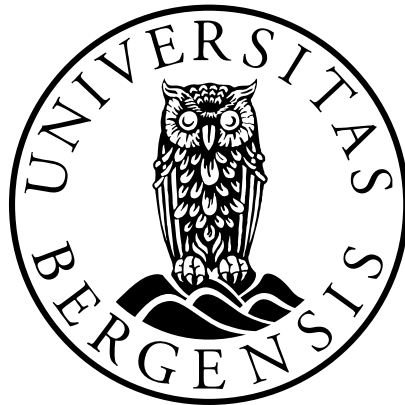


VAREMERKERETTENS INNHOLD

– *helt PÅ NETT?*

*Partene, funksjonsanalysen og forventningen
om merkehavers tilpasninger i et digitalt miljø*

Kandidatnummer: 187868
Veileder: Professor Tore Lunde
Antall ord: 14971



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

1. juni 2013

Forord

Mitt utvekslingsopphold i USA inspirerte meg til å lære om immaterialrett. Flere av de rettslige institusjonene vi besøkte, deriblant Supreme Court Justice Antonin Scalia, fremhevet immaterialretten som et rettsområde det for fremtiden ville være lurt å spesialisere seg innen.

Arbeidet med oppgaven har vært utfordrende og spennende. Spesielt siden både teknologien og EU-domstolen holder et høyt tempo når det gjelder utvikling. Men også fordi immaterialretten er så viktig i moderne bedrifter. Et sitat fra Smith/Parr (s.1) er betegnende: "The foundation of commercial power has shifted from capital resources to intellectual property. (...) Management of these properties, will define the winners from the losers in the decades ahead".

Men skal man håndtere de immaterielle rettighetene er man avhengig av å kunne håndtere regelverket som regulerer rettighetene. I så måte har EU-domstolens nyere avgjørelser om varemerker på internett skapt visse utfordringer. Avhandlingen forsøker å gjøre enkelte varemerkerettslige vurderinger mer håndterlige og kanskje vil andre la seg inspirere av mine tanker og vurderinger. Uansett anser jeg arbeidet med avhandlingen som et verdig punktum for fem flotte år på Dragefjellet.

Avslutningsvis ønsker jeg å takke Professor Tore Lunde ved Det juridiske fakultet for solid veiledning og gode diskusjoner om oppgavens tema. En stor takk går også til mine foreldre som har kommet med nyttige innspill, lest korrektur og alltid støtter meg. Endelig vil jeg takke mine venner for inspirasjon til oppgaveskrivingen.

Haugesund, 23. mai 2013

Student 187868

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	4
	1.1 Det tradisjonelle varemerket.....	4
	1.2 Varemerkets nye funksjoner.....	4
	1.3 Sentrale rettskilder og metodiske utfordringer.....	6
2	Varemerkerettens innhold i digitale miljøer.....	7
	2.1 Søkeordannonsering, digitale markeds plasser og blogger i et nøtteskall.....	7
	2.2 Kan merkehaver nekte <i>operatørene</i> å anvende varemerket i sine tjenester?.....	9
	2.2.1 Handler søkemotor-, markeds plass- eller bloggoperatørene ”i næringsvirksomhet”?.....	9
	2.2.2 Gjør operatørene ”bruk” av kjennetegn?.....	11
	2.3 Kan merkehaver nekte <i>annonsørene</i> å anvende varemerket i markedsføring?.....	13
	2.3.1 Gjør de respektive annonsører ”bruk” av kjennetegn i ”næringsvirksomhet”?.....	13
	2.3.2 Er søkeordet ”identisk” med varemerket når det inneholder skrivefeil?.....	15
	2.3.3 Skal vilkåret ”for slike” varer eller tjenester tolkes vidt eller snevert?.....	17
	2.3.4 Forutsetter vilkåret ”for varer eller tjenester” et synbarhetskrav?.....	19
	2.3.5 Kjennetegnsbruken må kunne krenke varemerkets funksjoner.....	21
	2.3.5.1 <i>Nærmere om funksjonsanalysen og tilpasningsforventningen</i>	22
	2.3.5.2 <i>Hvilke funksjoner er relevante i et digitalt kommersielt miljø?</i>	25
	2.3.6 Når krenkes opprinnelsesgarantifunksjonen?.....	26
	2.3.6.1 <i>Opprinnelsesgarantifunksjonens innhold</i>	26
	2.3.6.2 <i>Vurderingstema og momenter i krenkelsesvurderingen</i>	27
	2.3.7 Når krenkes reklamefunksjonen?.....	31
	2.3.7.1 <i>Reklamefunksjonens innhold</i>	31
	2.3.7.2 <i>Vurderingstema og momenter i krenkelsesvurderingen</i>	31
	2.3.8 Når krenkes investeringsfunksjonen?.....	34
	2.3.8.1 <i>Investeringsfunksjonens innhold</i>	34
	2.3.8.2 <i>Vurderingstema og momenter i krenkelsesvurderingen</i>	34
3	Avsluttende vurderinger og refleksjoner.....	36
	3.1 Ingen regel uten unntak, eller?.....	36
	3.2 Noen tanker om veivalg i digitale terreng.....	38
	Litteraturliste.....	41

1 Innledning

1.1 Det tradisjonelle varemerket

Varemerker er isolert sett bare symboler uten selvstendig verdi eller betydning. På sett og vis kan de sammenlignes med språk. For som med språk, blir også varemerker først verdifulle og funksjonelle i bestemte miljø.¹

I sitt konkrete kommersielle miljø representerer varemerket først og fremst forbindelseslenken mellom en virksomhets varer og tjenester, og kundekretsen. Varemerket fyller da sin hovedfunksjon som opprinnelsesgarantist.²

Siden de eldste tider har produkter blitt merket med symboler for å identifisere opprinnelse.³ Belysende er plikten i Magnus Lagabøters Landslov fra 1274 til merking av skjold, slik at man kunne vite hvem som hadde laget dem og om det var gjort skikkelig håndverk.⁴ Landslovens merkeplikt illustrerer at opprinnelsesgarantifunksjonen gir merkehaver anerkjennelse for innsatsen og dessuten forhindrer at forbrukere forveksler ulike produsenters varer og tjenester. Disse betraktningene bærer for øvrig lovgivers beslutning om å la de kjennetegn som egner seg til å fylle hovedfunksjonen, slik dette reflekteres gjennom varemerkelovens distinktivitets⁵- og innarbeidelseskrav⁶, kvalifisere til å nyte godt av fordelene som den varemerkerettslig beskyttelse gir.

1.2 Varemerkets nye funksjoner

I dag brukes varemerker i bevisste markedsføringsprosesser og forretningsstrategier. Betegnende er bilmerket PORSCHE som brukes på klokker og har fått en selvstendig symbolkarakter uavhengig av de varer som merket primært tenktes brukt for. Varemerket har altså fått andre funksjoner enn det å angi produktenes kommersielle opprinnelse.

EU-domstolen har lagt merke til funksjonsutvidelsen. Den har uttalt at opprinnelsesfunksjonen ikke er den eneste som skal beskyttes, men også varemerkets øvrige funksjoner.⁷ Det interessante er at domstolen lar funksjonene bli bestemmende for kartleggingen av varemerkerettens omfang og grenser etter varemerkedirektivets art. 5 (1) a og varemerkeforordningen art. 9 (1) a.⁸ Mens man tradisjonelt bare møtte

¹ Koktvedgaard (s.351-352) og Levin (s.409)

² Varemerkedirektivets (2008) 11.betraktning, vml § 1 (1) ”som kjennetegn for varer eller tjenester”, og eksempelvis Google-saken (premiss 77)

³ Knoph (s.33) og Chow/Lee (s.441)

⁴ Magnus Lagabøters Landslov fra 1274 artikkel III, kapittel 11, og Wallberg (s.301)

⁵ Kjennetegnet må ha ”særpreget” jf. vml § 14 (1), dvs. være ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres” jf. vml § 2 (1), og dessuten ikke være beskrivende jf. vml § 14 (2) a og b. For øvrig må kjennetegnet kunne ”gjengis grafisk” jf. vml § 14 (1) og gå klar registreringshindrene i vml §§ 15 og 16 for å registreres.

⁶ For innarbeidelsesvern må kjennetegnet ”i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, [være] godt kjent som noens særlige kjennetegn” jf. vml § 3 (3).

⁷ Eksempelvis Google-saken (77)

⁸ Se eksempelvis Google-saken

varemerkets funksjoner innledningsvis i lærebøker, som illustrasjon på varemerkets generelle virkninger i konkurransemarkeder, tillegges de nå avgjørende rettslig betydning.

At domstolen gir varemerkets funksjoner fremtredende plass er positivt ettersom fastleggelsen av varemerkeretten dermed skjer dynamisk- og samfunnsorientert.⁹

Men samtidig skapes rettsusikkerhet. Hovedsaklig fordi man er usikre på hvordan funksjonsanalysen skal foretas.¹⁰ Frykten er at varemerkerettslige avgjørelser vil måtte baseres på uheldig ad hoc argumentasjon. Dessuten reiser EU-domstolens nyere avgjørelser om varemerkekonflikter på internett nye spørsmål som skiller seg noe fra de tradisjonelle kjennetegnrettslige problemene. Dels fordi næringsdrivendes bruk av varemerker ved søkeordannonsering på søkemotorer som Google, på digitale markedsplasser som eBay, Appstore, Google-Play og Finn.no og i private blogger er utradisjonell. Og dels fordi bruken innebærer at operatøren av reklamemodellen involveres som ny tredjepart. Dermed kan det nå oppstå rettslige konflikter mellom merkehaver og operatør, og mellom merkehaver og annonsør.

Interessene i rettslig avklaring forsterkes når det ses hen til betydningen som immaterielle verdier har i moderne bedrifter. En illustrasjon er at Apple i 2012 toppet listen over verdens mest verdifulle varemerker med en merkeverdi på 182,951 milliarder amerikanske dollar. På henholdsvis sølv, bronse og fjerdeplass havnet IBM (155,985 mrd. \$), Google (107,857 mrd. \$) og McDonald's (95,188 mrd. \$).¹¹

For merkehaver står det altså betydelige verdier på spill. Men også konkurrenter som risikerer å krenke eneretten, med de brutale økonomiske følger dette kan medføre, har behov for rettslig avklaring. Dermed får de noe å forholde seg til ved valg av forretningsstrategi. I og med at søkeordannonsering kan være en milliardforretning har også operatørene av reklamemodellene interesser i rettslig avklaring.¹² I tillegg er avklaring interessant for samfunnet som ofte ønsker at teknologien får utvikle seg uhindret.

Varemerkerettens plassering i et utradisjonelt, digitalt miljø, hvor betydelige kommersielle og samfunnsmessige interesser knytter seg til den rettslige reguleringen, nødvendiggjør en studie av hvordan varemerkerettens innhold skal defineres i forhold til de involverte parter. Oppgavens hovedfokus blir å undersøke om merkehaver kan nekte operatører og annonsører befatning med varemerket. Herunder er et sentralt anliggende å identifisere nye problemstillinger som dette nye miljøet reiser, og dessuten forsøke å gjøre funksjonsanalysen mer håndterlig. En annen målsetning er å påvise rettslig relevante nyanseforskjeller mellom de ulike digitale plattformene når problemstillingene besvares.

⁹ Riis (s.256)

¹⁰ Se Riis (s.263) og Nordell (NIR) (s.273); funksjonsanalysen er ”behæftet med væsentlig usikkerhet”, og det ”er praktisk talt umulig at forudsige, hvilke former for varemerkebruk, der udgør indgreb i varemerkets reklamefunktion”

¹¹ BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands (2012)

¹² Riis (s.247), og Rescuecom Corp-saken (p.126) hvoretter 97% av Googles omsetning skulle komme fra AdWords-programmet.

1.3 Sentrale rettskilder og metodiske utfordringer

Utgangspunktet for vurderingene av oppgavens problemstillinger vil gjennomgående tas i varemerkeloven. Men som fremstillingen vil vise kommer EU/EØS-rettskilder til å dominere rettsanvendelsesprosessen. Et sitat fra Lassen/Stenvik er betegnende:

”Der det foreligger praksis fra EU-domstolen, vil denne som regel utgjøre det helt sentrale grunnlaget for tolkningen (...). I praksis vil rettsanvendelsen i slike tilfelle mer dreie seg om å klarlegge innholdet i de retningslinjer EU-domstolen har gitt, enn å studere mer tradisjonelle rettskildefaktorer, som regeltekst, forarbeider osv.”¹³

Dette nye trekket ved juridisk metode på direktivregulert område er naturlig når varemerkeloven gjennomfører Norges forpliktelser etter Varemerkedirektivet (2008), som viderefører det tidligere Varemerkedirektivet (1988) i EØS-avtalen. For etter EØS-avtalens art. 6 jf. art. 2 a, skal de bestemmelser i avtalen og vedleggene som er materielt identiske med bestemmelser i EU-retten, tolkes i samsvar med de avgjørelser av EU-domstolen som var truffet på avtaletidspunktet, 2. Mai 1992. Yngre rettspraksis er derimot ikke formelt bindende for Norge etter EØS-avtalens art. 6, men den skal likevel tillegges stor vekt i lovanvendelsen.¹⁴

Ut over EU-domstolens praksis må det ses hen til Varemerkedirektivet for å ta stilling til norsk rett. Varemerkeloven må dessuten leses i sammenheng med Varemerkeforordningen, som flere steder er identisk med direktivet, og forordningens tilhørende praksis.¹⁵ Videre vil det vises til Direktivet om villedende reklame og E-handelsdirektivet som regulerer rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester. I sammenheng med EU-retten vil nemlig formålsfortolkninger av de relevante lovgivningsinstrumenter, systembetraktninger og for øvrig anvendelse av de prinsipper som oppstilles i rettspraksis ofte være den mest fruktbare metode for å oppnå enhetlig regulering.¹⁶

Forslagene til avgjørelser fra EU-domstolens Generaladvokater vil også brukes. Rettskildens vekt varierer med domstolens bruk av forslaget, og tjener primært som hjelpemiddel til å forstå sakens faktum og domstolens argumentasjon. Men ofte bemerker forslagene interessante perspektiver og bærende hensyn som det kan være nyttig å hente inspirasjon fra som ledd i den formålsorienterte rettsanvendelsen.

De bærende hensyn om vern av merkehavers innsats og personlige ære mot andres snylting samt hensynet til forbrukernes interesser i å unngå vare/tjenesteforveksling og villedning anvendes aktivt i oppgaven.¹⁷ Selv om disse hensyn, til forskjell fra

¹³ Lassen/Stenvik (s.31). Se eksempelvis henvisningen i Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s.44 til EU-domstolens avgjørelser for forståelsen av ”god forretningsskikk” i vml § 5 (2).

¹⁴ Rt. 2002 s.391 (GOD MORGON)

¹⁵ Rt. 2002 s.391 (GOD MORGON) og Rt. 2006 s.1473 (livbøye)

¹⁶ Generaladvokat N. Jääskinen. Annerledes i USA. Der brukes analogier oftere. For eksempel analyseres elektroniske markedsplassers medvirkningsansvar (såkalt contributory infringement) ved anvendelse av prinsipper som regulerer loppemarkeder og garasjesalg (premiss 57). Se også Arnesen/Stenvik (s.31)

¹⁷ Helset mfl. (s.58-61)

immaterialretten ellers, i stor grad harmonerer, sørger konkurranse- og innovasjonshensyn for at det likevel oppstår konflikter i varemerkeretten mellom allmennhetens- og merkehavers interesser.¹⁸

Reglene om merkehavers rettigheter er utformet i skjæringspunktet mellom disse hensyn. Avveiningen mellom de ulike interessene kan endres i takt med tiden og samfunnsutvikling og utvide eller begrense innehavers enerett.¹⁹ Det er derfor viktig at den varemerkerettslige tenkning ikke låses fast etter tidligere epokers strukturer. Dersom varemerkerettens innhold skal være *helt på nett* må rettsanvendelsen erkjenne at dagens digitale miljø kan kaste nytt lys over problemer og åpne for mer nyanserte slutninger.²⁰

2 Varemerkerettens innhold i digitale miljøer

2.1 Søkeordannonsering, digitale markedsplasser og blogger i et nøtteskall

For bedre å forstå problemene som oppstår når varemerkerettens innhold utfordres av ny teknologi er det hensiktsmessig først å peke kort på hvordan teknologien og forretningsmodellene virker. Det presiseres at dette ikke er ment som noen uttømmende beskrivelse av fenomenene.

Betegnelsen søkeordannonsering brukes om reklamemodeller, hvor en operatør tilbyr næringsdrivende å registrere søkeord, som utløser reklame når de skrives inn av internetbrukeren.²¹

Både Microsoft og Yahoo! driver slike reklameordninger. Mest kjent er imidlertid Googles betalingsbaserte AdWords. Modellen supplerer Googles ordning med naturlige relevante resultater av internetbrukerens søk basert på automatiske algoritmer. Tjenesten gjør det mulig for næringsdrivende å vise salgsfremmende linker til nettsider når internetbrukeren taster inn det registrerte søkeordet i søkemotoren. Linken vises i en egen rubrikk enten til høyre for- eller øverst på skjermen over de naturlige resultater og følges av en kommersiell melding på to linjer.

Annonsøren velger søkeord, utarbeider den kommersielle meddelelsen og tilføyer linken til nettstedet. Selv om mulighetene for reklameutforming er begrenset, er fordelene at annonsøren, ved å knytte annonser til forhåndsutvalgte søkeord kan henvende seg til særlig relevante kundesegmenter.

Google bidrar med en automatisert prosess for valg av søkeord og annonseutarbeidelse basert på historiske søk. I tillegg kreves betaling for søke- og

¹⁸ Knoph (s.368), Helset mfl. (s.60-61)

¹⁹ Helset mfl. (s.62)

²⁰ Lassen/Stenvik (s.27)

²¹ Riis (s.246)

annonseringsytelsen. Betalingen foregår ved at hver gang en internetbruker klikker på annonsens link, godtgjøres Google i overensstemmelse med en på forhånd avtalt maksimalpris per klikk med annonsøren. Googles søkemotor finansieres delvis med inntekten fra AdWords.

En interessant situasjon oppstår hvis flere annonsører kjøper samme søkeord. Da bestemmes rekkefølgen av annonsevisningene dels av hvem av annonsørene som betaler mest per klikk. Men også dels av en ”quality score” som Google bestemmer ut fra historiske klikk på annonsørens linker samt relevansen mellom søkeordet og annonseteksten. Annonsøren kan derfor selv forbedre sin plass i visningsrekken ved å øke betalingen eller bearbeide annonsen.²²

Virksomheten eBay opererer en online-markeds plass. Her kan personer som oppretter selgerkonto vise frem varer til salg. Kundene finner frem til varene som lagres i eBays databaser ved å søke i en søkemaskin. Selv om forretningsmodellen er en annen, illustrerer dette likhetstrekkene til søkemotorer som driver søke- og annonseringsytelser. For heller ikke søkemotorer utfører søk på hele internett. Søkene begrenses til databaser av hjemmesider som lagres på operatørens servere. Dette er en forklaring på hvorfor samme søkeord gjerne fører til forskjellige naturlige resultater på ulike søkemotorer på internett.²³

Varene på eBay kan kundene enten by på gjennom auksjon eller kjøpe til fast pris. I 2010 ble det i gjennomsnitt solgt 16 millioner varer på denne hjemmesiden. Selv krever eBay provisjon av salgene. I tillegg avikler de auksjonen og organiserer salget ved å hjelpe selgerne med å opprette digitale butikker, optimere salgstilbud og i markedsføring. Blant annet annonserer eBay på Google for varer som selges på markeds plassen.²⁴

En lignende markeds plass er Finn.no. Markeds plassen besøkes månedlig av mer enn 4,1 millioner unike brukere som kan se omtrent 300 000 annonser.²⁵

App Store er et sted i iTunes Store hvor man via en søkefunksjon kan se gjennom og laste ned programmer (apper) til iPhone, iPad eller iPod touch, gratis eller mot betaling. Programmene utvikles av Apple selv, eller av uavhengige tredjeparter.²⁶ App Store representerer dermed en digital markeds plass for applikasjoner til Apples mobiltelefoner og nettbrett.

Tilsvarende er Google Play en åpen markeds plass for salg og distribusjon av apper til Android-telefoner.²⁷

Bloggen er en form for personlig dagbok på Internett som stadig øker i popularitet. Bloggene varierer i uttrykk, design og tiltenkte målgrupper, fra de enkleste og mest

²² Google-saken (22 flg.), Interflora-saken (9 flg.), Generaladvokat M. Poiarés Maduro (9, 11, 13), Riis (s.247)

²³ Generaladvokat N. Jääskinen (88)

²⁴ L'Oréal/eBay-saken (28 flg.), Generaladvokat N. Jääskinen (23, 27, 120)

²⁵ <http://ks.finn.no/om-oss> og <https://payment.schibsted.no/terms>

²⁶ http://support.apple.com/kb/ht2001?viewlocale=no_NO&locale=no_NO,
<http://www.apple.com/iphone/from-the-app-store>

²⁷ <http://developer.android.com/about/index.html>

private betraktninger til seriøse journalistiske publikasjoner.²⁸ Ved å tillate næringsdrivende å annonsere på bloggene kan bloggoperatøren tjene penger på bloggvirksomheten.²⁹

2.2 Kan merkehaber nekte operatørene å anvende varemerket i sine tjenester?

Som nevnt bruker næringsdrivende varemerker på nye måter. Blant annet ved søkeordannonsering på søkemotorer som Google, på digitale markeds plasser som eBay, Appstore, Google-Play, Finn.no og i private blogger. Ulempen med denne nye bruken er at risikoen for krenkelser øker og kan ha større økonomiske følger enn før. For mens det tidligere ofte var like arbeidskrevende å lage en kopi, som det var å lage originalen, tilrettelegger dagens teknologi for at snylting kan skje enkelt og billig.³⁰

Håndhevelse av egne rettigheter og forfølging av krav mot krenkende tredjemenn på nett er imidlertid ikke helt uten praktiske vanskeligheter. Ofte kan det være vanskelig å fastsette eierforhold til nettsider, avklare verne ting og hvilken lovgivning som skal anvendes. Dessuten kan man heller ikke utelukke at nye nettsted erstatter nettsiden som stenges på grunn av krenkelsen – og da er man jo like langt.

Den mest effektive måten å stoppe budskapet på blir da å stoppe budbringeren.³¹ En første problemstilling blir følgelig om merkehaber i kraft av varemerkerettens negative side³² slik denne antydes av ”enerett” i vml § 1 (1)³³, kan nekte operatørene av søkemotorer, digitale markeds plasser eller blogger å tilby søkeord-, eller tilrettelegge for salgsannonsering som gjengir varemerker.

2.2.1 Handler søkemotor-, markeds plass- eller bloggoperatørene ”i næringsvirksomhet”?

Etter vml § 4 (1) kan merkehaber nekte andre å foreta nærmere bestemt kjennetegn bruk ”i næringsvirksomhet”. Det må dermed avgjøres om operatørene av de respektive digitale plattformer handler ”i næringsvirksomhet” når de lagrer søkeord og tilrettelegger for annonsevisning mot betaling.

Ordlyden ”i næringsvirksomhet” sikter rent språklig til pågående virksomheter som driver med sikte på ordinær omsetning. Men kriteriet er ikke naturlig å forstå som skarpt avgrenset. Snarere må det leses som et romslig kriterium som åpner for skjønn.

²⁸ Eilertsen, Anne (<http://snl.no/blogg>), Rogne (s.105)

²⁹ Se <http://www.tradedoubler.com/no-no/> som tilrettelegger for slik annonsevirksomhet.

³⁰ Helset mfl. (s.47, 58)

³¹ Generaladvokat M. Poiars Maduro (115)

³² Varemerkeretten har også en positiv side jf. ”til å bruke”, hvoretter merkehaber så langt de praktiske forretningsbehov rekker og andres rettigheter respekteres, kan øve helt alminnelig rådighet over varemerket, se O2 Holdings-saken (66), Knoph (s.447) og Lassen/Stenvik (s.279)

³³ Se den eksklusive retten tydeligere i vml § 4 (1) hvoretter ”ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (...) kan bruke”, vml § 57 ”forbys å gjenta handlingen”, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s.42 og Lassen/Stenvik (s.279)

I bestemmelsens (3) angis nærmere situasjoner som regnes som bruk. Forarbeidene gir uttrykk for at oppregningen også er relevant når næringsvirksomhetsbegrepet skal fastlegges.³⁴

Oppregningen i (3) reflekterer gjennomgående grunnleggende situasjoner for kommersiell aktivitet generelt, slik som å ”sette merket på varer eller deres emballasje”, ”tilby varer for salg (...) lagre eller levere dem under tegnet” og ”bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame”. Bestemmelsens kontekst kan således tas til inntekt for at vilkåret ”i næringsvirksomhet” skal forstås vidt. Det situasjonene skiller seg fra og som vilkåret synes å avgrense mot er bruk i mer private anliggender.

Bestemmelsens formål harmonerer med disse betraktningene. I Arsenal-saken (51) uttalte domstolen at ”eneretten i henhold til direktivets artikkel 5, stk. 1, litra a), er blevet tildelt for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner.”³⁵ Her inngår den grunnleggende opprinnelsesgarantifunksjonen. Men også kommunikasjons-, investerings- og reklamefunksjonen.³⁶

Poenget er at det hovedsaklig er pågående virksomheter som driver med kommersiell aktivitet, som vil kunne true de angitte funksjoner og som merkehavers interesser dermed må beskyttes mot – ikke den mer private, personlige bruk. Som Koktvedgaard sier, er det i private lag ”(...) drukket meget øl af sennepsglas”³⁷ og skulle sennepsleverandørens emballasje fortsatt finnes på glasset, har ikke merkeholder noen beskyttelsesverdig interesse i å nekte slike lystige lag.

Etter dette må vilkåret forstås slik at kjennetegnsbruken må finne sted i forbindelse med kommersiell virksomhet, hvor det søkes oppnådd økonomisk vinning, og avgrenses mot private forhold jf. også Arsenal-saken (40).³⁸

Relevant i vurderingen vil være om kjennetegnsbruken ”går ud over en rent privat virksomhed som følge af dets volumen, hyppighed eller andre kendetegn”.³⁹

Når det gjelder operatøren av søkemotortjenesten som lagrer søkeord og tilrettelegger for annonsevisning mot betaling, synes ikke dette å ha karakter av noe utpreget privat anliggende. Omfanget og hyppigheten av søkeordregistreringer og annonseringer som genererer betydelige inntekter om internetbrukere klikker på annonsene, innebærer at ordningen kjennetegnes av kommersiell aktivitet.

Riktignok mottar operatørene betaling fra annonsørene først når internetbrukeren klikker på annonsens link, altså etter at avtalen om valg og lagring av

³⁴ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s.43

³⁵ Tilsvarende Interflora-saken (37)

³⁶ Google-saken (77)

³⁷ Koktvedgaard (s.375)

³⁸ Se også Google-saken (50) og Chow/Lee (s.553)

³⁹ L'Oréal/eBay-saken (55)

annonseutløsende søkeord er inngått. Men fortsatt *søker* operatøren økonomisk vinning.⁴⁰ Virksomheten går dermed ut over de rent private forhold.

Dette ble også lagt til grunn i Google-saken (53). Her uttalte retten at hva ”angår udbyderen af søge- og annonseringsydelsen er det ubestridt, at denne udøver erhvervsmæssig virksomhed”.

Det samme må gjelde operatører av digitale markeds plasser, som eBay, App Store, Google Play og Finn.no. Bistanden med salg og markedsføring, samt provisjonen som kreves av de gjennomførte transaksjoner, gir aktiviteten en kommersiell karakter hvor det søkes økonomisk vinning. Sammen med hyppigheten og omfanget av salgstilbud og salg som genererer inntekter for operatørene går virksomheten utover de private anliggender som merkeholder må respektere.

Operatøren av både søkemotortjenesten og de digitale markeds plassene handler således ”i næringsvirksomhet”.

Om bloggere utøver ”næringsvirksomhet” når de tilrettelegger for visning av annonser mot betaling på sine hjemmesider kan derimot problematiseres. En blogg er jo en form for digital dagbok som kjennetegnes som et mer privat anliggende. Særlig hvis det er personlige, intime betraktninger som uttrykkes.

Samtidig finnes det blogger som uttrykker journalistiske publikasjoner om klær, interiør, kjendiser etc. Om bloggerens hjemmeside i tillegg tilrettelegger for annonsering, får bloggen en mer kommersiell karakter. Og hvis annonseringen dessuten skjer mot betaling søkes det økonomisk vinning gjennom bloggvirksomheten. Da minner bloggene om magasiner man kjøper i butikk.

Imidlertid vil annonseringene på blogger ofte ha et langt mindre omfang sammenlignet med annonseringene på søkemotorer og markeds plasser. Men når man i dag observerer bloggere som alene livnærer seg på annonseinntekter og sponsorfordeler, kan ikke det være avgjørende. Dersom antallet bloggbesøkere som eksponeres for reklameannonsene og de salgsfremmende linkene ikke er ubetydelig, får bloggvirksomheten en kommersiell karakter hvor det søkes økonomiske vinning i en slik grad at virksomheten ikke lenger er rent privat.

Etter omstendighetene vil følgelig også bloggere handle i ”næringsvirksomhet” når de tilrettelegger for visning av annonser mot betaling på sine bloggsider.

2.2.2 Gjør operatørene ”bruk” av kjennetegn?

Etter vml § 4 (1) kan merkeholder nekte andre i å ”bruke” kjennetegnet.

Dette reiser spørsmål om operatørene av søkemotorer, digitale markeds plasser og blogger gjør ”bruk” av kjennetegn når de henholdsvis leverer automatiserte tjenester hvor klienter kan velge varemerker som søkeord og annonsere for varemerker på operatørens nettsted, mot betaling.

⁴⁰ Se også Generaladvokat M. Poiars Maduro (61)

Ordlyden ”bruke” forstås naturlig som anvendelse, og henspeiler altså på en forbindelse til varemerket. Vilkåret er imidlertid tvetydig med hensyn til om anvendelsen forutsettes å være direkte eller om mer indirekte/avledede forbindelser er tilstrekkelig. Infinitivformen taler for den første løsningen, mens ordlydens vide angivelse antyder den andre.

At indirekte/avledet befatning eller løsere forbindelser til varemerket faller utenfor vilkåret synes befestet av bestemmelsens kontekst. Leses ordlyden i lys av § 4 (3) som gir eksempler på bruk, er det gjennomgående mer direkte anvendelser som reflekteres jf. eksempelvis ”(...) å sette merket på” eller ”å bruke tegnet på”.

Dette er en naturlig begrensning av eneretten. Som Knoph sier skal man beskytte merkehaver mot ”at arbeidets frukter kommer snyltere til gode”⁴¹ – ikke mot den innovative inspirasjon som fremmer samfunnsutvikling. Tvert i mot. Eneretten skal stimulere til innsats, og videreutvikling av eksisterende immaterielle produkter. Poenget er heller at incitamentet til nytenkning kan forsvinne dersom hvem som helst kan snylte på andre.⁴² Tredjemenn må dermed indirekte kunne trekke vekslers på immateriell produksjon uten å risikere sanksjoner.

Betraktningene harmonerer med rettspraksis. Spørsmålet om bruksvilkårets innhold berøres nemlig i Google-saken (56-57). Retten uttalte at bruksvilkåret ”i det mindste forudsætter, at [tredjemann] gør brug af tegnet i forbindelse med sin egen kommerzielle kommunikation.” At vedkommende ”giver sine klienter mulighed for at gøre brug af tegn”, eller hadde annen indirekte/avledet eller løs forbindelse til tegnene ved å ”blive betalt for brugen”, ordne med ”de nødvendige tekniske betingelser” for bruken eller mottok ”vederlag for denne ydelse” innebar ikke at han selv brukte varemerket.

Bestemmelsens vilkår må etter dette, og i lys av varemerkets kommuniserende natur, forstås slik at det kreves en direkte kommuniserende anvendelse av varemerket og avgrenses mot andre indirekte/avledede eller løsere forbindelser.⁴³

Med hensyn til operatøren av søkemotoren gir han annonsører mulighet til å velge kjennetegn som annonseutløsende søkeord som lagres og kan vises på operatørens nettsted. Gjengivelser av varemerker er i utgangspunktet en direkte kommuniserende anvendelse.⁴⁴ Men det spesielle med varemerkegjengivelse i form av søkeord, er at det er annonsøren som velger søkeordet hvis gjengivelse i siste omgang er avhengig av internettbrukerens inntastinger. Søkemotoroperatørens automatiserte prosess med valg, lagring og visning av søkeord er en anvendelse av varemerket som er veldig indirekte/avledet og ulik de tradisjonelle gjengivelsestilfeller. Dermed blir

⁴¹ Knoph (s.366)

⁴² Helset mfl. (s.33, 59)

⁴³ Se også E-handelsdirektivet art. 2 hvorefter kommersiell kommunikasjon defineres slik at det ikke er tilstrekkelig om bruken fremmer omsetningen av varer eller tjenester, så lenge det ikke samtidig finner sted en form for kommunikasjon som *bestemt* tar sikte på dette. Se også Riis (s.259) som konkluderer med at bruksvilkåret er ”afgrænset til kommunikative eller måske snarere ekspessive handlinger”.

⁴⁴ Se Generaladvokat M. Poirares Maduro (40) som fremholder at søkeord som svarer til varemerker er en gjengivelse som representerer bruk av varemerker.

befatningen med varemerket ikke så direkte kommunikasjonsorientert at den representerer noen ”bruk”.⁴⁵

Når det gjelder operatøren av den digitale markedsplassen, leverer han en tjeneste som muliggjør fremvisning av klienters salgstilbud etter søk fra internet brukere. Søkeord og salgstilbud vil kunne omfatte varemerker og dermed bli vist på operatørens markedsplass. Men at klienter gis muligheten til å vise varemerker på operatørens nettsted som ledd i deres salgsvirksomhet, er en for operatøren, for indirekte/avledet eller løs forbindelse til varemerket til at dennes befatning skal kunne anses direkte kommuniserende. Disse handlingene representerer således heller ingen ”bruk”.⁴⁶

At operatørene tar betalt for tjenesten og transaksjonene som gjennomføres er en indirekte/avledet eller løs forbindelse til varemerket. Det er ikke en direkte kommuniserende merkeanvendelse.⁴⁷

Den samme indirekte/avlede og løse forbindelsen kjennetegner bloggerens befatning med varemerker som vises i annonsørens annonser. Paralleller kan trekkes til avisers ordning med rubrikkannonser som vanligvis ikke innebærer at avisen krenker eneretten dersom annonsen viser et registrert varemerke. Bloggeren muliggjør jo bare annonseringen uten at befatningen med varemerkene er så direkte kommunikasjonsorientert at den representerer noen ”bruk”.

Etter dette kan merkeholder verken nekte operatører av søkemotortjenester, digitale markedsplasser eller blogger å tilby søkeord som gjengir varemerker eller tilrettelegge for salgstilbud/annonsering som gjengir varemerker.

Men operatørene eller bloggeren kan bli ansvarlig på annet grunnlag, for eksempel etter markedsføringsrettslige regler eller den alminnelige erstatningsrettslige medvirkningsregel.⁴⁸

For øvrig er det interessant at amerikanske domstoler derimot konkluderer med at operatører av søkemotorer i forbindelse med søkeordannonsering anvender varemerker på en slik måte at det representerer en ”bruk” i ”næringsvirksomhet”.⁴⁹

2.3 Kan merkeholder nekte *annonsørene* å anvende varemerket i markedsføring?

Som vi har sett er det lite merkeholder kan gjøre for å stoppe budbringeren. Det vi nå skal se på er konflikten mellom merkeholder og annonsør. Vurderingen knytter seg til om merkeholder kan nekte annonsørene på søkemotorer, markedsplasser og blogger å reservere varemerker som søkeord og gjengi varemerker i salgsannonser.

2.3.1 Gjør de respektive annonsører ”bruk” av kjennetegn i ”næringsvirksomhet”?

⁴⁵ jf. også Google-saken (55-58) og Chow/Lee (s.553)

⁴⁶ jf. også L’Oréal/eBay-saken (98-103)

⁴⁷ Google-saken (57)

⁴⁸ Google-saken (57), Lassen/Stenvik (s.286) og Hagland (s.247)

⁴⁹ Rescuecom Corp-saken

Her kunne man i utgangspunktet sett for seg at siden *annonsørenes* private bruk er den annen side av operatørens bruk, vil det være selvmotsigende å konkludere med at bruksvilkåret var oppfylt i det ene tilfellet, men ikke det andre. Det ville bli som å si at operatøren har lov til å muliggjøre valg av søkeord som ingen har lov å velge.⁵⁰ Men det blir for unyansert. Argumentasjon treffer nemlig ikke helt når det ses hen til at bruksvilkåret forutsetter en direkte kommuniserende anvendelse av varemerket og enda mindre når bruksvilkåret bare er et stykke på vei i rettsanvendelsesprosessen mot å kunne konstatere varemerkekrenkelse.

Når det gjelder annonsøren som kjøper søke- og annonseringstjenesten og selv velger et varemerke som annonseutløsende søkeord, er dette nemlig en så direkte kommuniserende anvendelse av kjennetegnet at det må anses som ”bruk”.⁵¹ At søkeordet er skjult for internetbrukeren og avhengig av hans inntastinger er uten betydning så lenge annonsørens befatning er direkte kommunikasjonsorientert.

Den samme direkte kommuniserende befatning med kjennetegnet har annonsøren på den digitale markedsplassen eller bloggen som selv velger å la et registrert varemerke være en del av salgsannonsen sin.

Dernest vil de varer som tilbys og salg som foregår på søkemotorannonsørens nettsider ofte ha et slikt volum og så kommersiell karakter at aktiviteten går ut over rent privat virksomhet. Disse nettstedene minner egentlig mye om vanlige butikker, bare at de befinner seg på nett og ikke i handlegaten.

Problemet er imidlertid at selve valget av varemerket som annonseutløsende søkeord, skjer som ledd i kjøpet av annonseringsytelsen. Dette er i utgangspunktet et privat anliggende mellom annonsøren og operatøren.

Samtidig velger annonsøren søkeordet for at dette skal utløse visning av en salgsfremmende annonse med tilhørende link til nettsidene hvor han tilbyr forbrukere varene eller tjenestene sine. Da finner kjennetegnbruken sted *i forbindelse med kommersiell virksomhet* hvor det søkes oppnådd økonomisk vinning som ikke er et privat forhold. Poenget er at den kjennetegnrettslige bruk som valg av søkeord representerer blir middelet for å nå målet, dvs. middelet for å utløse annonsevisningen. Følgelig har annonsøren på søkemotoren handlet ”i næringsvirksomhet”.⁵²

Handlet i ”næringsvirksomhet” har også annonsørene på blogger som bruker varemerket i sin annonse for å lede internetbrukere til nettsider der varer tilbys for salg. Salgsvolumet, siktemålet om økonomisk vinning og karakteren av virksomheten gjør at det hele kjennetegnes som så kommersielt at det går utover private forhold. Bruken av varemerket skjer da også utelukkende som middel for å tiltrekke oppmerksomhet til annonsørens salgsfremmende annonse og nettside.

Forbindelsen til en kommersiell aktivitet hvor det søkes oppnådd økonomisk vinning har også i utgangspunktet annonsøren på den digitale markedsplassen som enten

⁵⁰ Se Generaladvokat M. Poiares Maduro (149-151) argumentere slik

⁵¹ jf. også Google-saken (51)

⁵² Se Google-saken (52) og BergSpechte-saken (18)

bruker et varemerke i sin annonse eller velger dette som et søkeord som utløser et salgstilbud. Men her oppstår det praktiske grensetilfeller.

For eksempel kan det spørres om dette gjelder i situasjonen der en fysisk person legger genserene som han har vokst i fra ut for salg og henviser til varemerket Ralph Lauren i salgsannonsen. Eller hva med den som driver 'second-hand salg' av egne klær som undertiden er blitt så populært.

For personen som legger den litt trange genserene han fant innerst i skapet ut for salg vil nok kjennetegnsbruken ha et så beskjedent volum og situasjonen en slik karakter at det ikke går ut over rent private forhold. Men med en gang volumet, hyppigheten eller andre kjennetegn ved salgene gir det hele en kommersiell karakter hvor det søkes oppnådd økonomisk vinning blir situasjonen fort en annen. For den som starter med systematisk brukt-salg og henviser til varemerker i salgstilbudene vil situasjonen kunne kvalifisere til "næringsvirksomhet".

Endelig skal det sies noen ord om salgstilbud i form av apper på digitale markeds plasser som 'App Store' og 'Google Play'. Situasjonenes ofte så kommersielle karakter kjennetegnet ved hyppige salg som generer store inntekter, innebærer at kjennetegnsbruken også her i utgangspunkt utøves "i næringsvirksomhet".

Mer problematisk er om den fysiske person som driver med utvikling av apper på hobbybasis og tilbyr disse gratis utøver "næringsvirksomhet". Her vil nok vedkommende regnes for å drive under rent private forhold. Særlig hvis omfanget av utviklede apper og hyppigheten av nedlastingene som genererer inntekter er ubetydelige. Men også for hobbytilfellene vil man lett passere grensen for den rent private virksomhet dersom appene plutselig øker i popularitet. I dag ser man eksempler på at dette nærmest kan skje over natten, som med appen WordFeud.

Det klare utgangspunkt må således være at annonsørene på søkemotorer, digitale markeds plasser og blogger handler i "næringsvirksomhet". Men etter omstendighetene kan det tenkes unntak, særlig da for annonsørene på markeds plassene.

2.3.2 Er søkeordet "identisk" med varemerket når det inneholder skrivefeil?

Den situasjon vi nå har for øye er hvor næringsdrivende velger et varemerke som annonseutløsende søkeord, men med skrivefeil. Vurderingen knytter seg til om det har betydning for rekkevidden av enerettens negative side at eksempelvis en leverandør av billige håndvesker, velger søkeordene Louis Vitton, Luis Vuitton og Louis Vuiton i stedet for Louis Vuitton.

I følge vml § 4 (1) a må det dreie seg om et kjennetegn som er "identisk" med varemerket.

Ordlyden krever at tegnet som velges som søkeord må være helt likt varemerket. At bestemmelsen skal tas på ordet, slik at tegn som minner om varemerket men som på grunn av mindre skrivefeil likevel er det forskjellig, faller utenfor synes også bestemmelsens kontekst i § 4 (1) b å legge opp til. Her brukes nemlig formuleringen: tegn som er identisk med eller "ligner" varemerket.

Utgangspunktet i rettspraksis har da også vært at et tegn er identisk når det ”uden ændring eller tilføjelse reproducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket”.⁵³

Dette innebærer at søkeord som gjengir et varemerke med mindre skrivefeil som utgangspunkt faller utenfor bestemmelsen med den følge at merkehaver med henvisning til enerettens negative side, ikke kan motsette seg slik bruk.

Ser man på lovens systematikk synes tanken å ha vært at man i disse tilfeller vil kunne falle tilbake på reglene i § 4 (1) b og ofte ende opp med å påvise forvekslingsrisiko på grunn av vareslags- og kjennetegnslighet.

Men det lar seg jo tenkes situasjoner hvor det hadde vært behov for å lempe på det tilsynelatende strenge identitetskravet i § 4 (1) a. For eksempel der annonsøren tydeliggjør at han er uten forbindelse med merkehaver i annonsen i en slik grad at han ikke rammes av § 4 (1) b. I slike tilfeller vil jo annonsøren fortsatt kunne nyte godt av merkehavers innsats som gratispassasjer. Dessuten kan bruken ha negativ innvirkning på merkehavers renommé. Dette er forhold merkehaver kan ønske å unngå selv om han enda ikke skulle nyte KODAK-vern.

Den nærmere vurdering blir altså om bestemmelsens ordlyd ”identisk” kan tolkes utvidende til også å omfatte kjennetegn med mindre skrivefeil.

Som allerede antydnet over kan bestemmelsens formål synes å støtte en slik utvidende tolkning. Bestemmelsen i § 4 (1) a) tar sikte på å ”sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser”.⁵⁴ Og merkehaver vil ha interesser i å unngå at ikke bare opprinnelsesgarantifunksjonen, men også reklame-, kommunikasjons- og investeringsfunksjonen utfordres når varemerker med skrivefeil brukes som søkeord. Om annonsøren aldri så mye klargjør i annonsen eller på sin hjemmeside at han er uten forbindelse til merkehaver, vil merkehaver likevel være interessert i å motsette seg at forbrukernes oppmerksomhet forledes bort fra hans varer eller tjenester og til den utløste annonse gjennom snylting på innsats og goodwill. Spesielt om varene som annonsøren tilbyr er simple etterligninger.

Videre skal det bemerkes at et bærende hensyn bak den varemerkerettslige enerett er å stimulere til innsats og utvikling av eksisterende immateriell produksjon. Og det å tilføye et varemerke skrivefeil oser det ikke akkurat beskyttelsesverdig kreativitet og innsats av.

EU-domstolen har selv akseptert at man må kunne strekke litt på identitetsvilkåret og uttalt at et kjennetegn er identisk når det ”udviser forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger”.⁵⁵

Etter dette kan bestemmelsens ordlyd ”identisk” tolkes utvidende til også å omfatte kjennetegn med mindre skrivefeil. Forutsetningen er imidlertid at skrivefeilene er så ubetydelige at de kan overses av gjennomsnittsforbrukeren.

Søkeordene Louis Vitton, Luis Vuitton og Louis Vuiton vil således være ”identisk[e]” med Louis Vuitton.

⁵³ Eksempelvis Portakabin-saken (47)

⁵⁴ Arsenal-saken (51)

⁵⁵ BergSpechte-saken (25) og Portakabin-saken (47)

Man må nemlig i vurderingen ta hensyn til den realistiske betraktning at:

*”folks erindringsevne er temmelig begrenset, og at man ikke opbyder sitt maksimum av åndelig energi for å prente varemerker inn i hukommelsen. (...) [M]an blar i en avis eller stirrer sløvt på lysannonsene i en sporvogn, man fordriver tiden i mellomakten på en kino ved å kikke litt på reklamefilmen, eller man ser løselig på emballasjen til tobakken før man putter den i snadden”.*⁵⁶

At forbrukere sjeldent henger seg opp i varemerkers detaljer og må stole på hukommelsens ofte noe ufullstendige bilde av dem, erkjenner også EU-domstolen. Dessuten erkjennes det at forbrukernes oppmerksomhetsnivå kan variere med vare- eller tjenestekategorien.⁵⁷ For folk skjenker ofte varemerker på biler mer oppmerksomhet enn varemerker på sardinesker.⁵⁸

2.3.3 Skal vilkåret ”for slike” varer eller tjenester tolkes vidt eller snevert?

En interessant situasjon oppstår der annonsøren velger et registrert varemerke som annonseutløsende søkeord, men annonserer for helt andre varer eller tjenester enn varemerket beskyttes for.

For eksempel hvis operatøren av en digital markeds plass som Finn.no velger varemerket NIKE som søkeord på Google, men annonserer til tjenesten Finn.no i annonsen, altså selve markeds plassen. Skal merkeholder kunne motsette seg denne bruk? Det spesielle her er nemlig at selv om operatøren bare annonserer for markeds plassen vil varemerket NIKE fortsatt kunne vises i salgstilbud på markeds plassen, men da av operatørens klienter.

Situasjon reiser flere problemstillinger. En første er om det kreves identitet mellom varene og tjenestene som varemerket er beskyttet for og de som tredjemann bruker kjennetegnet i forbindelse med.

Bestemmelsen i vml § 4 (1) a) bruker formuleringen ”for slike” varer og tjenester som varemerket er beskyttet for.

Med eksempelet over blir altså spørsmålet om annonsøren bruker søkeordet NIKE ”for slike” sko og klær som NIKE er beskyttet for når annonsen viser til Finn.no.

Ordlyden ”slike” synes å kreve sammenfall mellom de varer og tjenester som varemerket er beskyttet for og de som kjennetegnet brukes i forbindelse med. Dette fremgår tydeligere av den franske og den engelske språkversjonen av art. 5 (1) a) i Varemerkedirektivet (2008), som henholdsvis bruker ordene ”identiques” og ”identical”.

Imidlertid må man også her innfortolke den reservasjon for de forskjeller som er så ubetydelige at de kan overses av en gjennomsnittsfbruker, slik at det ikke ubetinget

⁵⁶ Knoph (s.455)

⁵⁷ Lloyd-saken (25)

⁵⁸ Knoph (s.455)

kreves at varefortegnelsen direkte omfatter de varer eller tjenester som kjennetegnet brukes for.⁵⁹

Men lengre enn dette synes det ikke være anledning å tøy ordlyden. Har varene eller tjenestene større forskjeller enn de rent ubetydelige, må regelen således være at kjennetegnbruken ikke er foretatt ”for slike” varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for.

Dette harmonerer med L’Oréal/eBay-saken (89). Her uttalte EU-domstolen at:

”for så vidt som eBay har brukt søgeord, der svarer til L’Oréals varemærker, med henblikk på at gjøre reklame for sin egen tjenesteydelse, som består i at stille en online-markedsplads til rådighet for sælgere og købere, er brugen hverken foretaget for varer eller tjenesteydelser ”af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret” som omhandlet i artikel 5, stk. 1 litra a)”.

Utgangspunktet er altså at annonsøren ikke bruker søkeordet NIKE ”for slike” sko og klær som NIKE er beskyttet for når annonsen viser til Finn.no.

Men hva om det lar seg bevise at annonsøren vitterlig har brukt søkeord som gjengir et varemerke, med henblikk på å reklamere for andres varer bærende dette varemerket på den digitale markedspladsen, og ikke markedspladsen i seg selv. Omfatter bestemmelsen da situasjonen?

Dette reiser to problemstillinger. For det første om varene eller tjenestene som det reklameres for må være annonsørens egne.

Bestemmelsens ordlyd ”for slike” stiller ikke opp noen slik begrensning. Dermed må det bli spørsmål om bestemmelsen skal tolkes innskrenkende slik at enerettens negative side bare kan gjøres gjeldende overfor annonsører som har eiendomsrett til de varer han har til henblikk å reklamere for.

Det grunnleggende hensyn bak forbudsretten er at det er det ”ærlig[e] samfundsnyttig[e] arbeide det gjelder å beskytte, og hindre at arbeidets frukter kommer snyltere til gode”. Dette hensyn taler mot en innskrenkende tolkning. Poenget er at fruktene fra merkehavers innsats kommer jo like mye snyltere til gode enten varemerket brukes i forbindelse med annonsørens eller andres varer.

Problemstillingen er ikke reist i den juridiske litteratur. Men Lassen/Stenvik kan synes å forutsette en slik innskrenkende tolkning. Med henvisning til uttalelsen i Google-saken om at tredjeparten må gjøre bruk av kjennetegnet i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon, presenteres følgende:

*”Varemerkeretten kan dermed ikke påberopes overfor f.eks. fjernsyns- og radiokanaler, aviser og tidsskrifter, auksjonsportaler etc., som skaffer seg inntekter ved å tilby annonseplass uten å benytte de varemerker som forekommer i annonsene som kjennetegn for **egne** varer eller tjenester. Men om de selv benytter varemerkene, kan de ha begått en krenkelse (...). Og **annonsørene** bruker naturligvis varemerket som kommunikasjonsmiddel for*

⁵⁹ Lassen/Stenvik (s.288)

*egne varer eller tjenester, og vil begå varemerkeinngrep om varemerkelovens vilkår for øvrig er oppfylt.*⁶⁰

Det er uklart om forfatterne med dette tar til orde for en innskrenkende fortolkning. Avsnittet behandles nemlig under vilkåret bruk i næringsvirksomhet. Det er også under dette vilkår EU-domstolen kommer med uttalelsen om ”(...) egen kommersielle kommunikation”. Selv er jeg av den oppfatning at EU-domstolens uttalelse kun var ment å illustrere at bruksbegrepet forutsetter en direkte kommuniserende anvendelse av varemerket, og at den ikke kan tas til inntekt for noen innskrenkende fortolkning av identitetskravet i ”for slike varer og tjenester”.

Synspunktet svarer dessuten med L’Oréal/eBay-saken (91). Her ble det uttalt at:

”udtrykket ”for varer eller tjenesteydelser” ikke udelukkende vedrører varer eller tjenesteydelser fra den tredjemand, som gør brug af tegn, der er identiske med varemærkene, i det det også kan vedrøre andre personers varer eller tjenesteydelser. Den omstændighed, at en tredjemand bruger et tegn, der er identisk med et registreret varemærke, for varer, som ikke er hans egne varer, i den forstand, at han ikke har ejendomsret til dem, er nemlig ikke til hinder for, at denne brug er omfattet af artikel 5”.

Tilsvarende uttales i Google-saken (60): ”Udtrykket ”for varer eller tjenesteydelser” (...) vedrører prinsipielt varer eller tjenesteydelser fra den tredjemand, som gør brug af et tegn, der er identisk med varemærket (...). Det kan i givet fald også vedrøre en andens varer eller tjenesteydelser, for hvis regning tredjemand handler”.

Etter dette vil det ikke være rom for å tolke bestemmelsen innskrenkende slik at enerettens negative side bare kan gjøres gjeldende overfor den annonsør som har eiendomsrett til de varer han har til henblikk å reklamere for.

Bestemmelsen vil dermed som utgangspunkt omfatte tilfeller hvor annonsøren har brukt søkeord som gjengir et varemerke, med henblikk på å reklamere for andres tilbud av varer som bærer dette varemerket, på den digitale markedsplassen.

Men spørsmålet som gjenstår er om salgstilbudet eller varemerket må vises i annonsen på søkemotoren. Dette vil bli behandlet like under i pkt. 2.3.4.

2.3.4 Forutsetter vilkåret ”for (...) varer eller tjenester” et synbarhetskrav?

Det vi nå skal se nærmere på er om kjennetegnbruk i form av søkeord som gjengir et varemerke brukes ”for (...) varer eller tjenester” når verken salgstilbudet eller varemerket vises i selve annonsen – men (eventuelt) kun på annonsørens nettside. Med andre ord, legger loven opp til en forutsetning om at salgstilbudet eller varemerket er synbart for internettbrukeren?

Ordlyden ”for” antyder at det kreves en forbindelse mellom kjennetegnbruken og varene eller tjenestene. At dette er en naturlig forståelse av ordlyden synes bekreftet ved formuleringen ”in relation to” i den engelske språkversjonen av art. 5 (1) a) i Varemerkedirektivet (2008).

⁶⁰ Lassen/Stenvik (s.282). (Uthevingene illustrerer forfatterens kursiveringer)

Hvis annonsørens hensikt har vært å få internetbrukeren, når han taster inn søkeordet, til å klikke på annonsørens salgsfremmende link og derifra bli henvist til en nettside hvor varer eller tjenester tilbys, later situasjonen til å være dekket av ordlyden. Rent isolert synes altså ikke ordlyden å legge opp til noe synbarhetskrav.

Bestemmelsens kontekst i § 4 (3) taler imidlertid om ”å tilby varer for salg (...) under tegnet” og å ”bruke tegnet (...) i reklame”. Eksempelene kan i noen grad trekke i retning av at bestemmelsen må tolkes slik at salgstilbudet eller varemerket må vises i selve annonsen som utløses av søkeordet, og at det ikke er tilstrekkelig at disse alene vises på annonsørens nettside. Slik argumenterer også Generaladvokaten.⁶¹

Samtidig går det klart frem av bestemmelsen at dette er en ikke uttømmende oppregning av enkelte retningsgivende situasjoner jf. ”blant annet”.⁶² Det kan dermed ikke utelukkes at den situasjon vi har foran oss omfattes av bestemmelsen selv om den er forskjellig fra eksemplene i § 4 (3).

Dertil kommer at oppregningen i § 4 (3) ble formulert før det for alvor ble alminnelig med elektronisk handel og reklameaktivitet. Det er nettopp denne typen utvikling som bestemmelsens fleksibilitet jf. ”blant annet” ønsker å ta høyde for. Med andre ord kan disse elektroniske handels- og reklameformer gjennom informasjonsteknologien gi anledning til situasjoner som er forskjellige fra de som regnes opp i § 4 (3), men som likevel omfattes.⁶³

Relevant er videre uttalelsen i Google-saken (69-72) om at i situasjoner, karakterisert ved valg av søkeord som gjengir et varemerke ”med det formål at tilbyde internetbrugere et alternativ til varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, foreligger der brug af det pågældende tegn for konkurrentens varer eller tjenesteydelser”.

Men EU-domstolen stoppet ikke der. Selv i tilfeller hvor annonsøren ikke gjennom sin bruk av søkeordet ”tilsiger at fremvise sine varer og tjenesteydelser for internetbrugerne som et alternativ (...) men tværtimod søker at vildlede internetbrugerne vedrørende hans varers eller tjenesteydelsers oprindelse” er det tale om en bruk ”for (...) varer eller tjenester”.

Det avgjørende for EU-domstolen er altså om annonsøren gjennom sin kjennetegnsbruk har til hensikt å skape en forbindelse til varene eller tjenestene.⁶⁴ Tilstrekkelig forbindelseshensikt foreligger om annonsøren tilsikter å få internetbrukeren til å klikke på annonsens link til de nettsider som leverer varene eller tjenestene. Hvorvidt salgstilbudet eller varemerket faktisk vises i annonsen eller alene på annonsørens hjemmeside blir da underordnet.⁶⁵

⁶¹ Generaladvokat M. Poyares Maduro (62, 64, 65): “Efter min opfattelse tilsigter henvisningen i artikel 5, stk. 3, i direktivet 89/104 til brug “i reklameøjemed” at dække det mere traditionelle tilfælde, hvor varemærket bruges i selve annoncen.”

⁶² Jf. også Google-saken (65)

⁶³ Google-saken (66)

⁶⁴ Se også Generaladvokat M. Poyares Maduro (65), med henvisning til Céline-saken (23), vilkåret forutsetter at varemerket brukes “på en sådan måte, at der skabes en forbindelse mellem det tegn [...] og de varer eller tjenesteydelser, som tredjemand sælger eller præsterer”.

⁶⁵ jf. også BergSpechte-saken (19), Interflora-saken (31) og Portakabin-saken (43)

Etter dette brukes et søkeord som gjengir et varemerke ”for (...) varer eller tjenester” selv om verken salgstilbudet eller varemerket vises i annonsen men (eventuelt) kun på annonsørens nettside.

Dersom annonsøren omtalt under pkt.2.3.3 hadde til hensikt å få internettbrukerne til å klikke på annonselinken, har han følgelig brukt søkeordet NIKE ”for slike” sko og klær som NIKE er beskyttet for selv om annonsen ikke viser til salgstilbudet eller varemerket, men kun til Finn.no.

Om faktum endres slik at den digitale plattform ikke lenger er en søkemotor, men en markeds plass, må de samme synspunkter gjelde om at det ikke kreves synbarhet og at forbindelseshensikt er avgjørende. Mest praktisk er vel eksempelet hvor varemerket som velges som søkeord på App Store eller Google Play ikke vises i selve app/program-annonsen som tilbys til smarttelefoner og nettbrett, men eventuelt kun i det endelige nedlastede programmet. Det vil i såfall være underordnet når det vurderes om kjennetegnsbruken er ”for (...) varer eller tjenester”.

2.3.5 Kjennetegnsbruken må kunne krenke varemerkets funksjoner

Når det foreligger bruk av kjennetegn i næringsvirksomhet, uten samtykke, som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for, er merkehavers enerett i utgangspunktet krenket etter vml § 4 (1) a).⁶⁶

Men som vi har sett rekker bestemmelsens vilkår i vml § 4 (1), slik disse reflekterer enerettens negative side, ganske vidt. Kanskje rekker de til og med lengre enn de reelle behov skulle tilsi. For som nevnt var bestemmelsens formål begrenset til å gjøre merkehaver ”i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket [ved] at sikre at dette oppfyller sine egentlige funksjoner”.⁶⁷

På denne bakgrunn har EU-domstolen foretatt en formålsorientert tolkning av bestemmelsen og tilpasset enerettens beskyttelse til de reelle behov. Bestemmelsen må nemlig tolkes innskrenkende slik at varemerkekrenkelse kun foreligger dersom kjennetegnsbruken ”krænker eller kan krænke varemærkets funktioner” jf. eksempelvis Interflora-saken (37).

Her inngår opprinnelsesgarantifunksjonen. Men unionlovgivers bruk av ”særlig”/”in particular” i Varemerkedirektivets (2008) ellefte betraktning og i åttende betraktning til Varemerkeforordningen (2009), illustrerer at varemerkets funksjon som opprinnelsesangivelse ikke er den eneste som skal beskyttes. Selv om man skal være forsiktig med bokstavtolkning av domspremisser da de ofte er mindre velvalgte enn lovgivningen, indikerer også EU-domstolens bruk av formuleringen ”varemærkets funktioner” helt siden Arsenal-saken dette.⁶⁸

⁶⁶ Fremhevet også i ellefte betraktning i Varemerkedirektivets (2008) fortale

⁶⁷ Arsenal-saken (51) og Interflora-saken (37)

⁶⁸ Interflora-saken (39)

Følgelig vil også ”andre af dettes funktioner som f.eks. den, der garanterer kvaliteten af den pågældende vare eller tjenesteydelse, eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktionerne” kunne være beskyttet mot krenkelses.⁶⁹

2.3.5.1 Nærmere om funksjonsanalysen og tilpasningsforventningen

Som nevnt innledningsvis har juridisk teori kritisert EU-domstolen for å introdusere et ulovfestet krav i krenkelsesvurderingen uten å gi nærmere retningslinjer for håndteringen av dette. I betraktning av hvor avgjørende betingelsen er i krenkelsesvurderingen, er ikke dette uproblematisk. Det er behov for å se nærmere på hvordan vurderingen skal foretas og om den kan gjøres mer håndterlig ut fra det foreliggende rettskildemateriale.

Utgangspunktet er at tredjemanns bruk må gjøre inngrep i eller krenke varemerkets funksjoner.⁷⁰ Men siden EU-domstolen nå har tilpasset enerettens beskyttelse til de reelle behov, må tredjemanns kjennetegnbruk krenke eller innebære risiko for krenkelse av varemerkets funksjoner på en slik måte at merkehaver ikke lenger er i stand til å beskytte sine særlige interesser som varemerkeinnehaver.

EU-domstolen antyder her en sammensatt vurdering der to parametre står sentralt. For det første kreves et inngrep av en viss kvalitet. For det andre er det sentralt i hvilken grad merkehaver er i stand til å beskytte sine særlige interesser.

Lassen/Stenvik er også inne på dette. De skriver at ”[e]n varemerkekrenkelse foreligger (...) bare dersom merkehaverens berettigede interesser utsettes for skade, dvs. hvis bruken påvirker en av varemerkets funksjoner negativt.”⁷¹ Og videre at funksjonsanalysen vil bero på ”en sammensatt og skjønnsmessig vurdering av om merkehaverens berettigede interesser kan bli skadelidende”.⁷²

Med hensyn til det første parameter – inngrepet – har domstolen uttalt at ”visse virkninger (...) udgør imidlertid ikke i sig selv et indgreb”.⁷³ At kjennetegnbruken ”kan (...) have konsekvenser” vil heller ikke være tilstrekkelig.⁷⁴ En krenkelse vil som utgangspunkt bare foreligge når tredjemann ”mærkbart generer (...) indehavers brug”.⁷⁵

At kjennetegnbruken må være ”(...) mærkbart genere[nde]” hentyder for det første til at det ikke legges opp til noen spesielt høy terskel hva gjelder inngrepet. Men samtidig vil heller ikke enhver kjennetegnbruk være tilstrekkelig til krenkelse – for eksempel slik bruk som foregår i konkurranse- og innovasjonsøyemed. Lovgivningsinstrumentene som tillater sammenlignende reklame i Direktivet om

⁶⁹ Eksempelvis Interflora-saken (38), Google-saken (77)

⁷⁰ se Arsenal-saken (51) ”(...) gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner” jf. også Google-saken (76), L’Oréal/eBay-saken (88) og Interflora-saken (37): ”krænker eller kan krænke varemærkets funktioner”

⁷¹ Lassen/Stenvik (s.287)

⁷² Lassen/Stenvik (s.291)

⁷³ Google-saken (93-95)

⁷⁴ Interflora-saken (54-55)

⁷⁵ Interflora-saken (62)

villedende reklame tilsier også dette.⁷⁶ Dessuten oppnår man harmoni med enerettens bærende hensyn. For når det er det ”ærlig[e] samfunnsnyttig[e] arbeide det gjelder å beskytte, og hindre at arbeidets frukter kommer snyltere til gode”, så bør ikke merkehaber kunne motsette seg at andre trekker veksler på dette arbeidet. Ved å tillate inspirasjon oppnår man jo gjerne ønskelig konkurranse, innovasjon og samfunnsutvikling. Det er altså snyltere man skal hindre at arbeidets frukter kommer til gode, ikke hederlige konkurrenter.⁷⁷

Viktigere er det kanskje at domstolens uttalelse om *merkbar sjenanse* legger opp til et relativt samspill med merkehavers muligheter til å beskytte egne interesser. For i hvilken grad merkehaber tilpasser seg den sjenerende kjennetegnsbruken vil jo ha betydning for om sjenansen oppleves som merkbar. Poenget er at vurderingen ikke utelukkende knyttes til tredjemanns sjenerende kjennetegnsbruk og i hvilken grad denne går ut over merkehavers interesser. I tillegg flyttes fokuspunktet til merkehavers ståsted, og man analyserer merkehavers muligheter til å dempe virkningene av tredjemanns bruk.

I dag er det naturlig at merkehaber ikke kan hvile på sine laurbær, men må tilpasse seg den teknologiske utvikling og effektive konkurranse så langt dette er mulig, for å opprettholde sin posisjon på markedet uten at konkurrentene av den grunn skal møtes med sanksjoner.

Merkehavers forhold til konkurrerende tredjeparter omtales noe nærmere i Google-saken (94 flg.). Her uttaler EU-domstolen at om:

”varemærkeindehaveren får sit eget varemærke registreret som søgeord (...) med henblik på at få vist en annonce (...) må varemærkeindehaveren i givet fald acceptere at betale en højere pris (...) hvis han ønsker, at hans annonce figurerer foran de annoncer, som tilhører de erhvervsdrivende, der ligeledes har valgt det pågældende varemærke som søgeord. (...) [Men] [d]isse virkninger af tredjemænds brug (...) udgør imidlertid ikke i sig selv et indgreb”.

Det EU-domstolen egentlig sier er at merkehaber må finne seg i å gjøre rimelige anstrengelser/tilpasninger (der dette er mulig) for å ivareta egne interesser. Det er i første rekke når man har foretatt de rimelige anstrengelser som er påkrevd for å sikre en naturlig samfunnsutvikling og effektiv konkurranse, at merkehaber er berettiget til å hevde at en kjennetegnsbruk er så merkbart sjenerende at han ikke lenger er i stand til å beskytte egne interesser.

Disse betraktningene kommer enda tydeligere til uttrykk i Interflora-saken (57) der det uttales at:

”[i]midlertid er den omstændighed, at en tredjemands brug af et tegn, (...) tvinger indehaveren af dette varemærke til at intensivere sin reklameindsats for at opretholde eller øge sin synlighed hos forbrugerne, ikke tilstrækkelig til i alle tilfælde at fastslå, at der foreligger en krænkelse av det nævnte

⁷⁶ Se Generaladvokat M. Póiaras Maduro (103, 105), som dessuten påpeker viktigheten av konkurranse og fri adgang til ord og tegn for å fremme innovasjon og investering.

⁷⁷ Se også Arsenal-saken (50): ”varemærkeindehaveren [må] beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge markedets stilling og omdømme”

varemærkes reklamefunksjon. Det er i den henseende viktig at understrege, at selv om varemærket utgjør en væsentlig bestanddel av den ordning med loyal konkurranse som skal gjennomføres etter EU-retten (...) har dette imidlertid ikke til formål å beskytte varemærkeindehaveren mot praksis, der inngår i den frie konkurranse.”

Og videre (62-64):

”[n]år en tredjemand (...) merkbart generer (...) innehavers bruk av sit varemærke med henblikk på å oppnå eller opprettholde et omdømme (...) skal det tas i betraktning, at denne bruk er en krænkelser av varemærkets investeringsfunksjon. (...)

Til gjengjeld kan en varemærkeindehaver ikke modsatte seg, at en konkurrent, der herved oppfyller betingelsene om loyal konkurranse og respekterer varemærkets funksjon som opprindelsesangivelse, gjør bruk av et tegn, (...), hvis denne bruk har som eneste konsekvens, at varemærkeindehaveren er nødsaget til å tilpasse sine bestræbelser for å oppnå eller opprettholde et omdømme, der kan tiltrække forbrukerne og sikre deres lojalitet.”

At merkehaver må finne seg i å gjøre rimelige tilpasninger for å ivareta egne interesser er allerede kjente tanker i varemerkeretten. Hensynet er blant annet med på å begrunne passivitetsregelen i vml § 8 (2) og bruksplikten i vml § 37 (1).

Dessuten anerkjennes forventningen om rettighetshavers tilpasninger på tilgrensende rettsområder slik som under kontrakts- og erstatningsrettens tapsbegrensningsplikt. At slike tanker importeres til varemerkeretten er naturlig ut fra konsekvens-, harmoni- og systembetraktninger. Se bare til USA. Der er det rettslige instituttet om såkalt 'contributory infringement' utviklet på ulovfestet grunnlag som et rettslig overbygg til Lanham Act av 1946 som regulerer varemerketvister, men som likevel er nært forbundet med alminnelig erstatningsrett, hvor det sågar har importert rettslige tanker fra.⁷⁸

Endelig virker det konfliktdependende at merkehaver ikke kan motsette seg enhver mindre sjenanse fra konkurrentene som han ellers kunne eliminert gjennom tilpasninger. Dette rettstekniske hensynet har vunnet aksept i niende betraktning i Varemerkedirektivets (2008) fortale jf. ”[f]or å redusere det samlede antall (...) konflikter”.

Hva som nærmere må kreves av merkehavers tilpasninger før en sjenerende kjennetegnbruk vil være så merkbar at han ikke lenger er i stand til å beskytte sine interesser, kan vanskelig besvares generelt. Men en viss veiledning gir likevel en uttalelse i Interflora-saken (59).

⁷⁸ Se Generaladvokat M. Poiras Maduro (48) med henvisning til Inwood Laboratories-saken hvoretter domstoler har ”treated trade mark infringement as a species of tort and have turned to the common law to guide [their] inquiry into the appropriate boundaries of liability”. Se også Hard Rock Cafe-saken på s.1148 og Optium Technologies-saken s.1245.

Her ble det med hensyn til reklamefunksjonen fremhevet at en kjennetegnssbruk ”ikke [hadde] den virkning at fratage innehaveren af dette varemærke muligheden for effektivt at anvende sit varemærke til at oplyse og overbevise forbrugerne (jf. (...) Google (...), præmis 96, 97)”.

Retningsgivende for vurderingen blir dermed om den sjenerende kjennetegnssbruken, tross merkehavers rimelige tilpasninger, er så merkbar at den fratår merkehaver muligheten til effektivt å bruke varemerket slik dets tiltenkte funksjoner legger opp til.

Relevant i den sammensatte vurderingen vil foruten selve funksjonen, være karakteren og hensikten med tredjemanns konkrete kjennetegnssbruk, herunder om den reflekterer inspirasjon i innovasjonsøyemed og konkurranse i form av lojal tydeliggjøring etc. eller snylting på innsats (*inngrepet*). Videre vil merkehavers tilgjengelige tilpasningsmuligheter, herunder kjennetegnets kjennetegnskraft (*tilpasningsforventningen*) og dessuten øvrige omstendigheter være av betydning.

2.3.5.2 Hvilke funksjoner er relevante i et digitalt kommersielt miljø?

Som nevnt er det først i et konkret kommersielt miljø at varemerket blir funksjonelt.⁷⁹

I betraktning av dette er det naturlig å undersøke hvilke funksjoner som gjør seg gjeldende når varemerket brukes i et kommersielt søke- og annonseringsmiljø på internett.

Varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon er fremhevet i fortalens ellefte betraktning og ofte referert til som den avgjørende, vesentligste eller primære funksjon i rettspraksis og teori.⁸⁰ At funksjonen som forbindelseslenke gjør seg gjeldende i et søke- og annonseringsmiljø på internett er dermed mindre overraskende. For ”[e]t varemærke anses alltid for at opfylde sin funksjon som oprindelsesangivelse, mens det alene sikrer sine andre funksjoner i det omfang, dets innehaver udnytter det med henblikk på bl.a. reklame eller investering.”⁸¹

Hensett til hvor populært det har blitt å reklamere på internett og den rolle varemerker spiller i slik markedsføring, er det naturlig at også reklamefunksjonen kommuniseres gjennom varemerker i et kommersielt, digitalisert søke- og annonseringsmiljø.

Utgangspunktet i rettspraksis og teori har da også for dette miljøets vedkommende vært at ”de relevante funksjoner, som skal undersøges, er funksjonen som oprindelsesangivelse samt reklamefunksjonen.”⁸²

Interessant er det at EU-domstolen i Interflora-saken (66) viste til at kjennetegnssbruk i et kommersielt annonserings- og søkemiljø på nett også etter omstendighetene kunne ”udgør[e] en krænkelse af varemærkets investeringsfunktion”.

⁷⁹ Levin (s.411) Varemerket har ”stor betydelse i alla de nämnda funktionerna just i sin konkreta, kommersiella miljö”.

⁸⁰ Eksempelvis Google-saken (82), BergSpechte-saken (31), og Lassen/Stenvik (s.289)

⁸¹ Interflora-saken (40)

⁸² jf. Portakabin-saken (31), BergSpechte-saken (32), Google-saken (81) og Lassen/Stenvik (s.287)

Foruten opprinnelsesgarantifunksjonen og reklamefunksjonen vil følgelig også investeringsfunksjonen være relevant å undersøke i forbindelse med søke- og annonseringsytelser på nett. Dette må gjelde også for andre plattformer enn søkemotorer, slik som digitale markeds plasser og blogger som tilbyr annonsetjenester, hvis kommersielle miljø i det vesentlige sammenfaller.

I juridisk litteratur stiller enkelte spørsmål ved varemerkets funksjoners innbyrdes forhold.⁸³ Herunder om enkelte av funksjonene overstyrer de øvrige eller om beskyttelsen prinsipielt er likestilt. I følge Generaladvokaten er det verken noen terminologisk eller innholdsmessig enighet om dette.⁸⁴

Når man ser hvor selvstendig EU-domstolen behandler de ulike funksjoner kan dette indikere at funksjonene står på egne ben. Likeså taler det at de fleste funksjonene er avhengige av en konkret bruk i et bestemt kommersielt miljø.

Riktignok kan det i rettspraksis virke som om det skal mindre til før enkelte av funksjonene krenkes enn andre under samme faktiske forhold. Men som det senere vil illustreres har dette sammenheng med at merkehaver ofte vil kunne anstrenge seg mer for å beskytte egne interesser ved enkelte av funksjonene enn ved andre. Da er det naturlig at enkelte funksjoner krenkes lettere enn andre, uten at dette trenger innebære noen prinsipiell forskjell i det innbyrdes forhold.

2.3.6 Når krenkes opprinnelsesgarantifunksjonen?

2.3.6.1 Opprinnelsesgarantifunksjonens innhold

I fortalens ellefte betraktning fremheves viktigheten av varemerkets funksjon som angivelse av opprinnelse for å hindre forveksling.

Og i Google-saken (82) ble opprinnelsesgarantifunksjonen nettopp presisert slik at den skulle garantere opprinnelsen til vare- eller tjenesteytelsen som omfattes av varemerket, ”over for forbrukeren eller den endelige bruker, som dermed settes i stand til at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en annen oprindelse”.⁸⁵

En ytterligere presisering går frem av Arsenal-saken (48) hvor det uttales at varemerket i så henseende skulle ”udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet”.

Forbrukere antar nemlig at merkede varer stammer fra bestemte virksomheter og vil ofte baserer sine kjøpsbeslutninger på tidligere kjøps erfaringer av disse varene/tjenestene.⁸⁶ Hvis for eksempel Peppes Pizza smakte godt forrige fredag, er det sannsynlig at den er like god på smak når den kjøpes fredagen etter. Tanken er altså at næringsdrivende gjennom fast merkebruk tvinges til å stå inne for sine varer, noe som ofte betyr en garanti for kvalitet og god service som igjen har en egenverdi for

⁸³ Nordell (NIR) (s.274), Riis (s.256)

⁸⁴ Generaladvokat N. Jääskinen (46)

⁸⁵ jf. også Canon-saken (28) og Medion-saken (23)

⁸⁶ Levin (s.410), Chow/Lee (s.441)

forbrukerne. Slik slipper forbrukere å undersøke varers- eller tjenesters kvaliteter hver gang de handler.⁸⁷

Opprinnelsesgarantifunksjonen må dermed forstås slik at den skal garantere for produktets kommersielle opphav overfor omsetningskretsen, slik at denne settes i stand til å skille produktet fra produkter med annet kommersielt opphav.⁸⁸

2.3.6.2 Vurderingstema og momenter i krenkelsesvurderingen

Tredjemanns annonse utløst av et søkeord som gjengir et varemerke kan være sjenerende for merkehaver. Dette gjelder enten annonsen vises på en søkemotor eller en digital markeds plass.

Den nærmere vurdering knyttes til når denne sjenerende kjennetegnbruken, tross merkehavers rimelige tilpasninger, er så merkbar at han fratras muligheten til effektivt å bruke varemerket til å garantere for produktets kommersielle opphav overfor omsetningskretsen.

EU-domstolens utgangspunkt er at merkehaver fratras denne mulighet dersom annonsen:

*”ikke eller kun med vanskelighet giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hindrer fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er forbundet med denne, eller tværtimod hindrer fra en tredjemand”.*⁸⁹

Dette vil kunne være tilfelle hvor tredjemanns annonse ”antyder tilstedeværelse af en økonomisk forbindelse mellem denne tredjemand og varemærkeindehaveren”.⁹⁰ Vurdering sammenfaller altså med retningslinjene for bedømmelsen av forvekslingsrisiko etter Varemerkedirektivets art. 5 (1) b.⁹¹

EU-domstolen fortsetter og uttaler at også dersom annonsen:

*”er så uklar i relation til varenes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke på grundlag af den salgsfremmende link og den dertil knyttede kommerzielle meddelelse kan vide, om annoncøren er en tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren eller om han tværtimod er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, skal det ligeledes konkluderes, at der foreligger et indgreb i den pågældende funktion ved varemærket”.*⁹²

Det er altså situasjoner hvor internettbrukerne utsettes for risiko for feilaktig å oppfatte tredjemanns annonser som tilhørende eller økonomisk forbundet med

⁸⁷ Chow/Lee (s.442)

⁸⁸ jf. også Lassen/Stenvik (s.288-289)

⁸⁹ Google-saken (84)

⁹⁰ Google-saken (89)

⁹¹ Portakabin-saken (53, 35) og Lassen/Stenvik (s.289)

⁹² Google-saken (90) jf. også BergSpechte-saken (35), L’Oreal/eBay-saken (94) og Interflora-saken (44, 45)

merkehaver på grunn av *annonseutformingen*⁹³ og *omstendighetene for øvrig* som domstolen her skisserer.

Når det først gjelder omstendighetene for øvrig vil det være relevant om internettbrukeren ”har mulighet for på grundlag af almindeligt kendte beskrivelser af markedet at vide, at tjenesteydelsen (...) fra [tredjemann] ikke hindrer fra [merkehavers] netværk, men derimod konkurrerer med dette”.

Dessuten vil det kunne tas hensyn til om ”varemærkeindehaverens kommersielle netværk (...) er sammensatt af et stort antal detailforhandlere, der hver især er meget forskellige for så vidt angår størrelse og kommersiel profil”. I slike situasjoner vil det nemlig ofte være vanskelig for internettbrukeren å vite om annonsøren inngår i nettverket eller ei.⁹⁴

Dersom generelt kjennskap til markedet ikke foreligger, og merkehavers kommersielle nettverk er stort og sammensatt, vil selve situasjonen karakterisert ved annonsen som utløses umiddelbart etter internettbrukerens inntasting av søkeordet og vises på skjermen sammen med varemærket i egenskap av søkeord, ofte innebære at internettbrukeren tar feil av opprinnelsen til de aktuelle varene.⁹⁵

For å unngå at merkehaver fratras muligheten til effektivt å garantere for produktenes opphav, blir det dermed avgjørende at tredjemann utformer annonsen slik at den tydeliggjør overfor omsetningskretsen at de varer og tjenester som tilbys er uavhengig merkehaver.⁹⁶

Dette må gjelde enten det dreier seg om annonsering på søkemotorer eller digitale markedsplasser. For blogger vil dette være noe annerledes, i det de normalt ikke opererer med søkeord som gjengir varemerker. Men om varemærket brukes i annonsen må de samme krav til tydeliggjøring gjelde her. Blogger vil nemlig ofte være myntet på et nærmere bestemt tema som tiltrekker seg en bestemt gruppe internettbrukere. Om annonsøren da bruker et varemerke i annonsen som er kjent av denne gruppen, fordi han vet at dette naturlig vil tiltrekke seg blogg målgruppens oppmerksomhet, har situasjonen likhetstrekk til ordningen med søkeord.

Spørsmålet som da melder seg er hvilke krav som skal stilles til tredjemanns tydeliggjøring i annonsen.

Til støtte for nokså strenge krav kan tas at behovet for tydelige annonser understrekes i E-handelsdirektivet. Ut fra hensynet til god forretningsskikk og forbrukerne nevnt i direktivets 29 betraktning, fastslår bestemmelsen om opplysningsplikt i artikkel 6 b at den fysiske eller juridiske person som driver kommersiell kommunikasjon gjennom informasjonssamfunnstjenester, ”klart [skal] kunne identifiseres.” Dessuten fremheves viktigheten av at reklametilbud og tilhørende betingelser er ”let tilgjengelige og fremlægges klart og utvetydigt” i artikkel 6 c.

⁹³ Eksempelvis Google-saken (83), Interflora-saken (44) og Lassen/Stenvik (s.289)

⁹⁴ Interflora-saken (51-52)

⁹⁵ Google-saken (85) og Interflora-saken (44)

⁹⁶ Se eksempelvis Google-saken (89-90) ”annoncen antyder tilstedeværelsen af en økonomisk forbindelse [eller] (...) er så uklar”, og Lassen/Stenvik (s.289).

Derneft er Arsenal-saken av interesse for problemstillingen. Saken gjaldt salg av uautoriserde supporterartikler merket med ArsenaIs klubblogo. Selgeren forsøkte ikke å gi inntrykk av at varene var tilknyttet merkehaver. Tvert i mot. For å tydeliggjøre det motsatte plasserte han et skilt i salgsboden hvor han gjorde oppmerksom på at supporterartiklene var uoffisielle ArsenaIeffekter. Dette var imidlertid ikke tilstrekkelig for å hindre at kjennetegnsbruken gav inntrykk av ”en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellom de pågældende varer og varemærkets indehaver.”

EU-domstolen uttalte at (56-57):

”[s]elv om det antages, at en tredjemand kan påberåbe sig en sådan skiltning til sit forsvar i en sag om varemærkekrænkelse, må det nemlig fastslås, at det under de i hovedsagen foreliggende omstændigheder ikke kan udelukkes, at nogle forbrugere – især hvis varene tilbydes dem, efter at de er blevet solgt af Reed og er fjernet fra den bod, hvor skiltet fandtes – fortolker tegnet således, at det angiver Arsenal FC som den virksomhed, varerne stammer fra.”

Arsenal-saken synes å stille svært strenge krav til tydeliggjøring. Men til dette skal det bemerkes at sentralt i begrunnelsen var at noen forbrukere feilaktig kunne komme til å tro at selgerens varer hadde forbindelse til merkehaver om de ble tilbudt dem et sted hvor skiltet ikke fantes. Ved annonsering på nett er situasjonen annerledes. Der vil internettbrukeren se annonsen og tredjemanns meddeIelse på dataskjermen. I et slikt tilfelle, hvor annonsen er synlig for gjennomsnittsforbrukeren og klart gjør oppmerksom på sin uavhengige stilling i forhold til merkehaver, er EU-domstolen enig i at dette er tilstrekkelig tydeliggjøring jf. ”(...) det antages, at en tredjemand kan påberåbe sig en sådan skiltning til sit forsvar”.

Det er også interessant at EU-domstolen legger stor vekt på at ”nogle forbrukere – især hvis varene tilbydes dem, efter at de er blevet solgt”, kunne bli utsatt for forvekslingsrisiko. Hertil kan det settes spørsmålstegn ved om eventuelle (private) videresalg av kjøpere skal ha betydning for konflikten mellom tredjemann og merkehaver.

Videre er uttalelsen interessant i det den synes å angi en snevrere omsetningskrets enn Varemerkedirektivet (1988) og tilhørende praksis for øvrig legger opp til. I art. 5 (1) b brukes nemlig formuleringen ”allmennheten”. Med dette siktes det til ”omsætningskredsen”⁹⁷ eller mer presist ”hvordan gennemsnitsforbrugeren af den pågældende type produkt eller tjenesteydelse opfatter varemærkene”.⁹⁸ Denne gjennomsnittsforbrukeren anses for øvrig å være ”almindelig oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet”.⁹⁹

Når det avgjørende er hvordan den alminnelig opplyste og rimelig oppmerksomme gjennomsnittsforbruker av supporterartikler fra utsalgssteder oppfatter varemerkene, er det oppsiktsvekkende at EU-domstolen i Arsenal-saken legger så stor vekt på ”nogle forbrugere” som tilbys varene i etterkant av salget.

⁹⁷ Canon-saken (25)

⁹⁸ Sabel-saken (23)

⁹⁹ Lloyd-saken (26)

Det kan virke som om EU-domstolen senere har justert rettssetningen som kom til uttrykk i Arsenal-saken. I Interflora-saken (50) uttalte retten således at den relevante kundekrets var:

”internetbrugere, der er almindeligt oplyste og rimeligt opmærksomme. Derfor er den omstændighed, at nogle internetbrugere har kunnet have problemer med at fastslå, at den ydelse, der udbydes af M & S, er uafhængig af Interfloras, ikke tilstrækkelig til at fastslå, at der foreligger en krænkelse af funktionen som oprindelsesangivelse.”

At noen forbrukere kan komme til å ta feil, slik man ga uttrykk for i Arsenal-saken, synes altså ikke lenger å ha betydning for hvilke krav man skal stille til tredjemanns tydeliggjøring.

Relevant med hensyn til tydeliggjøringskravet er videre L’Oréal/eBay-saken. Her uttalte EU-domstolen (96) at:

”[e]n reklame fra operatøren af en online-markedsplads, som søgemaskinoperatøren er ansvarlig for visningen af, skal dermed under alle omstændigheder angive identiteten på denne operatør af online-markedspladsen og den omstændighed, at de i annoncen viste mærkevarer udbydes til salg på den online-markedsplads, som den pågældende driver.”

Samlet gir altså det foreliggende rettskildemateriale anvisning på ganske strenge krav til tydeliggjøring. Som et minimum kreves angivelse av identiteten til tredjemann eller den virksomhet han handler på vegne av, og dessuten varemerkets forbindelse til virksomheten. Helst skal angivelsen være klar og lett tilgjengelig. Men som illustrert over vil kravene til tydeliggjøring variere med i hvilken grad beskrivelser av markedet er alminnelig kjent, kompleksiteten og omfanget av merkehavers kommersielle nettverk, om varearten oppfordrer avtagerne til å studere varemerket med henblikk på å få riktig vare,¹⁰⁰ samt øvrige relevante berøringspunkter mellom virksomhetene.¹⁰¹

Dersom fokuspunktet så dreies fra tredjemanns kjennetegnsbruk og over til merkehaver, illustrerer EU-domstolens uttalte retningslinjer at merkehavers tilpasningsmuligheter er begrenset når det gjelder å dempe de virkninger tredjemanns kjennetegnsbruk har på opprinnelsesgarantifunksjonen. Dermed skal det kanskje noe mindre til før en sjenerende kjennetegnsbruk er så merkbar at merkehaver fratras muligheten til effektivt å bruke varemerket til å garantere for produktenes kommersielle opphav.

Men at de rimelige anstrengelser som merkehaver kan foreta er begrenset innebærer ikke at de er fraværende. Etter læren om såkalt kjennetegnskraft, slik denne er utviklet i tysk doktrine og EU-rettspraksis, gjelder det nemlig at jo større kjennetegnets særpreg er, desto større blir omfanget av beskyttelsen. Økt kjennetegnskraft motiverer altså til økt materiell beskyttelse mot anvendelse av lignende tegn.¹⁰² Merkehaver vil følgelig kunne beskytte sine interesser i å garantere for produktenes kommersielle

¹⁰⁰ Lloyd-saken (26) og Lassen/Stenvik (s.416)

¹⁰¹ Se Lassen/Stenviks (s.349) omtale av forvekslingsrisikovurderingen som sammenfaller med krenkelsesvurderingen av opprinnelsesgarantifunksjonen jf. Portakabin-saken.

¹⁰² Nordell (Varumärkesrättens skyddsobjekt) (s.151), Canon-saken og Gundersen/Stenvik (s.151)

opphav ved å velge et sterkt merke med særpreg og styrke dette gjennom bruk. Om merkehaver har valgt et svakt merke som ligger tett opp mot en alminnelig varebeskrivelse og enda til er forsiktig i sin bruk av det, må han tåle at konkurrentenes varemerker kommer nært opptil og bruker varebeskrivelsen. Fantasimerker og andre sterkere merker har konkurrentene derimot sjeldent behov for å bruke i sine annonser.¹⁰³ Man må derfor regne med at omsetningskretsen langt lettere vil tro at to like merker med sterkt særpreg viser til samme produsent, enn at to like merker med svakt særpreg gjør det.¹⁰⁴

Følgelig vil merkehavers anstrengelser i å styrke varemerket ha en viss betydning for om han fratas muligheten til effektivt å garantere for produktenes kommersielle opphav på grunn av tredjemanns annonsering.

2.3.7 Når krenkes reklamefunksjonen?

2.3.7.1 Reklamefunksjonens innhold

Karakteristisk for dagens næringsliv er et variert tilbud av varer og tjenester hvis kvaliteter ofte er temmelig like. En konsekvens av dette er at merkehavere vil ønske å skape en identitet for sine varer og tjenester for å skille seg ut i konkurransen. Denne identiteten er det naturlig at merkehaver kommuniserer til forbrukerne gjennom reklame. For at markedsføringen skal fungere optimalt, bør det finnes en bevisst forretningsstrategi, og i denne strategien spiller varemerket en essensiell rolle i dag.¹⁰⁵ Blant annet identifiseres kjennetegn i markedsføringen med visse egenskaper eller mennesketyper som også forbrukere ønsker å identifisere seg med.

I tillegg til å bruke varemerket til å angi varenes eller tjenestenes opprinnelse, kan merkehaver altså ønske å bruke varemerket til reklameformål, ”med henblikk på at informere og overbevise forbrukeren (...) i salgsfremmeøjemed eller som led i en foretningsstrategi”.¹⁰⁶ Når varemerket på denne måten brukes som et instrument i en forretningsstrategi for å opplyse og overbevise forbrukerne, fyller det sin reklamefunksjon.

2.3.7.2 Vurderingstema og momenter i krenkelsesvurderingen

Hvorvidt en krenkelse av reklamefunksjonen foreligger beror da på om den sjenerende kjennetegnsbruken er så merkbar at den, tross merkehavers rimelige tilpasninger, vil frata ham muligheten til effektivt å bruke varemerket som ledd i en forretningsstrategi til å opplyse og overbevise forbrukerne.¹⁰⁷

Når det gjelder tredjemanns bruk av et varemerke som annonseutløsende søkeord, kan denne kjennetegnsbruken ha visse virkninger eller konsekvenser for merkehavers mulighet til å bruke varemerket som ledd i en foretningsstrategi til å opplyse og overbevise forbrukerne. Om for eksempel merkehaver ønsker å registrere sitt varemerke som søkeord med henblikk på å få vist en annonse, må han, om dette

¹⁰³ Lassen/Stenvik (s.291)

¹⁰⁴ Lassen/Stenvik (s.325)

¹⁰⁵ Nordell (NIR) (s.269)

¹⁰⁶ Google-saken (91-92), Interflora-saken (39) og Lassen/Stenvik (s.290)

¹⁰⁷ jf. også Interflora-saken (59)

varemerket allerede er valgt, betale en høyere pris per klikk enn konkurrenten hvis han ønsker at annonsen skal figurere først.

Disse økonomiske konsekvensene av tredjemanns kjennetegnsbruk kan riktignok være til sjenanse for merkehaver, men de vil ikke være så merkbare at reklamefunksjonen krenkes.¹⁰⁸

For selv om merkehaver betaler en høyere pris per klikk, er han likevel ikke garantert at annonsen vil figurere før konkurrentenes. Når visningsrekkefølgen skal avgjøres er det nemlig ikke alene prisen det tas hensyn til, men også historiske klikk samt relevansen mellom søkeordet og annonseteksten.

I tillegg vil merkehavers egen nettside normalt vises på listen over de naturlige søkeresultatene og ofte på en av de første plassene når internettbrukeren taster inn varemerket som søkeord. Da er merkehaver garantert at hans varer eller tjenester er synlige for internettbrukeren. Denne visningen er dessuten gratis og uten økonomiske konsekvenser.¹⁰⁹

Poenget til EU-domstolen er at disse virkningene av tredjemanns kjennetegnsbruk, ikke er merkbart sjenerende for merkehavers muligheter til effektivt å bruke varemerket til å opplyse og overbevise forbrukerne som ledd i en forretningsstrategi.

Men mot dette kan det innvendes at garantert synlighet for merkehavers varer og tjenester i så henseende, forutsetter at han har en fungerende informativ nettside. Utvikling og administrering av slike nettsider er ikke gratis og kan innebære betydelige økonomiske konsekvenser.

Hertil skal det bemerkes at det ikke er gitt at merkehaver ønsker å reklamere for sine varer og tjenester på denne måten. Dermed tvinges han til å bruke tredjemanns på forhånd bestemte forretningsstrategi. Og selv om merkehaver lar seg tvinge til bruk av nettside som forretningsstrategi, er det ikke sikkert at dette innebærer garantert synlighet for internettbrukeren. For dersom varemerket hyppig brukes for andre fjerntliggende varetyper er det ikke utenkelig at også disse varemerkene nettsider vises og således kan skyve merkehavers nettside langt nedover på listen(e) over de naturlige søkeresultatene.

Samtidig må det påpekes at elementet av tvang i denne situasjon ikke er spesielt fremtredende hensett til hvor utbredt bruken av nettsider til reklameformål er. Bruken av apper til smarttelefoner og nettbrett er derimot ikke like utbredt (selv om man også her aner en utvikling på fremmarsj). Da blir tvangselementet mer fremtredende dersom merkehaver må velge app som forretningsstrategi for å sikre synlighet på markedsplassen ved siden av konkurrentenes apper. I tillegg kommer de økonomiske utgifter som utvikling av apper innebærer.

Disse innvendingene kunne vært tatt til inntekt for at virkningene av tredjemanns kjennetegnsbruk likevel var merkbart sjenerende for merkehavers muligheter til å bruke varemerket i reklameøyemed.

¹⁰⁸ Google-saken (95)

¹⁰⁹ Vektlagt i Google-saken (97)

Men EU-domstolen har vist lite sympati overfor slike synspunkter. I Interflora-saken (57) ble det således uttalt at:

”den omstændighed, at en tredjemands brug af et tegn, (...) tvinger indehaveren af dette varemærke til at intensivere sin reklameindsats for at opretholde eller øge sin synlighed hos forbrugerne, [er] ikke tilstrækkelig til i alle tilfælde at fastslå, at der foreligger en krænkelse af det nevnte varemærkes reklamefunktion.”

At merkehavers synlighet, i form av visning av nettside blant de naturlige søkerresultater, kan tenkes redusert hvor varemerket brukes for fjerntliggende vareslag kan heller ikke vektlegges nevneverdig. Dette vil jo være situasjonen hvor merkehaver har valgt et svakt merke uten å styrke det gjennom bruk.

Det sentrale er altså at om fokuspunktet flyttes til merkehaver, så vil han gjennom rimelige tilpasninger ofte kunne redusere de virkninger tredjemenns kjennetegnbruk har på reklamefunksjonen. Dermed fratras ikke merkehaver muligheten til effektivt å bruke varemerket til å opplyse og overbevise forbrukerne som ledd i en forretningsstrategi.

Virkningene av tredjemanns kjennetegnbruk blir imidlertid vanskeligere å redusere dersom tredjemanns hensikt har vært å snylte på merkehavers innsats. For dersom tredjemanns kjennetegnbruk til sammenligning ”almindeligvis har det eneste formål at foreslå internetbrugerne alternativer til varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser”, er dette en praksis som inngår i den frie konkurransen som varemerket ikke tar sikte på å beskytte merkehaver mot.¹¹⁰ Annerledes dersom den søkeordbaserte annonse kun ”tilbyde[r] en simpel efterligning af varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser”.¹¹¹ Tredjemanns subjektive hensikt vil dermed ha betydning for i hvilken grad kjennetegnbruken er merkbart sjenerende for merkehaver.

Etter dette må likevel utgangspunktet være at valg av søkeord som gjengir et varemerke i forbindelse med en søke- og annonseringsytelse eller på en digital markeds plass, er en kjennetegnbruk som ikke er så merkbart sjenerende for merkehaver at han fratras muligheten til effektivt å bruke varemerket som ledd i en forretningsstrategi til å opplyse og overbevise forbrukerne.¹¹²

Denne kjennetegnbruken gjør altså ikke inngrep i varemerkets reklamefunksjon.¹¹³ Men etter en konkret vurdering kan det tenkes unntak i særlige tilfeller.

Det samme må i utgangspunktet sies om den tredjemann som velger å annonsere på blogger og la et varemerke pryde annonsen. Men kanskje kan fraværet av sikker synlighet av merkehavers nettside og de økonomiske konsekvensene av eventuell annonsering om merkehaver ønsker seg synlighet på bloggen, samlet være så merkbart sjenerende at merkehaver fratras muligheten til effektivt å bruke varemerket som ledd i en forretningsstrategi til å opplyse og overbevise forbrukerne. Særlig hvis

¹¹⁰ Interflora-saken (58)

¹¹¹ Interflora-saken (91)

¹¹² jf. også Interflora-saken (59)

¹¹³ jf. også Google-saken (98), BergSpechte-saken (33), Portakabin-saken (32), Interflora-saken (54)

tredjemanns hensikt med bruken av varemerket i annonsen, ikke er å tilby alternativer til merkehavers varer eller tjenester men å snylte på dennes innsats ved å tilby simple etterligninger.

2.3.8 Når krenkes investeringsfunksjonen?

2.3.8.1 Investeringsfunksjonens innhold

Som nevnt har varemerket også en investeringsfunksjon. Når merkeholder bruker varemerket som ledd i en forretningsstrategi til ”at oppnå eller opprettholde et omdømme, der kan tiltrække forbrukerne og sikre deres lojalitet”, fyller varemerket denne funksjonen.¹¹⁴

Riktignok har investeringsfunksjonen paralleller til reklamefunksjonen. Men den er likevel forskjellig ved at bruk av varemerker for å oppnå eller opprettholde et omdømme ikke bare foregår ved reklamebruk, men også gjennom andre forretningsmessige teknikker.¹¹⁵

2.3.8.2 Vurderingstema og momenter i krenkelsesvurderingen

For at investeringsfunksjonen skal krenkes må den sjenerende kjennetegnsbruken, tross merkehavers rimelige tilpasninger, være så merkbar at han fratras muligheten til effektivt å bruke varemerket som ledd i en forretningsstrategi til å oppnå eller opprettholde et omdømme som kan tiltrekke forbrukerne og sikre deres trofasthet.¹¹⁶

Tredjemanns bruk av et søkeord som gjengir et varemerke og utløser en annonse når internettbrukeren taster inn søkeordet på søkemotoren eller markedsplassen vil kunne være sjenerende for merkeholder. For eksempel hvis kjennetegnsbruken fører til at forbrukere velger annonsørens varer eller tjenester heller enn merkehavers. Tilsvarende kan man se for seg i bloggtilfellene.

Den sjenanse som konkurrenters lojale forsøk på å tiltrekke seg omsetningskretsens oppmerksomhet innebærer, vil imidlertid ikke være så merkbar at den fratras merkeholder muligheten til effektivt å bruke varemerket til å oppnå eller opprettholde et omdømme som kan tiltrekke forbrukere og sikre deres trofasthet.¹¹⁷ Poenget er at merkeholder, gjennom rimelige anstrengelser kan tilpasse sin forretningsstrategi slik at forbrukerne ikke vender seg bort fra varene eller tjenestene.

Men når vil annonsørens kjennetegnsbruk være så merkbart sjenerende at merkehavers tilpasninger ikke lenger strekker til for å redusere de virkninger bruken har på investeringsfunksjonen?

Med hensyn til denne problemstillingen er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i begrunnelsen for at investeringsfunksjonen nå anerkjennes som berettiget til beskyttelse. Beskyttelsen skyldes antakeligvis en næringslivsutvikling i retning et produktmangfold så voldsomt og likt med hensyn til egenskaper at virksomhetene må

¹¹⁴ Interflora-saken (39, 60)

¹¹⁵ Interflora-saken (61)

¹¹⁶ jf. også Interflora-saken (62, 65)

¹¹⁷ Interflora-saken (64)

bygge tilleggsverdier inn i produktene sine for å bli unike i konkurransen.¹¹⁸ De verdier som ligger i et varemerkes symbol/status-effekt eller goodwill vil ofte være et resultat av store investeringer i markedsføring og annen tidkrevende ressursbruk som det er rimelig og samfunnsmessig nødvendig at beskyttes mot andres snylting.¹¹⁹ Dessuten skal merkehaver beskyttes mot at andre bruker varemerket på måter som i urimelig grad utsetter det for slitasje, slik at merkets blikkfangereffekt svekkes eller ødelegges, og mot at merkets anseelse påføres skade.¹²⁰

Betraktningene er parallelle med de bærende hensyn bak KODAK-regelen i vml § 4 (2).¹²¹ Når hensynene som begrunner beskyttelsen av investeringsfunksjonen i det vesentlige sammenfaller med begrunnelsen for KODAK-regelen i vml § 4 (2), må det med rette kunne trekkes veksler på denne bestemmelse for å kartlegge når investeringsfunksjonen krenkes.¹²² Til støtte for dette taler dessuten at disse bærende hensyn i bunn og grunn er anvendelse av alminnelige kjennetegnsrettslige prinsipper.¹²³ Regelen blir dermed god.¹²⁴

Vml § 4 (2) taler om ”urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)”.

Med ”[s]kade på (...) særpreg[et]” siktes det til at varemerkets blikkfangereffekt svekkes, såkalt utvanning.¹²⁵ Dersom tredjemanns kjennetegnsbruk medfører at assosiasjonene til en spesifikk forretningsmessig opprinnelse ikke lenger utløses like umiddelbart i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet når denne møter varemerket, er blikkfangereffekten svekket.¹²⁶ I en slik situasjon vil annonsørens kjennetegnsbruk være så merkbart sjenerende at merkehavers tilpasninger ikke lenger strekker til for å redusere de virkninger bruken har på investeringsfunksjonen

Når det gjelder bruk av varemerke som søkeord på søkemotorer eller markeds plasser og for så vidt bruk av varemerker i forbindelse med annonsering på blogg, vil dette kunne være tilfelle dersom bruken fører internetbrukere med tiden til å tro at dette begrep er en artsbetegnelse og ikke et varemerke.¹²⁷ For da vil varemerkets særpreg skades ved at assosiasjonene til en spesifikk forretningsmessig opprinnelse ikke lenger utløses like umiddelbart i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet når denne møter

¹¹⁸ Generaladvokat N. Jääskinen (46)

¹¹⁹ Se Arsenal-saken (50): merkehaver må ”(...) beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruke mærkets stilling og omdømme”, og Helset mfl. (s.76)

¹²⁰ Lassen/Stenvik (s.290)

¹²¹ Lassen/Stenvik (s.365)

¹²² Andenæs (s.92) ”Når dommeren skal ta standpunkt til innholdet av ulovfestet rett er det ofte naturlig å søke veiledning i hvordan spørsmålet er løst i lovbestemmelser om lignende rettsforhold. Dommeren viser derved lojalitet overfor lovgiverens vurderinger, og varetar hensynet til sammenheng i rettssystemet ved at det like behandles likt.” Se også Generaladvokat N. Jääskinen (113) som synes å lese bestemmelsene i sammenheng når han argumenterer for at varemerkeforfalskede varer skader omdømmet for velkjente varemerker og dermed varemerkeinnehaverens investeringer og merkets renommé på en slik måte at investeringsfunksjonen kan krenkes.

¹²³ Lassen/Stenvik (s.366)

¹²⁴ Nygaard (s.237) ”Likskap og nærleik i faktum og legislative omsyn mellom typetilfelle A og B er eit vesentleg argument for analogi. Vesentleg er også om analogien gir ein god regel.”

¹²⁵ Interflora-saken (73)

¹²⁶ Interflora-saken (76), Intel-saken (29) og Lassen/Stenvik (s.372)

¹²⁷ Tilsvarende Interflora-saken (79)

varemerket. Dermed fratras merkehaver muligheten til effektivt å bruke varemerket til å oppnå eller opprettholde et omdømme som kan tiltrekke forbrukere og sikre deres trofasthet.

For å unngå dette blir det dermed svært viktig at annonsøren tydeliggjør for den alminnelig opplyste og rimelig oppmerksomme internettbruker at de tilbudte varer eller tjenester ikke stammer fra innehaveren av varemerket, men fra tredjemann og er et alternativ til merkehavers varer eller tjenester.

Når det så gjelder formuleringen ”skade på (...) anseelse[n] (goodwill)” peker denne på at kjennetegnsbruken har en negativ innvirkning på det tiltalende inntrykk som omsetningskretsen, ofte på grunn av merkehavers betydelige investeringer og ressursbruk, har dannet seg om varemerket.¹²⁸

Dersom en annonserende tredjemann bare tilbyr simple etterligninger av varer fra innehaver i stedet for alternativer, vil kjennetegnsbruken gjerne ha en negativ innvirkning på varemerkets anseelse og være til sjenanse for merkehaver.

Og har et varemerke renommé er det sannsynlig at internettbrukere ofte vil bruke dette som søkeord med henblikk på å finne opplysninger eller tilbud vedrørende varemerkets varer eller tjenester. Generelt kan det derfor sies at jo mer merkehaver har opparbeidet varemerket goodwill, jo flere internettbrukere vil anvende varemerket som søkeord på søkemotorer eller markeds plasser og for øvrig være observante på gjengivelser i bloggannonser, og slik bli eksponert for de simple kopiene. Desto mer merkbar vil sjenansen da bli for merkehaver.¹²⁹

I situasjoner hvor merkehaver gjennom rimelige tilpasninger har styrket kjennetegnskraften til eget varemerke, vil annonsørens kjennetegnsbruk altså kunne være så merkbart sjenereende at merkehaver fratras muligheten til effektivt å bruke varemerke til å oppnå eller opprettholde et omdømme som kan tiltrekke forbrukere og sikre deres trofasthet.

Spesielt dersom tredjemanns subjektive hensikt med kjennetegnsbruken klart har vært å snylte på varemerkets særpreg eller anseelse. Da vil det kunne foreligge en ”urimelig utnyttelse” som merkehaver vanskelig kan redusere virkningene av på investeringsfunksjonen gjennom rimelige tilpasninger.

3 Avsluttende vurderinger og refleksjoner

3.1 Ingen regel uten unntak, eller?

Etter omstendighetene vil altså merkehaver kunne nekte annonsørene å anvende sitt registrerte varemerke i markedsføringen. Merkehavers enerett er imidlertid underlagt

¹²⁸ Jf. L'Oréal-saken (40) og Interflora-saken (73)

¹²⁹ Betydningen av merkehavers anstrengelser belyses i CHEVY-saken (30): ”jo større varemerkets særpreg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge”.

de generelle begrensningene som følger av vml § 5. Annonseren på søkemotorer, digitale markeds plasser eller blogger vil da naturligvis påberope seg bestemmelsens relevante unntak. Siden unntaket i (2) b om deskriptiv bruk kun er aktuelt ”under særlige omstendigheter”¹³⁰ ved kjennetegnsbruk i forbindelse med søke- og annonseringstjenester, vil det primært si (2) c.

Unntaket i (2) c åpner for varemerkebruk når dette er ”nødvendig” for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste. Bestemmelsens ordlyd ”nødvendig” antyder rent språklig en terskel. Men ut fra bestemmelsens eksemplifiseringer av anvendelsesområdet og formål om vern av private-, samfunnsøkonomiske og konkurransemessige interesser i selvstendig produksjon og markedsføring av uoriginale reservedeler,¹³¹ er det mer naturlig å oppfatte bestemmelsen som en fleksibel rasjonalitetsstandard.

Rettspraksis gir også uttrykk for at bestemmelsen skal forstås vidt og dekke situasjoner der tredjemenn som supplerer merkehavers varer eller tjenester har behov for ”at bruke dette varemærke med henblik på at opplyse offentligheten om en brugsmessig forbindelse mellom deres varer eller tjenesteydelser og varemærkeindehaverens”.¹³²

Annonserenes bruk av varemerker på de respektive plattformer vil etter omstendighetene kunne omfattes av bestemmelsens noe vide inngangsvilkår.

Men selv om slik kjennetegnsbruk rent samfunnsøkonomisk og konkurransemessig er fordelaktig, er det klart at hovedprodusentens interesser i mersalg og at reservedelene holder riktig kvalitet, som dessuten har verdi for forbrukerne, må sette visse begrensninger.¹³³ Annonserers valg av varemerker som søkeord, og/eller bruk av varemerker i salgsannonser på søkemotorer, digitale markeds plasser og blogger er derfor betinget av å samsvare med ”god forretningsskikk” for å gå klar eneretten.

Ordlyden ”god forretningsskikk” er naturlig å forstå som at tredjemann skal opptre lojalt eller i tråd med skikk og bruk, og gir anvisning på en bredere skjønnsmessig vurdering. Dette harmonerer med Varemerkedirektivet (2008) art. 6 (1) som bruker ”i samsvar med vanlig praksis innen industri og handel” om vilkåret.

Forarbeidene viser til EU-domstolen og presiserer at ”kravet innebærer en plikt til å opptre rimelig i forhold til merkehaverens berettigede interesser”.¹³⁴ Vurderingen skal blant annet bedømmes under hensyn til om omsetningskretsen oppfatter varemerkebruken som ”angivelse af en forbindelse mellem tredjemands varer eller tjenesteydelser og dem, der udbydes af varemærkeindehaveren (...) samt i hvilket omfang tredjemand burde have indset dette”.¹³⁵ Videre vil det være av betydning om

¹³⁰ Portakabin-saken (60-61)

¹³¹ Koktvedgaard (s.406-408)

¹³² Portakabin-saken (64)

¹³³ Koktvedgaard (s.406-408)

¹³⁴ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s.44, Anheuser-Busch-saken, Céline-saken og Portakabin-saken ”(...) loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser” (67)

¹³⁵ Portakabin (67), Anheuser-Busch-saken og Céline-saken

varemerkebruken drar fordel av eventuell goodwillverdi¹³⁶. Dessuten er det relevant om bruken innebærer en urimelig utnyttelse av merkets særpreg eller renommé, har en negativ innvirkning på varemerket og om det er simple etterlikninger av varemerkeproduktet det annonseres for.¹³⁷

Vurderingen av ”god forretningsskikk” sammenfaller altså i det vesentlige med funksjonsanalysen.

Om merkeholder kan motsette seg en kjennetegnsskikk etter vml § 4 (1) a, vil annonsørene følgelig som hovedregel ikke kunne høres med at de handlet i tråd med ”god forretningsskikk” etter vml § 5 (2).¹³⁸ I varemerkeretten gjøres det altså unntak fra ordtaket om *ingen regel uten unntak*.

3.2 Noen tanker om veivalg i digitale terreng

For operatørene av de digitale plattformene er det mindre viktig at vml § 5 (2) ikke var den reddende engel den kunne virke som. Operatørene ble nemlig reddet fra varemerkekrenkelse av et noe strengt bruks-vilkår i vml § 4 (1).

Ikke bare for operatørene, men for samfunnet generelt som gjerne ønsker at teknologien og internett spesielt får utvikle seg mest mulig uhindret, er dette en seier. Med et annet resultat kunne man sett for seg operatørene strebe mot overbeskyttelse for å redusere risikoen for ansvar og dyre rettsaker. Man kan jo bare tenke seg til hvor mange ord for eksempel Google ville måtte blokkere for å være sikker på at ingen varemerker ble krenket.¹³⁹

Samtidig så vi at man ikke trengte å strekke mye på ordlyden i bruks-vilkåret før den også ville omfattet mer indirekte/avledede befatninger med varemerket. Og det er nok de færreste som ville opponert kraftig mot EU-domstolen om den hadde kommet frem til at operatørene av søkemotorene og digitale markedsplasser gjorde ”bruk” av kjennetegn ved å tilrettelegge for at klienter kunne velge varemerker som søkeord og annonsere for varemerker på operatørens nettsted, mot betaling. Den rettslige håndteringen av utfordringene som oppstår når varemerker anvendes på utradisjonelle eller nye måter gir altså grunn til å spørre om varemerkerettens innhold egentlig er helt på nett.

Problemstillingen blir tydelig om man ser til USA. Der har det nemlig vært en livlig debatt i den juridiske teori om hvor hensiktsmessig det er å la bruks-vilkåret sette grenser for varemerkerettens innhold i konflikter som involverer teknologi.¹⁴⁰ Og med avgjørelsen i Rescuecom Corp-saken har USA sågar kommet til en annen løsning enn det vi har i Europa.

For riktignok er det positivt i et samfunnsperspektiv at man prøver å unngå at varemerkeretten legger urimelige begrensninger på samfunnsnyttig teknologi.

¹³⁶ Anheuser-Busch-saken (83)

¹³⁷ Gillette-saken (42-45), RG 2003 s.1110 (DeLaval) og Lassen/Stenvik (s.296-301)

¹³⁸ Men i helt særlige tilfeller kan det tenkes unntak jf. Portakabin-saken (69-72)

¹³⁹ Generaladvokat M. Poiares Maduro (121)

¹⁴⁰ Riis (s.259) med henvisninger til amerikansk juridisk litteratur

Søkeord er tross alt kanskje det viktigste instrumentet med hensyn til å organisere og tilgjengeliggjøre opplysninger på nett for internettbrukerne.¹⁴¹ Tilsvarende har elektroniske markeds plasser gitt både virksomheter og privatpersoner unike muligheter til å handle med hverandre med begrensede risiki i forbindelse med levering og betaling.¹⁴²

Men samtidig risikerer man at operatørene av denne typen digitale plattformer immuniseres når de utelukkes fra bruks-vilkåret, og således lovlig vil kunne tilby mer tvilsomme reklamemodeller enn dem vi har i dag.¹⁴³ Nylig kunne man eksempelvis lese om Googles nye tjenester som gir internettbrukere informasjon uten at de engang trenger å søke,¹⁴⁴ og at Googles 'Autocomplete-ordning' som foreslår søkeord for internettbrukeren, har skapt problemer i tysk Bundesgerichtshof.¹⁴⁵

Den løsningen vi har valgt i Europa harmonerer ikke optimalt med de ideelle, personlige og økonomiske betraktninger som ligger bak hensynet til å beskytte merkehavers ærlige samfunnsnyttige innsats. For merkehaver kan det fort virke urimelig når han tvinges til å delta og må vinne krigen mot konkurrentene for å få markedsført sine produkter under varemerket og hindre at forbrukere villedes. Særlig siden operatørene profitterer på dette.¹⁴⁶ Slike betraktninger ble gjort gjeldende av merkehaver i en sak fra 2009 i District Court for the Eastern District of Virginia i Rosetta Stone Ltd. V. Google, Inc:

*"Google effectively forces Rosetta Stone to purchase the 'rights' to have official Rosetta Stone advertisements appear when Internet users search the web for Rosetta Stone Marks. In other words, Google has set up a system wherein Rosetta Stone and others are, de facto, forced to pay Google to reduce the likelihood that consumers will be confused by Google's own practices."*¹⁴⁷

Samtidig må vi ikke glemme det Knoph sa allerede i 1936 om at "også innenfor en åndelig "eiendomsordning" som holder de overleverte rettstanker fast som grunnlag, er det rikelig plass for nybrot og omdannelser for å tilpasse åndsretten til samfunnsforholdene i dag".¹⁴⁸

For det er tydelig at det for tiden foregår en endring i interesseavveiningen og balanseringen av merkehavers enerett i retning en større vektlegging av teknologisk innovasjon, effektiv konkurranse og økonomiske hensyn og hvor ideelle argumenter som vern av rettighetshavers ære og personlige innsats kanskje kommer noe mer i bakgrunnen.¹⁴⁹

¹⁴¹ Generaladvokat M. Poiars Maduro (110)

¹⁴² Generaladvokat N. Jääskinen (50)

¹⁴³ Riis (s.259-260)

¹⁴⁴ <http://www.dagensit.no/article2615151.ece>

¹⁴⁵ <http://ipkitten.blogspot.no/2013/05/autocomplete-can-google-turn-bad-news.html>

¹⁴⁶ Riis (s.254)

¹⁴⁷ <http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/virginia/vaedce/1:2009cv00736/244120/86/0.pdf> (67)

¹⁴⁸ Knoph (s.50)

¹⁴⁹ Helset mfl. (s.62)

En annen interessant endring er at denne balanseringen av de konkurrerende interesser nå primært finner sted under funksjonsanalysen, og i så måte har vi sett at en for merkehaver relativ forventning om å tilpasse seg konkurransen og teknologi spiller en sentral rolle i vurderingen. At tankene som ligger bak det gamle greske ordtaket om at man *ikke skal hvile på sine laurbær så lenge de kan vinnes* har fått gjennomslag hos EU-domstolen, er positivt. Forventningen om merkehavers tilpasning til konkurransen for å ivareta egne interesser gjør nemlig funksjonsanalysen mer håndterlig slik at det ikke lenger er helt umulig å forutsi hvilke former for varemerkebruk som utgjør en krenkelse av funksjonene.

Kanskje burde man også latt funksjonsanalysen, heller enn bruks-vilkåret, være styrende for hvorvidt de tredjeparter som operatørene representerer krenket merkehavers enerett. Forventningen om merkehavers tilpasninger åpner jo for å legge vekt på hensynet til samfunnsutvikling og teknologisk innovasjon. Slik har man gjort det i USA hvoretter krenkelse beror på de konkrete omstendigheter og avhenger av hvorvidt det foreligger risiko for forveksling eller utvanning av det beskyttede varemerket.¹⁵⁰ Og amerikanerne har jo en tendens til å ligge et hestehode foran oss europeere når det gjelder immaterielle rettigheter.

Som Knoph med henvisning til Zarahustra fremhevet i 1936, må det ikke være noen hindring for nyskapning og omdannelser for å tilpasse åndsretten til samfunnsforholdene i dag om gamle rettstanker må begraves, skjønt man engang holdt dem for viktige kulturerobringer.

”Også i rettslivet gjelder det nemlig at bare hvor der er graver, er der opstandelse”.¹⁵¹

¹⁵⁰ Riis (s.260)

¹⁵¹ Knoph (s.50)

Litteraturliste

Venstre kolonne angir kortformen som benyttes i teksten

Lover

Norge

Varemerkeloven/vml Lov av 26. Mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker

USA

Lanham Act av 1946 Lanham (Trademark) Act of 1946, Public Law 79-489, 60 Stat. 427 (July 6, 1946) codified at 15 U.S.C § 1051 ch. 22.

Konvensjoner/Traktater

EØS-avtalen Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, undertegnet 2. Mai 1992, ratifisert av Norge 16. Oktober 1992

EF-direktiver og forordninger

Direktivet om villedende reklame Rådskonklusjon 84/450/EØF av 10. september 1984 om indbyrdes tilnærming af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om villedende reklame

E-handelsdirektivet Europaparlaments- og rådskonklusjon 2000/31/EF av 8. Juni 2000 om visse rettlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det mindre marked

Varemerkedirektivet (1988) Rådskonklusjon 89/104/EØF av 21. desember 1988 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker

Varemerkedirektivet (2008) Europaparlaments- og rådskonklusjon 2008/95/EF av 22. Oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker

Varemerkeforordningen (1993)	Rådsforordning (EF) nr. 40/94 av 20. desember 1993 om EF varemerker
Varemerkeforordningen (2009)	Rådsforordning (EF) Nr. 207/2009 av 26. Februar 2009 om EF-varemerker

Forarbeider

Odelstingsproposisjon

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

Rettsavgjørelser

Norge

Norsk Rettstidende

Rt. 2002 s.391 (GOD MORGON)

Rt. 2006 s.1473 (livbøye)

Rettens Gang

RG 2003 s.1110 (DeLaval)

USA

Hard Rock Cafe-saken	Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Services, Inc., 955 F.2d 1143 (7. Cir. 1992)
Inwood Laboratories-saken	Inwood Laboratories Inc. V. Ives Laboratories, Inc., 456 US 844, 853-55 (1982)
Optium Technologies-saken	Optium Technologies, Inc. Mot Henkel Consumer Adhesives, Inc., 496 F.3d 1231, 1245 (11. Cir. 2007)
Rescuecom Corp-saken	Rescuecom Corp. V. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009)

EF/EU

Avgjørelsene fra EUs domstoler angis i den formen som brukes i Eur-Lex. Ettersom de fleste lesere primært forholder seg til elektroniske databaser er referanser til den trykte samlingen utelatt.

EF-domstolen

Anheuser-Busch-saken	Sak C-245/02 <i>Anheuser-Busch</i>
Arsenal-saken	Sak C-206/01 <i>Arsenal</i>
BergSpechte-saken	Sak C-278/08 <i>Die BergSpechte</i>
Canon-saken	Sak C-39/97 <i>Canon</i>
Céline-saken	Sak C-17/06 <i>Céline</i>
Chevy-saken	Sak C-375/97 <i>CHEVY/General Motors Corp.</i>
Eis.de-saken	Sak C-91/09 <i>Eis.de</i>
Gillette-saken	Sak C-228/03 <i>Gillette Company</i>
Google-saken	De forente saker C-236/08-C-238/08 <i>Google Adwords</i>
Intel-saken	Sak C-252/07 <i>Intel</i>
Interflora-saken	Sak C-323/09 <i>Interflora Inc</i>
Lloyd-saken	Sak C-342/97 <i>Lloyd</i>
L'Oréal-saken	Sak C-487/07 <i>L'Oréal SA</i>
L'Oréal/eBay-saken	Sak C-324/09 <i>L'Oréal/eBay</i>
Medion-saken	Sak C-120/04 <i>Medion</i>
O2 Holdings-saken	Sak C-533/06 <i>O2 Holdings</i>
Portakabin-saken	Sak C-558/08 <i>Portakabin Ltd</i>
Sabel-saken	Sak C-251/95 <i>Sabel</i>

Generaladvokatens forslag til avgjørelse

Generaladvokat M. Poiares Maduro	Generaladvokat M. Poiares Maduro, <i>forslag til avgjørelse i Sak C-236/08-C238/08 Google France og Google</i> (22. September 2009)
Generaladvokat N. Jääskinen	Generaladvokat N. Jääskinen, <i>forslag til avgjørelse i Sak C-324/09 L'Oréal/eBay-saken</i> (9. Desember 2010)

Litteratur

- Andenæs
Andenæs, Mads Henry: *Rettskildelære. 2.*
Opplag, uendret opptrykk 2003 (Oslo 1997)
- Arnesen/Stenvik
Arnesen, Finn og Stenvik, Are:
Internasjonalisering og juridisk metode.
Universitetsforlaget (Oslo 2009)
- Chow/Lee
Chow, Daniel C.K. and Lee, Edward:
International Intellectual Property. 2. Edition,
West Law School (2012)
- Gundersen/Stenvik
Gundersen, Aase og Stenvik, Are (red.): *Aktuell immaterialrett.* Universitetsforlaget (Oslo 2008)
- Hagland
Hagland, Birgitte: *Erstatningsbetingende medvirkning.* PHD-Avhandling, Det Juridiske Fakultet Universitetet i Oslo (2011)
- Helset mfl.
Helset, Per, Reimers, Felix, Stene, Toril Melander og Vik, Ragnar: *Immaterialrett.* Cappelen Akademisk Forlag (Oslo 2009)
- Knoph
Knoph, Ragnar: *Åndsretten.* Nationaltrykkeriet (Oslo 1936)
- Koktvedgaard
Koktvedgaard, Mogens: *Lærebog i Immaterialret. 7.* Udgave ved Jens Schovsbo, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (København 2005)
- Lassen/Stenvik
Lassen, Birger Stuevold og Stenvik, Are:
Kjennetegnsrett. 3. Udgave, Universitetsforlaget (Oslo 2011)
- Levin
Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt. 10.* Udgave, Norstedts juridik (Stockholm 2011)
- Nordell (NIR)
Nordell, Per Jonas: Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L'Oréal) och de förenade månen C-236/08-C238/08 (Google), i *Nordiskt Imateriellt Rättskydd* 3/2010, s. 264-275
- Nordell (Varumärkesrättens skyddsobjekt)
Nordell, Per Jonas: *Varumärkesrättens skyddsobjekt.* Stiftelsen MercurIUS (Stockholm 2004)
- Nygaard
Nygaard, Nils: *Rettsgrunnlag og standpunkt. 2.* Udgåve, Universitetsforlaget (Bergen 2004)

Riis	Riis, Thomas: Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google Adwords), i <i>Nordiskt Imateriellt Rättskydd</i> 3/2010, s. 246-263
Rogne	Rogne, Magne: Digital deltagarkultur I norskfaget? Analysar av fem norskfaglege nettstader , i <i>Nordic Journal of Digital Literacy</i> 02/2010, s.101-114
Smith/Parr	Smith, Gordon V. and Parr, Russel L.: <i>Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets</i> . 3. Utgave, New York 2000
Wallberg	Wallberg, Knud: Use of Other's Trademarks in the Digital Media, i <i>Nordiskt Imateriellt Rättskydd</i> 3/2012, s. 295-301

Nettsteder

(Samtlige nettsteder ble sist besøkt 23. Mai 2013.)

BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands (2012) -
<http://www.wpp.com/wpp/press/2012/may/22/brandz-top-most-valuable-brands-study>

<http://ks.finn.no/om-oss>

<https://payment.schibsted.no/terms>

http://support.apple.com/kb/ht2001?viewlocale=no_NO&locale=no_NO

<http://www.apple.com/iphone/from-the-app-store>

<http://developer.android.com/about/index.html>

Eilertsen, Anne: <http://snl.no/blogg>

<http://www.tradedoubler.com/no-no/>

<http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/virginia/vaedce/1:2009cv00736/244120/86/0.pdf>

<http://www.dagensit.no/article2615151.ece>

<http://ipkitten.blogspot.no/2013/05/autocomplete-can-google-turn-bad-news.html>

