller av dobbel identitet. Problemstillingen blir da når merkehaver kan motsette seg tredjepersoners bruk av varemerket, fordi denne bruken gjør eller kan gjøre inngrep i varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti, i den forstand som følger av redegjørelsen gitt i punkt 3. Innledningsvis i punkt 4.1 vil fokuset ligge på hva det er ved tredjepersoners utnyttelse av varemerket som eventuelt fremstår som illojalt, dersom utnyttelsen kan sies å innvirke på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.

Opprinnelsesgarantien består som sagt i at varemerket skal fungere som et kommunikasjonsmiddel mellom merkehaver og forbrukerne, ved at forbrukerne kan identifisere varen som tilhørende en bestemt produsent.⁹¹ EU-domstolen har uttalt at det foreligger inngrep i denne funksjonen, når en alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom forbruker som følge av varemerkebruken «ikke eller kun med vanskelighet [... har] mulighet for at gjøre sig bekendt med, om de [...] omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand».⁹² Bruk som antyder en økonomisk forbindelse mellom merkehaver og tredjemann, utgjør slik et inngrep i opprinnelsesgarantien.⁹³ Dette gjelder også dersom den samme forbrukeren ikke kan utelukke at det foreligger en slik økonomisk forbindelse.⁹⁴ Et eksempel på dette er der en internettbruker ikke kan avgjøre om en annonsør står i noen form for forbindelse med merkehaver uten å klikke seg inn på annonsen, i tilfeller der annonsøren har benyttet andres varemerker som søkeord i søkemotorer.⁹⁵

EU-domstolen har selv påpekt at denne vurderingen er sammenfallende med vurderingen av om det foreligger forvekslingsrisiko etter varemerkedirektivet art. 10 annet ledd bokstav b, tilsvarende vml. § 4 første ledd bokstav b.⁹⁶ Opprinnelsesgarantifunksjonen kan slik sies å bestå

⁹¹ Se punkt 3.

⁹² C-558/08 premiss 34, jf. også C-323/09, C-236/08 til C-238/08, C-206/01 mfl.

⁹³ C-558/08 premiss 35.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ C-323/09 premiss 45.

⁹⁶ C-558/08 premiss 52 og 53, jf. premiss 35. Se også f.eks. Lassen og Stenvik (2011) s. 289 og Kur og Senftleben (2017) s. 289 og 305.

i et fravær av risiko for forveksling med hensyn til forbrukernes mulighet til å identifisere varens kommersielle opphav.⁹⁷ Dette innebærer at det er den effekten varemerkebruken har på den relevante omsetningskretsen som er avgjørende for om bruken er lojal eller ikke.⁹⁸

Vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare bygger på graden av likheten i vareslag og kjennetegn.⁹⁹ Ved tilfeller av dobbel identitet vil imidlertid vareslaget og kjennetegnene per definisjon være identiske. Det er dermed forhold utover vareslags- og kjennetegnslikheten som eventuelt medfører at omsetningskretsen er i stand til å holde tredjepersonens og merkehavers varer eller tjenester fra hverandre. Det fremstår slik som sentralt å se nærmere på hvem som utgjør omsetningskretsen og hvordan forbrukeren antas å oppfatte varemerkebruken, for å slik synliggjøre hvilke handlinger tredjepersoner kan foreta seg for å forhindre forvekslingsfare.

4.2 Omsetningskretsen og gjennomsnittforbrukeren

4.2.1 Begrepene «omsetningskretsen» og «gjennomsnittforbrukeren»

Ved vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare etter vml. § 4 første ledd bokstav b, er det sentralt å avgjøre hos hvem det eventuelt må påvises en forvekslingsfare, og i hvilken grad disse faktisk kan forventes å forveksle en vares kommersielle opphav. Dette gjøres ved å koble vurderingen opp mot omsetningskretsen og gjennomsnittforbrukeren.¹⁰⁰ Omsetningskretsen er den krets av personer som vil ha en viss befatning med den aktuelle varen eller tjenesten, og som varemerket derfor er relevant for.¹⁰¹ Gjennomsnittforbrukeren er en tenkt, gjennomsnittlig person innenfor den aktuelle omsetningskrets som er alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom.¹⁰² Det avgjørende for om det foreligger forvekslingsfare, er hvorvidt denne gjennomsnittforbrukeren vil forveksle varenes eller tjenestenes kommersielle opphav.¹⁰³ Tilsvarende blir det dermed avgjørende om gjennomsnittforbrukeren vil forveksle en vares

⁹⁷ Se også EU-domstolens uttalelse i f.eks. C-206/01 premiss 48. På grunnlag av blant annet C-129/17 premiss 44 og LB-2018-62352 s. 9 kan det spørres om det likevel i visse situasjoner kan gjøres unntak fra kravet om forvekslingsfare. Det er imidlertid usikkert om dommene faktisk gir grunnlag for slike slutninger. Lagmannsretten overser tilsynelatende betydningen av vml. § 6, og EU-domstolen kan synes å legge et annet meningsinnhold i domstolens tidligere praksis enn det er grunnlag for, se nærmere <http://www.iptrullet.no/2019/07/borgarting-lagmannsrett-tildekking-av.html> og Gielen (2019) s. 2-3, jf. C-379/14. Det avgrenses mot denne problemstilling videre.

⁹⁸ Se f.eks. Kur og Senftleben s. 304, 312 og 324 og Arnerstål (2018) s. 97-98. I tråd med dette ble det i HR-2018-110-A avsnitt 64 og 73-74 ikke lagt vekt på at varemerket ble brukt som følge av en forglemmelse eller at bruken skjedde utenfor en salgssituasjon. Det ble heller ikke vektlagt at varemerkebruken skjedde for å oppfylle sikkerhetskrav heller enn som markering av kommersielt opphav. Dette fordi bruken likefullt kunne være egnet til å skape forveksling i omsetningskretsen.

⁹⁹ Jf. varemerkedirektivet art. 10 annet ledd bokstav b, tilsvarende vml. § 4 første ledd bokstav b.

¹⁰⁰ C-39/97 premiss 26.

¹⁰¹ Se Lassen og Stenvik (2011) s. 244. Nærmere om dette begrepet under punkt 4.3.

¹⁰² Ibid. s. 320.

¹⁰³ Jf. f.eks. C-251/95.

kommersielle opphav, ved spørsmål om det foreligger inngrep varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti etter vml. § 4 første ledd bokstav a.

Omsetningskretsen og gjennomsnittsforbrukeren er begreper man møter på flere steder i varemerkeretten, både ved vilkårene for å tildele en varemerkerett og ved fastsettelsen av omfanget av eneretten.¹⁰⁴ Bruken av begrepene bør ses i lys av de hensyn som begrunner å oppstille rettslig beskyttelse for varemerker. En varemerkerett tildeles for å beskytte varemerkets egenskap som kommunikasjonsmiddel mellom merkehaver og kundekretsen, slik at merkehaver vernes mot bruk av varemerket som ledd i illojal konkurranse.¹⁰⁵ Det er da om denne egenskapen ved varemerket svekkes innenfor den personkrets som varemerket faktisk skal brukes overfor, som merkehaver har et behov for å beskytte ut fra konkurransehensyn. Begrepene «omsetningskretsen» og «gjennomsnittsforbrukeren» fremstår slik som en angivelse av hvem merkehaver har en berettiget interesse i at varemerke skal være egnet til å fungere som et kommunikasjonsmiddel overfor. Ved at begrepene slik skal ivareta de samme overordnede hensyn, fremstår de også som generelt anvendelige varemerkerettslige størrelser, som i utgangspunktet bør underlegges en ensartet tolkning.¹⁰⁶

4.2.2 Nærmere om hvem et varemerke er relevant for

Omsetningskretsen defineres ikke nærmere i varemerkedirektivet. Det er derfor EU-domstolens praksis som fremstår den sentrale kilden for å fastlegge begrepets nærmere innhold. EU-domstolen har i denne sammenheng uttalt at den relevante offentlighet «er den, som dette varemerke er relevant for, når henses til den udbudte vare eller tjenesteydelse, og kan enten være den brede offentlighet eller en mere spesialisert krets, f.eks. et bestemt faglig miljø».¹⁰⁷

Spørsmålet er da hva som gjør varemerket relevant for en personkrets. «Omsetningskretsen» er som sagt et begrep som benyttes for å angi hvem merkehaver har berettiget interesse i at varemerket skal markere et kommersielt opphav overfor. På grunnlag av dette kan det sies at de som kan påvise et reelt behov for å kunne identifisere en vares eller tjenestes kommersielle

¹⁰⁴ Eksempler på at begrepene benyttes som vilkår for å tildele en varemerkerett er §§ 3 tredje, ledd 14, jf. 2 og 15 første ledd bokstav b, og ved omfanget av eneretten benyttes begrepene blant annet etter § 4 første og annet ledd.

¹⁰⁵ Se nærmere punkt 1.1.2.

¹⁰⁶ Se også feks. Arnerstål (2018) s. 101. Tilsvarende bruk av tenkte personer kan gjenfinnes flere steder innenfor immaterialretten. Eksempler her er fagpersonen innen patentretten, som skal ivareta hensynet til å sikre teknisk utvikling, og den informerte bruker i designretten, som skal ivareta formålet om å stimulere utviklingen av bedre design, for derigjennom å styrke industriens konkurransekraft. Se nærmere Stenvik (2013) s. 196 flg. og Lassen og Stenvik (2006) s. 50 flg. Se imidlertid Rognstad (2019) s. 169 om tilsvarende vurdering i opphavsretten.

¹⁰⁷ C-301/07 premiss 22, jf. C-375/97.

opphav, er de som varemerket er relevant for i et konkret tilfelle.¹⁰⁸ Slik vil omsetningskretsen – og dermed merkehavers vern ved tilfeller av dobbel identitet – avpasses de hensyn som begrunner varemerkeretten, slik disse gjør seg gjeldende i den enkelte sak. Samtidig er tilnærmingen skjønnsmessig, noe som kan svekke forutberegneligheten. Et eksempel på dette er salgssituasjoner der en næringsdrivende ikke vet hva som skjer med et produkt etter at det er tatt med bort fra salgsstedet. Dermed vil det kunne være vanskelig for den næringsdrivende å avpasse varemerkebruken slik at det ikke oppstår forvekslingsfare, i og med at vedkommende ikke vet hvem som kan komme i kontakt med produktet ved en senere anledning, og dermed ha et behov for å identifisere produktets kommersielle opphav.¹⁰⁹

4.2.3 Bedømmelsen av om det foreligger forvekslingsfare innenfor omsetningskretsen

For å konstatere at det foreligger forvekslingsfare, må ikke bare den relevante omsetningskretsen identifiseres – det må også tas stilling til «hvordan gjennomsnittsforbrukeren af den pågældende type produkt eller tjenesteydelse opfatter varemærkerne».¹¹⁰ Gjennomsnittsforbrukeren anses i denne sammenheng som en person innenfor den aktuelle omsetningskretsen, som «er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet».¹¹¹

Vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare, er ingen vurdering av om forveksling faktisk har funnet sted eller av sannsynligheten for at forveksling vil inntre.¹¹² Det er heller snakk om en vurdering av hvordan en tenkt, rettslig person vil oppfatte den konkrete varemerkebruken.¹¹³ Denne vurderingen må foretas i lys av den konkrete situasjonen, alle forhold tatt i betraktning, der en må ta høyde for at gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå vil variere ut fra blant annet hvilke varer eller tjenester varemerke brukes

¹⁰⁸ Se bl.a. C-412/05 og C-558/08 fra EU-domstolens praksis. Nærmere Kur og Senftleben (2017) s. 234 flg. Fra norsk rettspraksis, se f.eks. HR-2017-2356-A avsnitt 82-92.

¹⁰⁹ Se som eksempel C-206/01 premiss 57, der domstolen uttalte at det var tilstrekkelig til å konstatere inngrep at det ikke kunne utelukkes «at nogle forbrugere - især hvis varerne tilbydes dem, efter at de er blevet solgt af [tredjepersonen] og er fjernet fra [salgsstedet,] fortolker tegnet således» at det angir varens kommersielle opphav. Se også Kur og Senftleben (2017) s. 318-321.

¹¹⁰ C-251/95 premiss 23.

¹¹¹ C-342/97 premiss 26.

¹¹² Stenvik og Lassen (2011). s. 321 og von Bomhard (2015) s. 1, som påpeker at det dessuten vil være vanskelig å føre bevis for at forveksling faktisk har forekommet.

¹¹³ Se Von Bomhard (2015) s. 1.

for,¹¹⁴ og hvem vedkommende er.¹¹⁵ Også eventuelle forkunnskaper gjennomsnittsforbrukeren kan forventes å ha, kan spille inn på hvordan vedkommende oppfatter varemerkebruken.¹¹⁶

Vurderingen av hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte et konkret tilfelle av varemerkebruk, kan beskrives som «gjetninger om kundepsykologi».¹¹⁷ Resultatet av denne vurderingen kan fremstå som kunstig og løsrevet fra virkeligheten, ettersom dette er en vurdering domstolene vil å foreta etter at den faktiske varemerkebruken har funnet sted. Det er heller ikke gitt at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte varemerkebruken likt som de faktiske personene i omsetningskretsen, blant annet som følge av at det stilles et visst aktsomhetskrav til gjennomsnittsforbrukeren.¹¹⁸ Merkehaver kan dermed finne seg i en situasjon der mange i vedkommendes kundekrets faktisk vil forveksle en vares kommersielle opphav, der merkehaver likevel ikke kunne motsette seg bruken. Samtidig bør det stilles visse krav for at øvrige næringsdrivendes handlinger skal kunne karakteriseres som illojale overfor merkehaver. I en markedsøkonomi må det tåles en viss konkurranse, og enhver form for negativ påvirkning er ikke uten videre noe en næringsdrivende har rettslig beskyttelse mot.¹¹⁹ EU-domstolens formulering av gjennomsnittsforbrukeren kan forstås i lys av dette: Merkehaver kan kun motsette seg bruk som medfører at en gjennomsnittlig forbruker, som er så aktsom som kan forventes ut fra forholdene, vil forveksle varens kommersielle opphav. Dersom dette ikke er tilfellet, anses ikke merkehavers interesser i tilstrekkelig grad å gjøre seg gjeldende til å begrunne innskrenkninger i handlefriheten.

¹¹⁴ C-342/97 premiss 26.

¹¹⁵ Se C-2/00 premiss 16, der EU-domstolen la vekt på at bruken skjedde overfor en kunde som var næringsdrivende, og ikke en alminnelig forbruker.

¹¹⁶ Se f.eks. C-482/09 premiss 77-81, der EU-domstolen kom til at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville forveksle varemerket «Budweiser» for øl med et identisk varemerke som ble brukt for samme varer. Dette fordi forbrukeren måtte forventes å være kjent med at begge produsenter hadde benyttet varemerket i nærmere 30 år, og det var forskjell i smak, pris og utforming på produktene.

¹¹⁷ Lassen og Stenvik s. 319.

¹¹⁸ Von Bomhard (2015) s. 2.

¹¹⁹ Se EU-domstolens resonnering i sak C-323/09, der domstolen fant at varemerkerettens formål om å inngå som bestanddel i ordningen med å sikre lojal konkurranse, ikke kunne trekkes så langt at varemerkeretten beskytter merkehaver mot praksis som inngår i den frie konkurranse (premiss 57-58).

4.3 Betydningen av tredjepersoners orientering

4.3.1 Innledning

En problemstilling er i hvilken grad en næringsdrivende kan motvirke at det foreligger inngrep i varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti, ved å orientere sin kundekrets om at han ikke står i noen økonomisk forbindelse med merkehaver. Som bakgrunn for problemstillingen kan det vises til Ensilox-dommen.¹²⁰ Her hadde en næringsdrivende brukt feil varemerke ved merking av henholdsvis emballasje og fakturaer. Høyesterett fant at begge disse formene for varemerkebruk i utgangspunktet utgjorde et inngrep i varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti.¹²¹ Den næringsdrivende hadde imidlertid orientert sine kunder forut for leveransen om hvilket produkt han ville levere. Spørsmålet er da om kundene likevel ikke ville tro at produktet som ble levert på noen måte stammet fra merkehaver, fordi de på forhånd var varslet om hvilket produkt som ville bli levert.¹²²

I tråd med det som er gjennomgått over, vil merkehaver i lys av opprinnelsesgarantien ikke ha noen berettiget interesse i å motsette seg varemerkebruk ved tilfeller av dobbel identitet, dersom de personer varemerket er relevant for ikke vil forveksle varens kommersielle opphav. Prinsipielt kan det dermed ikke utelukkes at en orientering fra en næringsdrivende til dennes kunder er egnet til å motvirke at forveksling inntreffer.¹²³ Dette synes imidlertid å bygge på to forutsetninger: for det første må alle som inngår i den relevante omsetningskretsen motta en slik orientering, og for det andre må orienteringen være av en slik art at den er egnet til å motvirke den forvekslingsrisikoen som varemerkebruken medfører. Disse to forutsetningene vil derfor danne utgangspunktet for drøftelsen videre.

¹²⁰ HR-2018-110-A.

¹²¹ Ibid. avsnitt 71.

¹²² Som Høyesterett påpekte er det i denne sammenheng ikke bare relevant om omsetningskretsen trodde at produktet var produsert av merkehaver, men også om varemerkebruken kunne «oppfattes slik at det dreide seg om lisensproduksjon av Ensilox» (avsnitt 70).

¹²³ Se C-206/01, der EU-domstolen åpnet for at en orientering fra den næringsdrivende kunne påberopes mot påstander om varemerkeinngrep. Konkret ble orienteringen likevel ikke avgjørende vekt i saken, fordi tredjepersoner som kom i kontakt med produktet etter at det var tatt med bort fra salgsstedet ikke ville motta noen slik orientering, jf. premiss 57. EU-domstolen synes slik forutsetningsvis å legge til grunn at også kunder som kan tenkes å komme i kontakt med produktene etter at disse var solgt, inngår i omsetningskretsen.

4.3.2 Hvem som må motta en orientering

Hvem varemerket i det konkrete tilfellet er relevant for, må vurderes ut fra de retningslinjer for fastsettelsen av den relevante omsetningskretsen som ble gjengitt i punkt 4.2.2. Som illustrasjon kan det vises til faktum i Ensilox-dommen.¹²⁴ Saken gjaldt to tilfeller av varemerkebruk, henholdsvis merking av emballasje som produktet ble levert i og merking på fakturaer som ble utstedt i forbindelse med leveranse av produktet. For hvert tilfelle av varemerkebruk må det fastslås hvem som inngår i omsetningskretsen. Høyesterett identifiserte i relasjon til begge former for varemerkebruk tre personkretser som varemerket kunne være relevant for: Kundene som har bestilt produktet fra leverandøren, de personene som er ansatt hos kundene og øvrige næringsdrivende som driver i samme bransje som kundene.¹²⁵ Det må derfor vurderes konkret hvilke av disse personkretsene som har et reelt behov for å kunne identifisere varens kommersielle opphav i relasjon til de to tilfellene av varemerkebruk, og som den næringsdrivende må sørge for å orientere for å motvirke et eventuelt varemerkeinngrep.

Kundene som bestilte produktet fra leverandøren må anses for å ha en reell interesse både i å identifisere hvilket produkt som blir levert i emballasjen, og hvilket produkt en faktura gjelder for. Kundene inngår derfor i omsetningskretsen i relasjon til begge former for varemerkebruk, og må varsles om en eventuell feilmerking.

Førstvoterende nøyer seg imidlertid med å konstatere at «det er ingen opplysninger om at alle ansatte hos alle kunder var informert, og til enhver tid husket [på en eventuell orientering]». ¹²⁶ Det kan slik fremstå som uklart om de ansatte hos kundene faktisk måtte orienteres om feilmerkingen. Det er neppe grunnlag for å si at *alle* ansatte hos kundene måtte orienteres. De ansatte vil kunne ha ulikt behov for å identifisere varens kommersielle opphav. Ansatte som eventuelt bestiller produktet på veggen av kunden, vil ha et behov for å kunne identifisere hvilken vare som blir levert. Ansatte som anvender produktet i forbindelse med utføringen av sine arbeidsoppgaver, vil også kunne ha en interesse i å identifisere produktets kommersielle opphav, blant annet for å vurdere produktets kvalitet. De vil slik også kunne ha en indirekte påvirkning på kundenes kjøpsbeslutning, ved at deres erfaringer gjerne vil danne grunnlag for hvilket produkt kunden bestiller. Andre ansatte som kun kommer i kontakt med produktet i begrenset grad, slik som renholdspersonale, vil antageligvis ikke kunne påvise noe behov for å identifisere varens kommersielle opphav. Dermed er det i utgangspunktet kun en begrenset del

¹²⁴ HR-2018-110-A.

¹²⁵ Ibid. avsnitt 73. Høyesteretts formulering er imidlertid i denne forbindelse noe avvikende fra den som EU-domstolen benytter, se nærmere punkt 5.

¹²⁶ Ibid.

av kundenes ansatte som inngår i omsetningskretsen, og som derfor må varsles om feilmerkingen.

Her er det imidlertid grunn til å skille mellom varemerkebruken på emballasjen og på fakturaene. Fakturaene vil normalt kun kundene og eventuelt ansatte som handler på vegne av kundene komme i kontakt med. De ansatte som anvender produktet i den daglige driften av virksomheten vil neppe ha noen befatning med fakturaene. Omsetningskretsen for varemerkebruken på fakturaene fremstår slik som snevrere enn omsetningskretsen for varemerkebruken på emballasjen. Dette kan Høyesterett kritiseres for å ikke få tydeligere frem. Førstvoterende fant at «faren for skade på varemerkets funksjoner utelukkende som følge av angivelsen på fakturaene» var «for fjern til at den kan tillegges vekt», uten å begrunne dette nærmere.¹²⁷ Høyesterett kunne her fått tydeligere frem det som antageligvis var utslagsgivende for at de to formene for varemerkebruk ble vurdert ulikt: Omsetningskretsen var forskjellige, og at det derfor var tilstrekkelig å varsle kun kundene og eventuelle ansatte som representerte kundene ved feilmerkingen av fakturaene, men ikke ved feilmerkingen av emballasjen.¹²⁸

Kundene ble ansett å normalt også være sluttforbrukere, slik at det dermed kunne tenkes at det ikke var relevant hvorvidt det ville oppstå forvekslingsfare i et eventuelt sekundærmarked. Høyesterett uttaler imidlertid at det ikke kan «utelukkes at næringsdrivende låner eller kjøper av hverandre», uten å begrunne hva de nærmere legger i dette.¹²⁹ Høyesterett kan her synes å mene at øvrige næringsdrivende, som følge av denne teoretiske muligheten for videresalg, har en reell interesse i å identifisere varens kommersielle opphav. Når EU-domstolens har lagt til grunn at det avgjørende er hvem varemerket er *relevant* for,¹³⁰ synes imidlertid denne formuleringen å kreve at varemerket har en større grad av aktualitet overfor personkretsen enn at det «ikke kan utelukkes» at personkretsen kommer i kontakt med produktet.¹³¹ Sannsynligheten for videresalg fremstår som temmelig liten. Dermed er det uklart hvorfor varemerkets egenskap som kommunikasjonsmiddel faktisk kan tenkes å bli påvirket av at øvrige næringsdrivende i bransjen ikke mottar noen orientering. Høyesterett kan derfor

¹²⁷ HR-2018-110-A avsnitt 78.

¹²⁸ Se også punkt 4.3.3 om hvilke forventninger som kunne stilles til de ulike gjennomsnittsforbrukerne.

¹²⁹ Ibid. avsnitt 73.

¹³⁰ Jf. punkt 4.2.2.

¹³¹ Se HR-2017-2356-A, der Høyesterett konkret vurderer i hvilken grad brukere av reseptbelagt medisin involveres i prosessen frem til valg av medisin – ikke hvorvidt det kunne utelukkes at brukerne ville kunne påvirke denne prosessen. Se imidlertid C-206/01 premiss 57, der EU-domstolen fant det tilstrekkelig at en slik mulighet for videresalg ikke kunne utelukkes. Samtidig var det i denne saken ikke tilfellet at produktet ble levert til en fast kundekrets som ordinært også var sluttbrukere. Dette tilsier at EU-domstolens uttalelse i saken ikke uten videre kunne overføres til saksforholdet i Ensilox-dommen.

kritiseres for å ikke begrunne nærmere hvorfor det i denne situasjonen likevel er rimelig å kreve at distributøren varsler øvrige næringsdrivende i bransjen. Når det gjelder varemerkebruken på fakturaene, legges det til grunn at fakturaene uansett ikke vil følge med ved et eventuelt videresalg. I denne situasjonen synes det derfor i alle tilfeller ikke nødvendig å varsle øvrige næringsdrivende.

4.3.3 Virkningen av en orientering

Ikke bare må alle innenfor omsetningskretsen være orientert om at den næringsdrivende ikke står i noen form for økonomisk forbindelse med merkeholder, de må også være varslet på en slik måte at de faktisk ikke vil forveksle varenes eller tjenestenes kommersielle opphav. I denne sammenheng vil også forveksling som inntreffer forut for og etter salgssituasjon være relevant.¹³² Den næringsdrivende må dermed sørge for at kunden er orientert før vedkommende får øye på varemerket, og at kunden ikke vil glemme orienteringen ved befatning med produktet ved en senere anledning. Det er derfor relevant når Høyesterett stiller spørsmålet om de ansatte hos kundene – forutsatt at disse mottok orienteringen – *til enhver tid* husker på denne.¹³³

Vurderingen av hvordan orienteringen oppfattes av omsetningskretsen, avhenger i tråd med det som gjengitt i punkt 4.2.3 av hva som kan forventes av den konkrete gjennomsnittsforbrukeren. I denne sammenheng er det særlig relevant hvilket oppmerksomhetsnivå som kan forventes av gjennomsnittsforbrukeren. Ved kjøp av masseproduserte varer til lav pris vil gjennomsnittsforbrukeren gjerne ha en lav grad av oppmerksomhetsnivå. Dermed vil vedkommende normalt gjøre få undersøkelser av hvem som har produsert produktet, og også i mindre grad få med seg og huske på eventuelle orienteringer fra tredjemenn om at varemerkebruken ikke gir uttrykk for varens kommersielle opphav. Motsatt vil for eksempel en samler av sjeldne og dyre varer gjerne gjøre grundige undersøkelser før vedkommende kommer i kontakt med en vare. Dermed blir det også enklere for næringsdrivende å orientere samleren om eventuell misvisende varemerkebruk, samt at samleren i større grad kan forutsettes å huske på denne orienteringen ved senere anledninger.

Det er også av stor betydning hvem gjennomsnittsforbrukeren er i det konkrete tilfellet. I Ensiloxx-dommen kom Høyesterett til at feilmerkingen av emballasjen utgjorde et varemerkeinngrep, mens feilmerkingen på fakturaene ikke gjorde inngrep i varemerkeretten. Dette kan forstås som et utslag av at det må stilles ulike krav til gjennomsnittsforbrukeren i de

¹³² Jf. f.eks. C-558/08 og C-206/01.

¹³³ HR-2018-110-A avsnitt 73.

ulike omsetningskretsene. Varemerkebruken på fakturaene var som nevnt relevant kun for kundene og eventuelle representanter for disse.¹³⁴ Dette er personer som hadde kompetanse til å binde sine virksomheter juridisk, ved at de har inngått et kontraktsforhold med leverandøren. Det må derfor kunne kreves en særlig aktsomhet fra disse personene. En alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom kunde kan da forventes å huske på orienteringen om leverandørskiftet ved levering av ensileringsmiddelet i emballasjen og ved befatningen med de aktuelle fakturaene. Vedkommende vil derfor ikke på noe tidspunkt anta at merkehaver faktisk er produsent av produktet. Samme aktsomhet kan neppe forventes av øvrige ansatte hos kundene, som ikke har noen slik juridisk kompetanse. De øvrige ansatte kan da heller ikke i samme grad forventes til enhver tid å huske på en eventuell orientering ved møte med emballasjen påført feil varemerke. Dermed vil denne personkretsen kunne forveksle varens kommersielle opphav, til tross for at de mottar en orientering.

Orienteringen må rent faktisk være egnet til å motvirke at forveksling vil oppstå hos gjennomsnittsforbrukeren. I Ensilox-dommen kan det reises spørsmål om det ville vært tilstrekkelig å orientere kundene ved feilmerkingen av emballasjen for å forhindre inngrep i varemerkeretten. Høyesterett uttaler selv at i tillegg til betydningen av muligheten for videresalg og at alle ansatte ikke kan forventes å huske på en orientering, kan det «tenkes andre situasjoner hvor [leverandørens] orientering til kundene ikke ville få virkning».¹³⁵ Dette kan tenkes å være tilfellet dersom produktet viser seg å være mangelfullt.¹³⁶ I en slik situasjon vil merkehaver ha et reelt behov for å identifisere varens kommersielle opphav. Gitt at emballasjen ikke er datert, kan det tenkes at kundene ikke har noen mulighet til å fastslå om produktet ble levert før eller etter leverandørskiftet. Selv om kundene forutsettes å huske på orienteringen, vil de likevel ikke kunne avgjøre om produktet stammer fra merkehaver. Dermed foreligger det inngrep i opprinnelsesgarantifunksjonen, til tross for orienteringen. Dersom fakturaene derimot er daterte, vil kundene kunne avgjøre når produktet er levert og dermed også hvem som er produsent. I denne situasjonen vil derfor en orientering kunne motvirke at forveksling oppstår. Høyesterett kan her kritiseres for å ikke gå nærmere inn på om orienteringen faktisk var egnet til å motvirke forveksling, i lys av hensynet til forutberegneligheten.

¹³⁴ Se punkt 4.3.2.

¹³⁵ HR-2018-110-A avsnitt 73.

¹³⁶ Førstvoterende er selv inne på dette tidligere i votumet sitt i avsnitt 64. Se også <http://www.iptrullet.no/2018/02/hysteretts-avgjrelse-i-ensilox-saken.html>, som imidlertid knytter dette opp til kvalitetsfunksjonen.

4.4 Betydningen av at varemerket ikke er synlig ved ordinær bruk

4.4.1 Presentasjon av problemstillingen

I visse situasjoner vil det være slik at forvekslingsfare ikke vil oppstå med mindre de som kommer i kontakt med en vare foretar seg nærmere angitte handlinger. Eksempelvis kan det tenkes at en vare er påført varemerke som ikke er synlig under normal bruk. Dette kan være fordi varemerket er tildekket eller at varemerket befinner seg på en innvendig del av produktet. I slike situasjoner vil det normalt oppstå forvekslingsfare først dersom brukerne av produktet foretar seg handlinger som fører til at varemerket blir synlig.¹³⁷ Dette var tilfellet i iPhone-saken.¹³⁸ Her hadde en mobilreparatør importert mobiltelefonskjermer påført en annens varemerke. Varemerket på skjermene var imidlertid sladdet med sprittusj, og det ville heller ikke være synlig etter at skjermene var påmontert. Ved ordinær bruk av mobiltelefonskjermene ville det derfor ikke oppstå forvekslingsfare. Dersom skjermene ble undersøkt før de ble påmontert eller etter at de var avmontert, og sladden ble fjernet, ville varemerket bli synlig. Gjennomsnittsforbrukeren ville da ikke kunne avgjøre hvorvidt skjermene var produsert av merkehaver eller ikke, slik at det foreligger inngrep i opprinnelsesgarantifunksjonen.¹³⁹ Det vil i slike situasjoner ikke foreligge inngrep i opprinnelsesgarantien før gjennomsnittsforbrukeren faktisk kan forventes å gjennomføre de relevante handlingene.¹⁴⁰ Problemstillingen er da i hvilken grad gjennomsnittsforbrukeren må forventes å foreta seg de handlinger som er en forutsetning for at forvekslingsfare skal oppstå.

¹³⁷ Usynlig bruk av varemerket kan imidlertid innebære et inngrep i varemerkets opprinnelsesgaranti, dersom det kan påvises konkrete forhold som medfører at bruken likevel har til følge at det oppstår forvekslingsfare innenfor omsetningskretsen, se f.eks. EU-domstolens praksis knyttet til det å bruke andres varemerker som søkeord på søkemotorer, jf. f.eks. C-236/08 til 238/08, C-558/08, C-323/09 m.fl.

¹³⁸ LB-2018-62352.

¹³⁹ Ibid. s. 8.

¹⁴⁰ Se punkt 4.1 og 4.2.

4.4.2 Gjennomsnittsforbrukerens oppfordring til å foreta nærmere undersøkelser

Vurderingen av hvilke handlinger gjennomsnittsforbrukeren skal forventes å foreta seg, må vurderes ut fra forholdene i den konkrete sak. I denne forbindelse er det særlig relevant hvilken oppfordring og mulighet gjennomsnittsforbrukeren har til å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å avdekke varemerket.¹⁴¹ I iPhone-saken hadde eksempelvis kundene som hadde bestilt utskiftning av mobiltelefon skjermene en interesse i å kunne identifisere den nye skjermens kommersielle opphav.¹⁴² Slik hadde de oppfordring til å kontrollere hvilket produkt som ble påmontert på mobiltelefonen. Samtidig kan kundene ikke forventes å ha de tekniske ferdighetene eller utstyret som trengs for å demontere skjermene. Kundene bør også kunne stole på de opplysninger reparatøren gir om skjermenes opphav er korrekte. Den gjennomsnittlige bruker kan derfor ikke forventes å kontrollere skjermene for eventuell varemerkebruk før disse blir påmontert i mobiltelefonen.¹⁴³

I iPhone-saken ville også reparatørene som importerte og utførte reparasjonen av mobiltelefonene ha et behov for å identifisere skjermenes kommersielle opphav.¹⁴⁴ Det var derfor relevant å fastslå om den gjennomsnittlige reparatør må forventes å foreta de undersøkelser som er nødvendig for å avdekke varemerket. I denne sammenheng fant imidlertid lagmannsretten det tilstrekkelig å vise til at det var «lett å se på skjermene at de sorte tusjmerkene er påført senere og ikke er en del av selve skjermen»,¹⁴⁵ og at sladden kunne enkelt fjernes uten at produktet tok skade.¹⁴⁶ Lagmannsretten kan her kritiseres for å ikke synliggjøre at det i seg selv ikke er relevant om varemerket enkelt kunne avdekkes – det avgjørende er heller om gjennomsnittsforbrukeren må forventes å foreta seg de handlinger som er nødvendig for å avdekke varemerket. Om ikke dette gjøres, kan merkehavers enerett potensielt omfatte mer enn det de bakenforliggende hensyn tilsier.

¹⁴¹ Se punkt 4.2.3.

¹⁴² Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at kun reparatørene – og ikke brukerne av mobiltelefonene – inngår i omsetningskretsen, fordi merkeholder rent faktisk har merket skjermene på en slik måte at varemerket kun er synlig før skjermene er påmontert, og derfor tilsynelatende ikke har ønsket å markere kommersielt opphav overfor brukerne. Dette er imidlertid ikke det samme som om brukerne har et reelt behov for å identifisere varens kommersielle opphav. Det er vanskelig å se at brukerne ikke har et reelt behov for å identifisere det kommersielle opphavet til varer de har betalt for. Her synes derfor lagmannsretten å legge til grunn en for snever omsetningskrets (LB-2018-62352 på side 8).

¹⁴³ Som følge av at lagmannsretten ikke anså brukerne for å inngå i omsetningskretsen, drøfter retten heller ikke om det vil foreligge forvekslingsfare innenfor denne delen av omsetningskretsen.

¹⁴⁴ LB-2018-62352 side 8.

¹⁴⁵ Ibid. s. 13.

¹⁴⁶ Ibid., jf. s. 12

Samtidig må det nok forventes at en rimelig oppmerksom og alminnelig aktsom gjennomsnittlig reparatør av telefoner har gode tekniske ferdigheter, og derfor vil se at det var tusjmerker på skjermene som kunne fjernes uten at skjermene tok skade. Gjennomsnittsforbrukeren må videre forutsettes å være kjent med at skjermene ble sendt fra en virksomhet som ikke nødvendigvis sto i forbindelse med merkehaver. Skjermene blir dessuten brukt som ledd i næringsvirksomhet, noe som gir reparatøren en særlig oppfordring til å kontrollere hvem som har produsert produktet vedkommende leverer til sine kunder. Samlet sett fremstår det derfor som rimelig å legge til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ville foretatt de handlinger som er nødvendig for å avdekke varemerket. Dermed fremstår det også som rimelig å legge til grunn at merkehaver har en berettiget interesse i å motsette seg varemerkebruken.

5 Vernet av varemerket som opprinnelsesgarantist etter Høyesteretts praksis

5.1 «Fare for at varemerkets funksjoner blir skadelidende»

I Ensilox-dommen la Høyesterett til grunn at merkehaver etter vml. § 4 første ledd bokstav a kan motsette seg bruk av varemerker som medfører «fare for at varemerkets funksjoner blir skadelidende», herunder varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.¹⁴⁷ Denne formuleringen skiller seg fra den formuleringen EU-domstolen benytter seg av.¹⁴⁸ Der EU-domstolen vurderer om bruken *skader eller kan skade* varemerkets funksjoner, vurderer Høyesterett altså *faren for at* varemerkets funksjoner *blir skadelidende* som følge av varemerkebruken. Forskjellene i vurderingstemaet kan tenkes å gi ulike utslag i visse situasjoner. Dersom det for eksempel foreligger en relativt stor fare for forveksling i en atypisk del av omsetningskretsen, kan det tenkes at forvekslingsfaren samlet sett anses som stor nok til å si at det er fare for at varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti blir skadelidende, samtidig som en gjennomsnittsforbruker likevel ikke kan forventes å forveksle varens kommersielle opphav. Høyesteretts tilnærming får heller ikke frem at all fare for skade på opprinnelsesgarantien ikke nødvendigvis er et resultat av illojal utnyttelse av varemerket og motsatt.¹⁴⁹ Det kan eksempelvis tenkes at det vil oppstå forveksling hos de fleste som kommer i kontakt med et produkt, men at den rimelig aktsomme gjennomsnittsforbruker likevel vil kunne identifisere at varens kommersielle opphav. Problemstillingen er derfor i hvilken grad Høyesteretts tilnærming kan anses å være i overensstemmelse med de utgangspunkter som følger av EU-domstolens praksis, til tross for de ulikheter som følger av de rent språklige ulikhetene i vurderingstema.

¹⁴⁷ HR-2018-110-A avsnitt 60 og 69.

¹⁴⁸ I den danske versjonen av dommene benyttes formuleringen «brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner», mens den svenske benytter bruk som «skadar eller kan skada varumärkets funktion», se f.eks. de ulike språkversjonene av C-129/17 premiss 34.

¹⁴⁹ Se punkt 4.1 og 4.2.

5.2 Parallellen til varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b

EU-domstolen har eksplisitt påpekt at vurderingen av om det foreligger inngrep i opprinnelsesgarantien etter varemerkedirektivet art. 10 annet ledd bokstav a, er analog med vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare etter bokstav b.¹⁵⁰ Denne parallellen trekker Høyesterett ikke i Ensilo-dommen. Ved inngrepsvurderingen etter vml. § 4 første ledd bokstav b har Høyesterett i sin praksis vurdert om varemerkebruken medfører at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil forveksle varens opphav.¹⁵¹ Det å spørre om hvor stor del av omsetningskretsen som vil forveksle varene og hvor stor faren for forveksling er, fremstår som tilsvarende vurderingen. Noen forskjeller følger imidlertid av ulikheten mellom formuleringene. Etter bokstav b får Høyesterett for det første frem en kvalifisert terskel ved å kreve at en *ikke ubetydelig del* av omsetningskretsen må forveksle varemerkene. Etter bokstav a kan det fremstå som uklart hvor stor faren for forveksling må være, før det foreligger inngrep. Den største forskjellen mellom formuleringene er nok at Høyesterett får frem at ved vurderingen etter bokstav b er det kun forveksling som inntreier *innenfor omsetningskretsen* som er relevant.¹⁵² Dette burde Høyesterett også fått frem etter bokstav a – altså at det må vurderes om varemerkebruken medfører fare for at varemerkets funksjoner blir skadelidende innenfor omsetningskretsen.

5.3 Betydningen av hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte varemerkebruken

Høyesteretts vurderingstema etter bokstav b er ikke fullt ut sammenfallende med EU-domstolens praksis tilknyttet den tilsvarende bestemmelsen i varemerkedirektivet.¹⁵³ EU-domstolen knytter nemlig vurderingen opp til hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte varemerkebruken.¹⁵⁴ Det vil kunne føre til ulikt resultat i visse situasjoner, tilsvarende som nevnt i punkt 5.1. Eksempelvis vil det etter Høyesteretts formulering også vil være relevant med forvekslingsfare innenfor atypiske deler av omsetningskretsen.¹⁵⁵ Høyesteretts tilnærming tar heller ikke høyde for betydningen av at det stilles visse aktsomhetskrav til gjennomsnittsforbrukeren. Det er derfor ikke gitt at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter varemerkebruken likt som den faktiske omsetningskretsen.¹⁵⁶ Denne ulikheten vil i mange tilfeller være liten, ettersom EU-domstolen tar høyde for at gjennomsnittsforbrukeren

¹⁵⁰ C-558/08 premiss 52 og 53, jf. premiss 35.

¹⁵¹ Lassen og Stenvik (2011), s. 319.

¹⁵² Se eksempelvis Rt. 2008 s. 1268.

¹⁵³ Varemerkedirektivet art. 10 annet ledd bokstav b.

¹⁵⁴ Jf. f.eks. C-251/95 premiss 23.

¹⁵⁵ Se Lassen og Stenvik (2011) s. 320.

¹⁵⁶ Von Bomhard (2015) s. 2.

oppmerksomhetsnivå vil variere ut fra forholdene i den enkelte sak.¹⁵⁷ Samtidig kan det tenkes at forholdene i saken tilsier at det må kreves et aktsomhetsnivå som ikke nødvendigvis kan forventes av de faktiske personene som inngår i omsetningskretsen. Høyesterett har imidlertid uttalt at en må se bort fra slike mulige nyanseforskjeller, og at det derfor ikke «ligger noen realitetsforskjell i de to tilnæringsmåtene».¹⁵⁸ Spørsmålet er da om det heller ikke etter vml. § 4 første ledd bokstav a er nødvendig å koble vurderingen til hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte varemerkebruken.

Ved varemerkebruk ved tilfeller av dobbel identitet vil vareslagene og kjennetegnene være identiske, slik at det er forhold utover dette som vil kunne begrunne at det ikke foreligger en forvekslingsfare.¹⁵⁹ Slike forhold kan eksempelvis være at omsetningskretsen er orientert om at en vare ikke er produsert av merkehaver, selv om varen er påført merkehavers varemerke, eller at varemerket ikke er synlig for omsetningskretsen. Hvilken betydning slike forhold har for hvordan omsetningskretsen oppfatter varemerkebruken, kan være vanskelig å fastslå. Hvor stor var egentlig sannsynligheten for at de ansatte hos kundene ville glemme en orientering, og for at produktet ville bli lånt eller videresolgt til andre næringsdrivende innenfor bransjen i Ensilo-dommen? Dette kan tilsa at det er mer hensiktsmessig å knytte vurderingen til hvordan den aktsomme gjennomsnittsforbruker vil oppfatte slike forhold.

Som følge av at det vil være vanskelig å forutse hvordan omsetningskretsen oppfatter slike forhold, vil det også kunne være vanskelig for den næringsdrivende å vite hvordan han kan forhindre at forvekslingsfare vil oppstå. Dersom det er mulig i en situasjon å motvirke forvekslingsfare ved å orientere kundekretsen om misvisende varemerkebruk, i lys av hvordan en aktsom forbruker vil oppfatte orienteringen, og merkehaver faktisk gjør dette på en tilstrekkelig klar måte, bør den næringsdrivende kunne innrette seg etter dette. Hensynet til øvrige næringsdrivende tilsier slik at man bør kunne stille visse aktsomhetskrav til omsetningskretsen.

Tilsvarende kan det hevdes å medføre en uthuling av merkehavers vern, dersom vurderingen ikke knyttes opp til den alminnelig aktsomme gjennomsnittsforbruker. I iPhone-saken anså eksempelvis tingretten sannsynligheten for at tildekking av varemerkene ville bli fjernet som lav, som følge av at varemerkene var små, samt at det var vanskelig å se hvordan reparatøren

¹⁵⁷ Se f.eks. C-342/97 premiss 25-26.

¹⁵⁸ Rt. 2008 s. 1268 avsnitt 41.

¹⁵⁹ Se punkt 4.1.

ville være tjent med å fjerne merkingen.¹⁶⁰ Uavhengig av om gjennomsnittsforbrukeren er tjent med å fjerne merkingen, kan det likevel hevdes at han har en klar oppfordring rettslig sett til å fjerne den, for å forhindre å gjøre seg skyldig i et varemerkeinngrep. Når vedkommende dessuten kommer i kontakt med produktet i sin næringsvirksomhet, bør det kreves at vedkommende strekker seg langt for å forhindre at man krenker andres rettigheter. Dermed kan det fremstå som uheldig i slike situasjoner å knytte vurderingen til hvordan omsetningskretsen faktisk vil oppfatte bruken.

På grunnlag av de særlige forhold som vil kunne begrunne at det ikke foreligger forvekslingsfare ved tilfeller som omfattes av vml. § 4 første ledd bokstav a, fremstår det derfor som best egnet til å ivareta de hensyn som begrunner varemerkeretten, om vurderingen knyttes opp til hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter varemerkebruken. Høyesterett burde derfor presisert at det foreligger fare for at opprinnelsesgarantifunksjonen blir skadelidende når gjennomsnittsforbrukeren må forventes å forveksle varens opphav, eller ikke kan utelukke at den næringsdrivende står i noen økonomisk forbindelse med merkehaver.

¹⁶⁰ TOSLO-2017-151334 s. 10.

6 Merkehavers vern ved tilfeller av dobbel identitet etter amerikansk rett

6.1 «Fair use» av et varemerke

Som vist i punkt 2 har man i eldre norsk rett og i EU-retten valgt noe ulike tilnærminger til spørsmålet om hva som er omfattet av varemerkeretten ved tilfeller av dobbel identitet. I norsk rett har man tatt utgangspunkt i hvordan varemerket faktisk blir brukt, mens i EU-retten ser man hen til hvordan bruken påvirker varemerkets funksjoner. Etter amerikansk rett har man valgt en annen tilnærming, der tredjepersoner kan bruke andres varemerker ved tilfeller av dobbel identitet, så fremt utnyttelsen kan karakteriseres som «*fair use*» av varemerket.¹⁶¹ I dette punktet skal det først redegjøres for hva som anses som «*fair use*» av andres varemerker. Deretter skal det drøftes hvorvidt EU-rettens eller den amerikanske tilnærmingen fremstår som best egnet til å ivareta de bakenforliggende hensyn som begrunner at merkeholder har et vern mot bruk av varemerket ved tilfeller av dobbel identitet, i lys av varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.

Som «*fair use*» av andres varemerker etter amerikansk rett anses både bruk av andres varemerker som oppfattes som rent beskrivende,¹⁶² og såkalt «*nominative fair use*» av varemerket.¹⁶³ Sistnevnte betegner situasjonen der varemerket blir brukt for å referere til merkeholder eller dennes produkter. For at slik bruk av varemerket skal anses som «*fair*», stilles det tre vilkår.¹⁶⁴ For det første kan ikke varen være lett identifiserbar uten å benytte merkehavers varemerke. Bruken kan videre bare skje i et slikt omfang som er nødvendig for å identifisere varen. Tredjepersonen må dessuten sørge for at varemerkebruken ikke gir inntrykk av at det foreligger noen form for økonomisk forbindelse med eller tilslutning fra merkeholder.

¹⁶¹ Lanham act section 43 (a) (1) (A), jf. 43 (c) (3), Friedman (2016) s. 1-2.

¹⁶² Friedman (2016) s. 2.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Ibid., jf. bl.a. *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*, 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992) og *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002).

6.2 Merkehavers berettigete interesser kontra tredjepersoners «*fair use*»

Både etter EU-retten og etter amerikansk rett skal det altså foretas en helhetsvurdering av om varemerkebruken er av en slik art at den anses som omfattet av eneretten. Vurderingene fremstår slik på mange måter som like.¹⁶⁵ Ettersom det etter begge regelsett er sentralt hvorvidt bruken indikerer at det foreligger noen form for økonomisk forbindelse mellom tredjepersonen og merkehaver, vil tilnærmingene antageligvis i mange tilfeller også lede til samme resultat.

De to rettstradisjonene synes imidlertid å ha et ulikt perspektiv: Der det etter amerikansk rett er spørsmål om tredjepersonen kan påvise at varemerkebruken er rimelig overfor merkehaver, må merkehaver etter europeisk rett påvise en berettiget interesse i å motsette seg bruken.¹⁶⁶ Det kan da tenkes situasjoner der en tredjeperson ikke kan påvise at bruken er rimelig overfor merkehaver, samtidig som merkehaver ikke kan påvise noen berettiget interesse i å motsette seg bruken. Dette kommer særlig til syne ved at det etter amerikansk rett kreves at bruken fremstår som nødvendig, i tillegg til at bruken ikke gir inntrykk av noen økonomisk forbindelse med merkehaver. Noe slikt krav kan ikke gjenfinnes i EU-retten.

Som illustrasjon kan det vises til en amerikansk dom, der innehaver av varemerket «Barbie» gikk til sak mot bruken av varemerket i sangen «Barbie Girl» av Aqua.¹⁶⁷ Denne formen for varemerkebruken ga ikke inntrykk av noen økonomisk forbindelse til merkehaver. Ettersom sangen ble sett på som en kommentar på de verdier Barbie representerer, ble bruken også ansett som nødvendig. Selv om dommen vitner om at nødvendighetskravet ikke er særlig strengt, måtte det likefult påvises at bruken hadde en form for nytteverdi for Aqua.¹⁶⁸ Denne dommen kan tas til inntekt for at bruk av varemerker som ikke representerer noen konkrete verdier i tilsvarende situasjoner, etter amerikansk rett ikke vil anses som «*fair*». Dette til tross for at bruken ikke svekker varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti, og forutsetningsvis heller ikke noen av varemerkets øvrige funksjoner. I slike tilfeller kan det være vanskelig å se hvorfor merkehaver skal kunne motsette seg bruken fra et europeisk ståsted. Amerikansk rett kan dermed prinsipielt sett sies å favorisere merkehavers interesser, på bekostning av øvrige

¹⁶⁵ Se imidlertid punkt 2.2 om EU-domstolens praksis knyttet til tolkningen av varemerkedirektivet artikkel 10, 14 og 15 før C-206/01. Tilsvarende ulikheter i systematikk kan også gjenfinnes i opphavsretten, sml. 17 USC section 107 med f.eks. åndsverkloven § 3, jf. § 29.

¹⁶⁶ Se Fhima (2014) s. 308.

¹⁶⁷ *Mattel v. MCA Records*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002), se omtale i Seiter og Seiter (2012) s. 105.

¹⁶⁸ Nødvendighetskravet etter amerikansk rett fremstår slik å være noe annet enn hva som anses som «nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste» etter vml. § 5 annet ledd bokstav c, tilsvarende varemerkedirektivet art. 14 første ledd bokstav c.

næringsdrivendes handlefrihet. Slik sett kan EU-domstolens tilnærming fremstå som bedre egnet til å balansere avveiningen av merkehavers interesser og øvrige næringsdrivendes handlefrihet.

7 Avsluttende bemerkninger

Oppgaven har tatt for seg hvordan vml. § 4 første ledd bokstav a skal tolkes i lys av varemerkets funksjon som angivelse av kommersielt opphav, for på en hensiktsmessig måte avveie hensynene til på den ene siden merkehaver interesse i å kunne utnytte sitt varemerke, og på den andre siden hensynet til allmennhetens handlefrihet. Etter EU-domstolens praksis skal det nettopp foretas en konkret vurdering av i hvilken grad de bakenforliggende hensyn gjør seg gjeldende i den enkelte sak. Et siktemål i denne forbindelse har vært hvordan en slik nyansert avveining kan foretas, samtidig som forutberegneligheten ivaretas.

Høyesterett har gjennom Ensilox-dommen fått frem at det skal foretas en slik avveining av merkehavers interesser og hensynet til allmennhetens handlefrihet. Høyesterett kan som vist imidlertid kritiseres for å ikke tydeliggjøre hvordan denne vurderingen nærmere skal foretas, og hvordan ulike relevante forhold skal vektas.¹⁶⁹ Dette bidrar til å svekke forutberegneligheten og rettssikkerheten for både merkehaver og næringslivet for øvrig. Oppgaven har hatt til formål å synliggjøre at denne usikkerheten kan avhjelpest ved å tydeligere knytte vurderingen opp til hvem et varemerke er relevant for, og hvilke forventninger man kan stille til denne omsetningskretsen. Etter EU-domstolens terminologi er dette et spørsmål om hvem som inngår i den relevante omsetningskretsen, og hva som kan forventes av gjennomsnittsforbrukeren. Dermed vil man kunne nyansere og tydeliggjøre hva som nærmere ligger i vernet av varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon etter vml. § 4 første ledd bokstav a. Dette vil også bidra til å styrke forutberegneligheten for både merkehaver og næringsdrivende, selv om den nærmere grensedragningen fortsatt vil være skjønnspreget. Oppgaven tar derfor til orde for at det bør presiseres at varemerkebruken kun medfører fare for at varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti blir skadelidende, dersom *gjennomsnittsforbrukeren* vil forveksle varens kommersielle opphav.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Se punkt 4 og 5.

¹⁷⁰ Høyesterett avsa som nevnt innledningsvis dom i iPhone-saken rett før innlevering av oppgaven, se HR-2020-1142-A. Høyesterett kom til i tråd med det oppgaven tar til orde for at importen utgjorde et varemerkeinngrep.

8 Kilder

Lover

Lov 26. mai 1884 om beskyttelse for varemærker

Lov 2. juli 1910 nr. 5 om varemærker og om utilbørlige varekjendtegn og forretningsnavn

Lov 3. mars 1961 nr. 5 om varemærker

Lov 15. desember 1967 om patenter (patentloven)

Lov 27. november 1992 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)

Lov 14. mars 2003 om beskyttelse av design (designloven)

Lov 23. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemærker (varemerkeloven – vml)

Lov 15. juni 2018 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Konvensjoner

Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter, 15. april 1994 (TRIPS-avtalen)

Forarbeider

Utk. 1904. Patentkommissionens indstilling III, Udkast til lov om varemærker

NUT 1958:1 Innstilling til lov om varemærker

Ot.prp.nr.98 (2008–2009) Om lov om beskyttelse av varemærker (varemerkeloven)

Prop. 43 LS (2019–2020) Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Direktiver og forordninger

FØRSTE RÅDS DIREKTIV av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (89/104/EØF)

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDS DIREKTIV 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (2008/95/EF)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærming af medlemsstaternes lovgivning om varemærker KOM (2013) 162

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker

Amerikansk lovgivning

The Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq.

US Copyright Act, 17 USC.

Avgjørelser

EU-domstolen

C-251/95

C-337/95

C-355/96

C-63/97 BMW

C-342/97

C-373/97

C-363/99

C-2/00 Hölterhoff

C-206/01 Arsenal

C-245/02

C-228/03 Gillette

C-48/05 Opel

C-412/05

C-301/07

C-487/07 L'Oréal

C-59/08

C-236/08-238/08 Google

C-558/08 Portakabin

C-323/09 Interflora

C-482/09

C-379/14

C-129/17 Mitsubishi

Norsk rettspraksis

Høyesterett

Rt. 1918 I s. 852

Rt. 1975 s. 951 (Fiskå Mølle)

Rt. 1998 s. 1988

Rt. 2005 s. 1601

Rt. 2008 s. 1268

Rt. 2008 s. 1555

HR-2016-1993-A

HR-2016-2239-A

HR-2017-2356-A (Fargen lilla)

HR-2018-110-A (Ensilox)

HR-2019-2065-U

HR-2020-1142-A (iPhone)

Lagmannsretten

LB-2018-62352 (iPhone)

Tingretten

TOSLO-2017-151334 (iPhone)

Amerikansk rettspraksis

New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992)

Mattel v. MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)

Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002)

Litteratur

Arnerstål (2018): Arnerstål, Stojan: *Varumärkesanvändning*, 1. utgave, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018

Economides (1988): Economides, Nicholas, «The Economics of Trademarks», *The Trademark Reporter*, Vol. 78, s. 523-539, 1988

Fhima (2014): Fhima, Ilanah, «The trade mark defences meet copyright: fair use or three step test?», *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, Vol. 4 No. 4, s. 297-309, 2014

Friedman (2016): Friedman, Linda A., «Online Use of Third Party Trademarks: Can Your Trademark Be Used without Your Permission?», *Business Law Today*, s. 1-4, 2016

Gielen (2019): Gielen, Charles, «Debranding: a form of trademark infringement? A discussion of the CJEU decision in Mitsubishi/Duma», *European Intellectual Property Review*, Vol. 41 No. 10, s. 605-607, 2019

Gundersen (2008): Gundersen, Aase: «Tillatt bruk av andres varemerker – grensene for varemerkeinnhavers enerett etter Varemerkedirektivet artikkel 5, 6 og 7», utgitt i Gundersen, Aase og Stenvik, Are: *Aktuell immaterialrett*, 1. utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2008

Kur (2014): Kur, Annette, «Trade Marks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 45 No. 4, s. 434–454, 2014

Kur og Senftleben (2017): Kur, Annette og Senftleben, Martin, *European trade mark law – A Commentary*, 1. utgave, Oxford University Press, Oxford, 2017

Lassen og Stenvik (2006): Lassen, Birger Stuevold og Stenvik, Are, *Designrett – En innføring*, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 2006

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

Lilleholt (red.) (2014): Lilleholt, Kåre (red.), *Knophs oversikt over Norges rett*, 14. utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2014

Løvteit (2020): Løvteit, Bjørn, «I hvilken grad bør domstolene og rettsvitenskapen utvikle ulovfestede regler på formue- og immaterialrettens område?», *Jussens Venner vol. 55*, s. 28–51, 2020

Rognstad (2019): Rognstad, Ole-Andreas, *Opphavsrett*, 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2019

Seiter (2012): Seiter, Bill og Seiter, Ellen, *The Creative Artist's Legal Guide*, Yale University Press, New Haven, 2012

Senftleben (2014): Senftleben, Martin, «Function theory and international exhaustion: why it is wise to confine the double identity rule in EU trade mark law to cases affecting the origin function» *European Intellectual Property Review*, Vol. 36 no. 8, s. 518-524, 2014

Stenvik (2013): Stenvik, Are, «*Patentrett*», 3. utgave, Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2013

Von Bomhard (2015): Von Bomhard, Verena, «Who is the average consumer in trade mark law», *Managing Intellectual Property*, s. 1-4, 2015

Nettsider

Ekeberg, Ingrid, Eidem. Magnus og Stokstad, Regine: «Apple vant over liten Iphone-reparatør: – Det er en grunn til at verdens største selskap saksøker en stakkar på Ski», Dagens Næringsliv, 6. juli 2019, <https://www.dn.no/teknologi/apple/henrik-huseby/iphone/apple-vant-over-liten-iphone-reparator-det-er-en-grunn-til-at-verdens-storste-selskap-saksoker-en-stakkar-pa-ski/2-1-634167> (lest 4. juni 2020)

Johan Hermstad Reinertsen: «Derfor støtter vi Huseby i rettsaken mot Apple», Framtiden i våre hender, 9. oktober 2019, <https://www.framtiden.no/201910097490/aktuelt/forbruk/derfor-stotter-vi-huseby-i-rettsaken-mot-apple.html> (lest 4. juni 2020)

Kaasin, Julius Berg: «Høyesteretts avgjørelse i Ensilox-saken: Feilbruk etter gjennomført salg er også varemerkebruk», Immaterialretts-trollet, <http://www.iptrollet.no/2018/02/hyesteretts-avgjrelse-i-ensilox-saken.html> (lest 4. juni 2020)

Kaasin, Julius Berg: «Borgarting lagmannsrett: Tildekking av varemerker på mobilskjermer er varemerkebruk», Immaterialretts-trollet, <http://www.iptrollet.no/2019/07/borgarting-lagmannsrett-tildekking-av.html> (lest 4. juni 2020)