



Det juridiske fakultet, UiT

De-branding og re-branding som varemerkeinngrep

En analyse av hvordan de- og re-branding forholder seg til enerettens innhold etter vml. § 4 (1) litra a), med utgangspunkt i EU-domstolens avgjørelse i sak C-129/17 (Mitsubishi).

Andreas Stabell

Masteroppgave i rettsvitenskap, JUR-3902, Vår 2020.

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	1
1.1	Avhandlingens tema og aktualitet.....	1
1.2	Problemstilling og avgrensninger.....	2
1.3	Rettskildebildet og metode.....	3
1.4	Veien videre	5
2	Varemerkeretten	5
2.1	Varemerkerettens formål og funksjoner.....	5
2.2	Eneretten – varemerkeloven § 4.....	7
3	De-branding og re-branding som varemerkeinngrep	8
3.1	Innledning, presiseringer av problemstillingen og avgrensninger	8
3.2	Inngrepsvilkårene etter vml. § 4 (1) litra a)	10
3.2.1	Utgangspunkter	10
3.2.2	Bruk «i næringsvirksomhet»	10
3.2.3	«Bruk» av varemerket	11
3.2.4	Bruk av kjennetegn «for varer eller tjenester»	15
3.2.5	Krav til at kjennetegnsbruken må kunne oppfattes av forbrukerne?.....	22
3.3	De-branding (og re-branding) som varemerkerettslig bruk	25
3.3.1	Utgangspunkter	25
3.3.2	Generaladvokatens forslag til avgjørelse i Mitsubishi-saken.....	28
3.3.3	EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi-saken.....	29
3.3.4	Sammenfatning – fjerning av varemerker som varemerkebruk?	33
3.4	Kjennetegnsbruken må kunne skade varemerkets funksjoner	34
3.4.1	Utgangspunkter	34
3.4.2	Funksjonslærens nærmere innhold.....	35
3.4.3	Opprinnelsesgarantifunksjonen	36

3.4.4	Reklamefunksjonen.....	45
3.4.5	Investeringsfunksjonen.....	48
3.4.6	Refleksjoner om funksjonsanalysen i <i>Mitsubishi</i>	53
4	Avsluttende betraktninger	54
5	Referanseliste	56
	Lover inntatt i Norsk Lovtidende	56
	Norske forskrifter	56
	Norske forarbeider og høringsuttalelser	56
	Norsk høyesterettspraksis.....	57
	Norsk underettspraksis	57
	Folkerettslige traktater.....	57
	Internasjonale direktiver og forordninger	58
	Rettspraksis fra EU-domstolen.....	59
	Generaladvokatens forslag til avgjørelse til EU-domstolen	63
	Øvrig rettspraksis	63
	Rettsavgjørelser fra Court of Appeal (England and Wales).....	63
	Rettsavgjørelser fra Tysklands føderale Høyesterett (BGH)	63
	Litteraturliste	64
	Internettkilder	66

1 Innledning

1.1 Avhandlingens tema og aktualitet

Avhandlingen vil ta for seg varemerkerettens innhold, hvor temaet vil være de-branding og re-branding som varemerkeinngrep. Varemerkeloven § 4 regulerer varemerkerettens innhold, og stadfester en enerett til bruk av tegn i næringsvirksomhet. Eneretten fungerer ytterligere som et vern i form av en forbudsrett, da merkehaver vil kunne forby andre i å bruke sitt varemerkebeskyttede tegn. Varemerkeinngrep kan forekomme i ulike former og scenarioer, som å sette et identisk merke på varer som utbys til salg, til en mer indirekte bruk av tegn i reklamesammenheng. Denne avhandlingen vil gå nærmere inn på én form for varemerkebruk – de-branding og re-branding – og undersøke hvorvidt en slik form for «bruk» vil kunne forbys av merkehaver. Med de-branding menes tilfeller hvor tredjemann fjerner varemerket fra varen. Re-branding vil i forlengelsen av en slik de-branding innebære at tredjemann setter på sitt eget varemerke på den de-brandede varen.

Varemerkerettens omfang og yttergrenser er et tema som stadig er aktuelt. Et overordnet kriterium for at merkehaver skal kunne forby annenmanns bruk av hans tegn, er at bruken må kunne karakteriseres som «varemerkerettslig relevant bruk». Terminologien brukes gjerne som en fellesbetegnelse på at tredjemanns bruk av varemerket innfrir inngrepsvilkårene etter vml. § 4 – tredjemann må «bruke» tegnet, «for varer eller tjenester» «i næringsvirksomhet». Hva som kan utgjøre varemerkerettslig relevant bruk er imidlertid ikke nødvendigvis alltid gitt. Domstolene blir stadig introdusert for nye typetilfeller av varemerkebruk, hvor de må ta stilling til spørsmålet om varemerkerettslig relevant bruk har funnet sted.¹ Det finnes mange måter å bruke et varemerke på, og det vil derfor være svært vanskelig for domstolene å tillegge eneretten et fast og konkret innhold. Eneretten må på den ene siden gi et effektivt og rimelig vern for merkehaver, samtidig som varemerkeretten ikke i for stor grad må strekkes så langt at det vil gå på bekostning av sunn og lojal konkurranse i markedet.²

Varemerkeinnhaverens enerett omfatter dermed ikke *enhver* bruk av hans tegn, da et absolutt vern vil medføre en for stor begrensning av konkurransefriheten i markedet. For å kunne oppnå et til enhver tid velbalansert og nyansert vern av varemerker, ser en ytterligere et behov for en dynamisk tilnærming ved tolkningen av eneretten. EU-domstolen har gjennom årene

¹ Eksempelvis sak C-129/17 *Mitsubishi*, HR-2018-110-A (Ensilox) og LB-2018-62352 (Apple mot Huseby)

² Arnerstål (2018), s. 19.

stadig tillagt inngrepsvilkårene nytt innhold, hvor samfunnsutviklingen har resultert i at flere interesser knyttet til varemerket anses beskyttelsesverdige. I nyere tid har en sett tendenser til en noe mer liberal tilnærming til inngrepsvilkårene, hvor også mindre tradisjonelle former for varemerkebruk har blitt konstatert å utgjøre varemerkerettslig relevant bruk. Tidvis har muligens EU-domstolens søken etter å komme til et resultat som gjenspeiler et rimelig og effektivt varemerkevern, gått på bekostning av en konsekvent og tydelig praktisering av de faktiske inngrepsvilkårene. Et bakteppe med en slik tilnærming, er at enerettens faktiske omfang blir mer usikkert. Dette vil ytterligere gi mindre forutberegnelighet både for underinstansene og nasjonale domstoler. Ikke minst gjelder dette for merkehavers adgang til å forutberegne sin rettsstilling, og for tredjemanns mulighet for å forutse sine muligheter for fri og lovlig bruk av andres tegn.

Denne avhandlingen skal søke å kartlegge hvorvidt de- og re-branding er fenomener som omfattes av merkehavers enerett. De-branding og re-branding stiller seg særlig interessant i et varemerkerettslig perspektiv, og vil langt på vei måtte sies å være en form for «bruk» som i alle fall ligger i yttergrensen av enerettens nedslagsfelt. Markedsføring av varer som ikke lengre besitter det varemerkebeskyttede tegn vil etter sin natur snarere kunne betraktes som en «ikke-bruk». Samtidig er det klart i merkehavers interesse at hans egne varer seiler under hans varemerke. I 2018 tok EU-domstolen for første gang i sak C-129/17 *Mitsubishi* stilling til om tredjemanns de-branding og re-branding av merkehavers ikke-konsumerte originalvarer utgjør et varemerkeinngrep eller ikke. Domstolen konstaterte at fjerning av kjennetegn fra originalvarer som enda ikke var omsatt i EØS, kombinert med påføring av tredjemanns eget varemerke, omfattes av merkehaverens enerett. Avgjørelsen innebærer på flere punkter en utvidelse av merkehaverens enerett. EU-domstolen var knapp i sin redegjørelse av de overordnede inngrepsvilkårene, og enerettens innhold fremstår da i etterkant av avgjørelsen som mer usikker enn tidligere. Domstolen synes i stor grad å ha oversett flere tvilsomme forhold som gjør seg gjeldende ved spørsmålet om de- og re-branding kan omfattes av eneretten. Som avhandlingen gjennomgående vil belyse, er avgjørelsen i *Mitsubishi* derfor fra flere hold utsatt for kritikk. Det vil på bakgrunn av dette fortsatt være aktuelt og hensiktsmessig å redegjøre for problemstillingen nærmere.

1.2 Problemstilling og avgrensninger

Den overordnede problemstillingen for avhandlingen er å besvare om de-branding og re-branding kan utgjøre et varemerkeinngrep etter vml. § 4 (1) litra a). Drøftelsen vil ta for seg

rekkevidden av dobbeltidentitetsvernet og de problemstillinger som oppstår idet tredjemanns de- og re-branding skjer i tilknytning merkehavers originalvarer som ikke tidligere har vært markedsført i EØS. Avhandlingen vil derimot ikke ta for seg spørsmålet om merkehavers adgang til å motsette seg de- og re-branding som finner sted i tilknytning konsumerte varer, jf. vml. § 6 (2). Videre avgrenses avhandlingen mot de- og re-branding som eventuelt kan forbys etter kodakvernet, jf. vml. § 4 (2), samt forhold som berører forvekselbare varemerker etter vml. § 4 (1) litra b). Adgangen til å motsette seg de- og re-branding på bakgrunn av markedsføringsretten vil heller ikke bli berørt. Mer tilspissede avgrensninger vil bli redegjort fortløpende i avhandlingens enkeltpunkter.

For å besvare avhandlingens problemstilling, vil det først være nødvendig å kartlegge det nærmere innholdet av inngrepsvilkårene etter vml. § 4 (1) litra a), forså å analysere hvordan de- og re-branding forholder seg til dette innholdet. Avhandlingen vil illustrere at den aktuelle bruksformen står i et noe anstrengt forhold til flere av inngrepsvilkårene, og det er nettopp disse mer usikre forhold avhandlingen primært vil søke å ta tak i og problematisere rundt. Som et utgangspunkt vil avhandlingen knytte drøftelsene opp mot det faktum som forelå i *Mitsubishi-saken*.

1.3 Rettskildebildet og metode

Varemerkeretten reguleres i lov om beskyttelse av varemerker av 26. mars 2010 nr. 8 (varemerkeloven (vml.)). Ved inngåelsen av EØS-avtalen forpliktet Norge seg til å gjennomføre Varemerkedirektivet av 1988.³ Varemerkedirektivet harmoniserer de materielle vilkårene for registrering og reglene om rettsvirkninger av varemerkeregistreringer.⁴ Hensikten med Varemerkedirektivet er først og fremst å skape *rettslikhet* innen varemerkelovgivningen medlemsstatene seg i mellom.⁵ Direktivet av 1988 ble senere erstattet av Varemerkedirektiv 2008/95/EF, som gjennom implementeringen gjenspeiler og harmonerer med dagens norske varemerkelovs bestemmelser om registrering og deres rettsvirkninger. Den 16. desember 2016 ble direktivet av 2008 avløst etter vedtakelsen av direktiv (EU) 2015/2436. Direktivet er enda ikke innlemmet i EØS-avtalen, og derfor ikke implementert i norsk rett. Justis- og beredskapsdepartementet har imidlertid nylig utarbeidet forslag til endring i varemerkeloven, hvor hensikten blant annet er å gjennomføre det nye

³ Rådsdirektiv 89/104/EØF.

⁴ Ot.prp.nr.98 (2008-2009), pkt. 2.2.1.

⁵ C-273/00 *Sieckmann*, premiss 36.

varemerkedirektivet.⁶ Det nye varemerkedirektivet vil i all hovedsak videreføre gjeldende rett når det gjelder enerettens innhold.⁷ For avhandlingens tema vil derfor det nye direktivets endringer ikke være direkte relevante, og vil da også forholde seg til direktivet av 2008.

EU-domstolens praksis knyttet til varemerkedirektivet truffet etter undertegnelsen av EØS-avtalen er ikke formelt bindende for Norge, jf. EØS-avtalen art. 6 og ODA art. 3 nr. 2. Høyesterett har imidlertid tillagt EU-domstolens praksis etter undertegnelsen betydelig vekt ved tolkningen av norsk lov på direktivregulert område. Der varemerkeloven gjennomfører EUs varemerkedirektiv skal loven «[...] forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til disse direktivene. Det innebærer at avgjørelser fra denne domstolen blir den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven.»⁸ At EU-domstolens tolkning av varemerkedirektivet blir ansett som den vesentligste rettskilde ved tolkningen av direktivregulert norsk lov, gjelder blant annet for eneretten etter vml. § 4. I *Ensilox* uttalte førstevoterende at for å kartlegge innholdet av vml. § 4, ville det være «[...] nødvendig å gå nærmere inn på noen sentrale dommer fra EU-domstolen.»⁹ Høyesterett utledet så innholdet av eneretten på bakgrunn av en inngående redegjørelse av EU-domstolens tolkning av direktivets art. 5.

I EU suppleres varemerkedirektivet av varemerkeforordningen,¹⁰ som gjør det mulig å oppnå enerett til et varemerke med virkning i hele EU under ett. Varemerkeforordningen regulerer blant annet vilkårene og saksbehandlingen for slike varemerkeregistreringer. Varemerkeforordningen er imidlertid ikke innlemmet i EØS-avtalen, som innebærer at registrering av EU-varemerker ikke har virkning i Norge. Flere av reglene i varemerkedirektivet samsvarer imidlertid med reglene i varemerkeforordningen. Høyesterett har derfor lagt til grunn at EU-domstolens og Underrettens praksis knyttet til forordningens bestemmelser likevel vil være relevant for tolkningen av norske lovbestemmelser som gjennomfører tilsvarende bestemmelser i direktivet.¹¹

Den ovennevnte gjennomgåelse av rettskildebildet illustrerer at norsk varemerkelovgivning i

⁶ Prop.43 LS. (2019-2020).

⁷ Ibid. s. 49.

⁸ HR-2016-2239-A (Route 66), premiss 31.

⁹ HR-2018-110-A (Ensilox), premiss 43.

¹⁰ Forordning (EU) 2017/1001

¹¹ Rt. 2002 s. 391 (God Morgon), s. 397, HR-2016-1993-A (Pangea), premiss 43, og HR-2016-2239-A (Route 66), premiss 31.

stor grad vil preges av EU-rett. Avhandlingens tilnærming til problemstillingen vil da ytterligere preges av dette, hvor rettskildebruken og metoden i stor grad vil basere seg på praksis fra EU-domstolen. Hvor det foreligger praksis fra EU-domstolen i tilknytning vml. § 4, vil derfor «... 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.»¹² I tilfeller hvor det ikke foreligger praksis fra EU-domstolen som svarer direkte på de oppstilte problemstillinger, vil avgjørelser for *lignende* spørsmål samt direktivrelaterte formålsbetraktninger, kunne benyttes for å fastsette innholdet av EU-rettslige bestemmelser.¹³

1.4 Veien videre

Under avhandlingens pkt. 2 vil det redegjøres mer overordnet for varemerkerettens formål og funksjoner. I det etterfølgende pkt. 3, vil enerettens innhold først analyseres, for så å undersøke om de- og re-branding kan utgjøre et varemerkeinngrep. Pkt. 4 vil inneholde oppsummerende bemerkninger om analysens funn og konklusjoner.

2 Varemerkeretten

2.1 Varemerkerettens formål og funksjoner

Varemerkeretten hører sammen med designrett, patentrett og opphavsrett, inn under immaterialretten. Fellestrekket for immaterialretten, er at den omhandler vern av immaterielle retter, hvor alle har et felles formål om å «[...] hindre at det snyltes på annenmanns innsats.»¹⁴ Verneobjektet i varemerkeretten er *kjennetegnet*. Et varemerke har i seg selv normalt ingen selvstendig økonomisk verdi. Idet et varemerke knyttes til en næringsvirksomhet og deres ytelser, vil imidlertid et varemerke kunne forbindes med betydelige verdier. Formålet med vernet av kjennetegn er nettopp å «[...] verne symboler for en bakenforliggende personlig eller økonomisk verdi – som renommé eller goodwill.»¹⁵

Den tradisjonelle begrunnelsen og hensikten for varemerkelovgivningen er at varemerkebruk skal markere produktenes kommersielle opprinnelse.¹⁶ EU-domstolen har en rekke ganger

¹² Lassen/Stenvik (2011), s. 31.

¹³ Ibid. s. 31.

¹⁴ Irgens-Jensen m.fl. (2019), s. 397.

¹⁵ Ibid. s. 414.

¹⁶ Lassen/Stenvik (2011), s. 25 og Irgens-Jensen m.fl. (2019), s. 396.

presisert at varemerkets opprinnelsegarantifunksjon fortsatt er dens vesentligste funksjon.¹⁷ Opprinnelsegarantifunksjonen synes primært å være grunnet i hensynet til konsumentene; funksjonen skal sikre at «[...] forbrukeren [...] settes i stand til uten risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse.»¹⁸ Det er nettopp et særpreget varemerkets iboende individualiseringsevne som muliggjør at omsetningskretsen vil kunne forbinde varer og tjenester med én bestemt virksomhet. For at varemerket til enhver tid skal kunne oppfylle sin opprinnelsegarantifunksjon, forutsettes det at merkehaver kan forby andre i å bruke hans tegn i samme kommersielle miljø som han selv – slik at varemerket ikke mister sin individualiseringsevne. Idet opprinnelsegarantifunksjonen via eneretten sikrer at forbrukerne kan identifisere ytelsenes kommersielle opprinnelse, tilrettelegges det samtidig for at merkehaver kan skape verdier rundt sitt varemerke og forhindre snylting på hans opparbeidede rennommé og goodwill.

I dagens samfunn er bruk av varemerker helt essensielt for virksomheters mulighet for å oppnå kommersiell suksess. Et varemerke vil fungere som et bindeledd i forholdet mellom virksomheten og dens kundekrets. Idet forbrukeren vil kunne forbinde varer og tjenester med én bestemt virksomhet, muliggjøres også kommersiell kommunikasjon fra næringsdrivende ut til konsumentene gjennom varemerket. Virksomheter vil dermed via varemerkebruk kunne påvirke forbrukerens kjøpsbeslutninger. Forbrukeren vil i møte med varemerket enklere kunne tilegne seg informasjon om et produkts kvalitet, og basere sine kjøpsbeslutninger på sine oppfatninger og eventuelle tidligere erfaringer med det aktuelle varemerket. Varekvaliteten og øvrige omstendigheter av relevans for forbrukerens preferanser vil igjen forbindes og knyttes opp mot varemerket. Næringsdrivendes bruk av kjennetegn i relasjon til sine vare- og tjenestetilbud er derfor essensielt for å potensielt kunne oppnå et godt omdømme og rennommé. En kan derfor si at et kjennetegn langt på vei representerer en virksomhets *identitet* i markedet.

Samfunnsutviklingen har medført at varemerkerettens formål ikke bare lengre er å skulle identifisere produkters kommersielle opprinnelse.¹⁹ Som et resultat av ofte hyppig markedsføring og investeringer har flere varemerker i dag fått en betydelig selvstendig

¹⁷ Jf. eksempelvis *Google*, premiss 77 og 82 og *Arsenal*, premiss 51.

¹⁸ *Arsenal*, premiss 48.

¹⁹ Lassen/Stenvik (2011), s. 25-26.

kommersiell verdi, og vil være egnet for utnyttelse ut over å bare markere et produkts kommersielle opprinnelse.²⁰ Hvilke verdier det her kan være tale om, illustreres i «Brand Finance» rapport om verdens mest verdifulle varemerker i 2019, hvor «Amazon» i januar 2019 ble verdsatt til 187,905 millioner amerikanske dollar.²¹ EU-domstolen har i takt med utviklingen fremhevet at varemerket har flere funksjoner som finnes beskyttelsesverdige, herunder kvalitetsfunksjonen, kommunikasjonsfunksjonen, investeringsfunksjonen og reklamefunksjonen.²² Med dette stadfestes også at merkehaver anses berettiget til beskyttelse også mot utnyttelse som tar sikte på å nyttiggjøre seg av varemerkets egenverdi fremfor bare dets verdi som opprinnelsesangivelse.²³

Varemerkefunksjonenes betydning for inngrepsvurderingen etter vml. § 4 (1) litra a) vil bli belyst nærmere under pkt. 3.2. Funksjonenes faktiske innhold vil redegjøres for under avhandlingens pkt. 3.4.

2.2 Eneretten – varemerkeloven § 4

Eneretten til et varemerke omfatter en rett «til å bruke et varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet», jf. vml. § 1. Det nærmere innhold av eneretten reguleres gjennom vml. § 4. Varemerkeretten i Norge følger det såkalte tosporede system, som innebærer at varemerkebeskyttelse kan oppnås både gjennom registrering eller ved innarbeidelse, jf. vml. § 3. Med visse begrensninger og unntak, kan i utgangspunktet ethvert tegn egnet til å tjene som en opprinnelsesgaranti oppnå varemerkebeskyttelse, jf. vml. § 2 (1), jf. §§ 14 (1) og 3 (3).

I teorien sies det gjerne at eneretten har en positiv side – en rett til å selv bruke sitt beskyttede tegn – og en negativ side.²⁴ Det er imidlertid enerettens (eller forbudsrettens) negative side – retten til å forby andres bruk av sitt varemerke – som utgjør den *egentlige* varemerkeretten.²⁵ Vml. § 4 regulerer nærmere i hvilke tilfeller og i hvilket omfang merkehaver kan forby andres uhjemlede varemerkebruk. Utøvelsen av forbudsretten og dens rekkevidde begrenses nærmere av vml. §§ 5 og 6. En annen sentral begrensning av varemerkeretten følger av det ulovfestede

²⁰ Ibid. s. 27.

²¹ Brand Finance, Global 500 2019, The annual report on the world's most valuable brands, January 2019, s. 9 og 21.

²² *L'Oréal*, premiss 58.

²³ Lassen/Stenvik (2011), s. 26.

²⁴ Ibid. s. 279.

²⁵ Ibid.

territorialprinsippet.²⁶ Merkehaver kan bare utøve forbudsretten innenfor det territorium hvor beskyttelsen gjelder. Innehaveren av en norsk varemerkeregistrering, kan eksempelvis ikke motsette seg annenmanns bruk av dette varemerket i Sverige.

3 De-branding og re-branding som varemerkeinngrep

3.1 Innledning, presiseringer av problemstillingen og avgrensninger

Analysen vil i det videre rette seg mot å drøfte hvorvidt tredjemanns de- og re-branding av et beskyttet kjennetegn krever merkehavers samtykke eller ikke, jf. vml. § 4 (1) litra a).

Spørsmålet om de-branding og en påfølgende re-branding utgjør varemerkeinngrep ble behandlet av EU-domstolen i *Mitsubishi*. Bakgrunnen for tvisten var at selskapene Duma og GSI importerte gaffeltrucker fra en Mitsubishi-forhandler utenfor EØS, for så å blant annet selge dem på det europeiske marked. Før truckene ble satt på markedet, ble de imidlertid sendt til et tollopplag, hvor alle påførte Mitsubishi-kjennetegn ble fjernet og erstattet med Duma og GSIs egne kjennetegn.²⁷ Det ble også foretatt nødvendige endringer for å bringe gaffeltruckene i overensstemmelse med gjeldende EU-regler, hvor også identifikasjonsplater og serienummer ble byttet ut. Merkehaver Mitsubishi anla på denne bakgrunn søksmål mot Duma og GSI med krav om at handlingene i form av parallellimport, fjernelse av varemerker og anbringelsen av nye varemerker opphørte.

Domstolen konkluderte med at varemerkeinnhaver kunne motsette seg tredjemanns innførsel av de-brandede originalvarer. Argumentasjonen bygget gjennomgående på behovet for å sikre merkehavers rett til å kontrollere den første omsetning av sine merkevarer innen EØS.²⁸ Etter EU-domstolens oppfatning må denne retten også gjelde selve varen der denne har vært gjenstand for en aktiv handling som de- og re-branding. EU-domstolen fremhevet at tredjemanns handling var egnet til å skade varemerkets funksjoner, hvor både opprinnelsesgarantifunksjonen, investerings- og reklamefunksjonen kunne bli skadelidende dersom merkehaver ikke kunne kontrollere at varemerket var påført hans varer ved første gangs omsetning innen EØS.²⁹

²⁶ Ibid. s. 294.

²⁷ *Mitsubishi*, premiss 16.

²⁸ Ibid. premiss 42, jf. 31.

²⁹ Ibid. premiss 44-46.

EU-domstolen synes imidlertid ikke å ha løst alle problemer knyttet til inngrepsspørsmålet. Et overordnet kriterium for varemerkeinngrep er at tredjemann faktisk «bruker» det beskyttede tegn for «varer eller tjenester», jf. vml. § 4 (1) litra a). Ettersom de- og re-brandingen medfører at varene ikke lengre besitter det beskyttede tegn på tidspunktet for tredjemanns markedsføring, synes det langt fra å være gitt at tredjemann da «bruker» dette varemerket. Disse omstendighetene ble ikke nevneverdig problematisert av EU-domstolen. Det synes heller ikke å være gitt at varemerkets funksjoner faktisk kan utsettes for skade når varene ikke lengre besitter det varemerke disse funksjonene knytter seg til. Et annet overordnet spørsmål er om *Mitsubishi* kan tas til inntekt for at enhver de- og re-branding utgjør varemerkerettslig relevant bruk, eller om det var spesielle omstendigheter i den konkrete saken som gjorde at varemerkeinngrep ble konstatert. Interessant i denne sammenheng er at merkehaver Mitsubishi i realiteten synes å ha gjort gjeldende at varemerkebruken også besto i at selve gaffeltruckens ytre utforming var gjenkjennelig hos forbrukerne.³⁰ EU-domstolen gjorde ikke et særlig stort poeng ut av dette faktum, men fremhevet at gjenkjenneligheten av gaffeltruckene ville forsterke skadeeffekten på opprinnelsesgarantifunksjonen.³¹ Det kan imidlertid tenkes at forbrukernes identifikasjon av en vares faktiske opprinnelse vil være et relevant moment i forhold til spørsmålet om tredjemann kan sies å «bruke» varemerket i en de- og re-brandingssituasjon.

For å kunne besvare disse ovennevnte problemer knyttet til de- og re-branding, vil det være nødvendig å først kartlegge det nærmere innhold av inngrepsvilkårene etter vml. § 4 (1) litra a), forså å vurdere om de- og re-branding er handlinger som vil kunne falle inn under vilkårene for at varemerkerettslig relevant bruk skal foreligge.

Det kan tenkes en rekke typetilfeller som berører eller ligger nært opp mot hva som kan betraktes som de- og re-branding. Avhandlingen skal søke å redegjøre for om de- og re-branding i seg selv utgjør en handling som fordrer merkehaverens samtykke. Utgangspunktet for drøftelsen vil derfor være tilfeller som faller inn under dobbeltidentitetstilfellene etter vml. § 4 (1) litra a) – hvor tredjemanns de-branding skjer i tilknytning til merkehaverens originalvarer som enda ikke er plassert på markedet i EØS. Avhandlingen avgrenses da mot tilfeller hvor kjennetegnet som re-brandes – erstatningen til originalmerket – er identisk, jf. § 4 (1) litra a) eller forvekselbart, jf. § 4 (1) litra b) med merkehaverens.

³⁰ Ibid. premiss 18.

³¹ Ibid. premiss 41.

3.2 Inngrepsvilkårene etter vml. § 4 (1) litra a)

3.2.1 Utgangspunkter

Etter vml. § 4 (1) litra a) kan merkeholder forby andre i å bruke identiske tegn for de samme varer eller tjenester hans varemerke er beskyttet for, når denne bruken skjer i næringsvirksomhet. Krenkelse etter litra a) fordrer ingen forvekslingsrisiko; det er tilstrekkelig å påvise at kjennetegn og vare- eller tjenestelagene er identiske.³² I utgangspunktet kan det da synes som at ved slik dobbeltidentitet presumeres det alltid å foreligge forvekslingsfare, og derav at varemerkets opprinnelsesgaranti vil utsettes for skade. Dette vil imidlertid ikke alltid være tilfellet. EU-domstolen har dermed utviklet en praksis som gjerne omtales som en innskrenkende tolkning av vml. § 4 (1) litra a): For at inngrep skal foreligge, må det ytterligere godtgjøres at tredjemanns bruk av tegnet er egnet til å skade minst én av varemerkets funksjoner.³³ Praktiseringen av «funksjonslæren» har også norske domstoler sluttet seg til.³⁴ Begrunnelsen synes å bygge på at merkeholder naturligvis ikke har noen beskyttelsesverdig interesse i å kunne motsette seg andres kjennetegnsbruk som ikke negativt berører de interesser som følger av hans varemerkerett. Det som da i realiteten skiller vml. § 4 (1) litra a) fra litra b), er at det ikke bare er skade på den primære opprinnelsesgarantifunksjonen som kan begrunne krenkelse. Varemerkeinngrep kan derfor foreligge uten faktisk forvekslingsrisiko, så langt den konkrete varemerkebruk kan være egnet til å utsette varemerkets kvalitets-, kommunikasjons-, investerings-, eller reklamefunksjon for potensiell skade.

For at tredjemanns de- og re-branding skal kunne utgjøre et varemerkeinngrep etter vml. § 4 (1) litra a), forutsettes det da at merkeholderens tegn «brukes», «i næringsvirksomhet», «for varer eller tjenester», på en slik måte at varemerkets funksjoner kan bli skadelidende.

3.2.2 Bruk «i næringsvirksomhet»

Merkeholders adgang til å forby annenmanns bruk av hans beskyttede tegn begrenses til bruk som finner sted «i næringsvirksomhet». Bruken skal anses skjedd i næringsvirksomhet «[...] når den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges

³² Ot.prp.nr.98 (2008-2009), s. 42.

³³ *L'Oréal*, premiss 58.

³⁴ HR-2018-110-A (Ensilox), premiss 55.

*opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold.»*³⁵ I utgangspunktet synes da enhver bruk av kjennetegn i relasjon kommersiell aktivitet å finne sted i næringsvirksomhet.

Næringsvirksomhetskriteriets begrunnelse kan sees i lys av EU-domstolens kriterium om at krenkende varemerkebruk må være egnet til å skade varemerkets funksjoner; det vil primært være virksomheter som driver kommersiell aktivitet som vil kunne utsette varemerkefunksjonene for et potensielt skadeomfang som gir et berettiget behov for beskyttelse. Uhjemlet kjennetegnbruk som finner sted innenfor den privates sfære vil ikke kunne skade varemerkets funksjoner, i alle fall ikke i en så stor grad at merkehaverens berettigede interesser blir nevneverdig tilsidesatt.

Når det gjelder de-brandingssituasjonen er ikke nødvendigvis næringsvirksomhetskriteriet isolert sett problematisk. All den tid de- og re-branding er å betrakte som «bruk» av varemerket «for varer eller tjenester», er det lite betenkelig å konstatere at bruken finner sted i næringsvirksomhet.

3.2.3 «Bruk» av varemerket

3.2.3.1 Vml. § 4 (3), jf. vmd. art 5 nr. 3

Merkehaver kan i utgangspunktet ikke motsette seg enhver befatning med varemerket som finner sted i næringsvirksomhet. Et varemerkeinngrep forutsetter først og fremst at kjennetegnet «brukes». Ordlyden «bruke», sett i lys av bestemmelsens øvrige vilkår, taler for at en *aktiv form for utnyttelse* av kjennetegnet må finne sted. At bruken må relatere seg til «varer eller tjenester» taler ytterligere i retning for at det hovedsakelig er den mer direkte form for utnyttelse som omfattes av forbudsretten – som å sette merket direkte på varen.

Vml. § 4 (3) og henholdsvis vmd. art. 5 nr. 3 viser til ulike handlinger som skal betraktes som varemerkebruk. Opplistingen illustrerer gjennomgående bruksalternativer som vil utgjøre en mer *aktiv form for utnyttelse* av merket. Bruksalternativene forutsetter ytterligere en *synlig* kjennetegnbruk (visuelt eller muntlig). Det er imidlertid sikker rett at listen i § 4 (3) og vmd. art. 5 nr. 3 ikke er uttømmende.³⁶ En kan da ikke på denne bakgrunn utelukke at *fjerning* av et varemerke utgjør «bruk» av kjennetegn. Oppregningen kan likevel tas til inntekt for en

³⁵ *Arsenal*, premiss 40.

³⁶ Ot.prp.nr.98 (2008-2009), s. 43, *Google*, premiss 65.

lovgivervilje som tilsier at det primært er den mer synlige og aktive bruk av kjennetegn som merkehaver har behov for å beskytte seg mot.

EU-domstolen har sjeldent gått nærmere inn på den isolerte betydningen av «gøre... bruk» etter vmd. art. 5 nr. 1. Domstolen har imidlertid med årene redegjort for enkelte kriterier som henføres under bruksvilkåret. For at tredjemann skal anses å «bruke» et varemerke, forutsettes det at han forestår en aktiv handling, som han har direkte eller indirekte kontroll over, og denne handlingen må nærmere bestå av å bruke tegnet som ledd i egen kommersiell kommunikasjon. Hva disse kriteriene innebærer, vil bli søkt redegjort for i de kommende underpunkter.

3.2.3.2 Krav om aktiv handling og kontroll

I sak C-179/15, *Daimler*, stadfestet EU-domstolen at varemerkebruk «[...] innebærer en aktiv handling og en direkte eller indirekte kontrol over den handling, der består i denne bruk.»³⁷ Som begrunnelse for sin slutning ble det vist til at vmd. art. 5 nr. 3 utelukkende angir aktive handlinger tredjemann kan foreta seg. Det ville være i strid med formålet til art. 5 nr. 1 dersom merkehaver skulle kunne forby en handling som ligger utenfor tredjemanns kontroll, alene med den begrunnelse at denne bruken potensielt vil kunne gi tredjemann en økonomisk fordel.³⁸ Bakgrunnen for tvisten var at Egyûd etter lisensavtale med merkehaver Daimler hadde bestilt en internettannonse med innhold av varemerket «Mercedez Benz». Etter avtalens opphør kontaktet Egyûd tjenesteoperatøren av internettsiden for å få bruken av varemerket til å opphøre. Tjenesteoperatøren etterkom ikke forespørselen. EU-domstolen viste til at annonsøren ikke kunne ansvarliggjøres for annonsens eksistens idet tjenesteutbyderen ikke var villig til å imøtekomme hans anmodning om fjerning. Dermed kunne ikke angivelsen av varemerket i internettannonsen betraktes som annonsørens «bruk» av varemerket.³⁹ For at merkehaver skal kunne bringe tredjemanns varemerkebruk til opphør, er det en naturlig forutsetning at det er «[...] alene den tredjemand, som direkte eller indirekte har kontrol over den handling, der udgør denne brug, som faktisk er i stand til at bringe bruken til ophør og dermed efterleve dette forbud.»⁴⁰

³⁷ *Daimler*, premiss 39. Tilsvarende ble lagt til grunn i *Mitsubishi*, premiss 38 og *Coty Germany*, premiss 37.

³⁸ *Daimler*, premiss 40-42.

³⁹ *Ibid.* premiss 34.

⁴⁰ *Daimler*, premiss 41 og *Coty Germany*, premiss 38.

3.2.3.3 Bruk av tegn i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon

Hva som ligger i vilkåret «bruk» ble nærmere presisert av EU-domstolen i *Google*. Saken reiste blant annet spørsmål om operatøren av søkemotoren «Google» utgjorde et selvstendig varemerkeinngrep ved å gi annonsører muligheten til å velge varemerker som søkeord og annonsere for disse mot vederlag. Domstolen viste til at annonseutbyderen handlet «erhvervsmæssigt», men at handling ikke medførte at utbyderen selv «brukte» varemerket.⁴¹ EU-domstolen begrunnet denne slutningen med at «[...] *tredjemands brug af et tegn[...] i det mindste forudsætter, at denne sidstnævnte gør brug af tegnet i forbindelse med sin egen kommercielle kommunikation.*»⁴²

En forutsetning for varemerkebruk er da at tredjemann bruker tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon. Hva som nærmere ligger i dette kriteriet, er ikke fullstendig avklart. Det følger imidlertid av ordlyden at varemerket må brukes som *kommunikasjonsmiddel*. Av enerettens oppbygning er det ytterligere naturlig at kommunikasjonen må relatere seg til tredjemanns vare- eller tjenestetilbud. Stenvik tar kriteriet til inntekt for at vmd. art. 5 stiller bestemte krav til *brukens karakter*, herunder at rettslig relevant varemerkebruk forutsetter at tredjemann bruker varemerket *som kjennetegn* for sine varer eller tjenester.⁴³ Dersom eneretten begrenses til å gjelde bruk av tegnet som individualiseringsmiddel, med formål om å skille sine varer og tjenester fra andres, vil de- og re-branding vanskelig kunne sies å utgjøre varemerkebruk. Et slikt kriterium om bruk «som varemerke» vil også vanskelig forenes med EU-domstolens tidligere praksis om at eksempelvis bruk i sammenlignende reklame kan utgjøre varemerkerettslig relevant bruk.⁴⁴

Det synes imidlertid ikke å være gitt at utsagnet «*brug av tegnet i forbindelse med sin egen kommercielle kommunikation*» kan tas til inntekt for at eneretten bare omfatter tredjemanns bruk av tegn «som varemerke» for sine varer eller tjenester. Tredjemann kan også bruke tegnet i en kommersiell sammenheng, med øvrige formål enn å kommunisere varenes kommersielle opphav. Eksempelvis som ved bruk i sammenlignende reklame: Tredjemann bruker tegnet for å kommunisere *noe* av relevans for egen kommersiell virksomhet, hvor merkehaverens tegn brukes for å fremme markedsføringen av egne varer. Tredjemann bruker

⁴¹ *Google*, premiss 55-56.

⁴² *Ibid.*, premiss 56.

⁴³ Stenvik (2010), s. 3.

⁴⁴ *O2 Holdings*, premiss 33-36.

altså tegnet som et kommersielt virkemiddel i relasjon til hans varetilbud, men ikke «som varemerke» for egne varer. All den tid tredjemann utnytter eller drar fordel av merkehaverens tegn i reklameøyemed, kan en hevde at han også bruker tegnet som ledd i hans egen kommersielle kommunikasjon. En slik tolkning understøttes av Thomas Riis, som tar kriteriet til inntekt for at varemerkerettslig relevant bruk avgrenses til «[...] kommunikative eller måske snarere ekspressive handlinger...». ⁴⁵ Han finner støtte for sin tolkning i e-handelsdirektivet art. 2 litra d), som definerer «kommerciel kommunikation» som «alle former for kommunikation bestemt til direkte eller indirekte at fremme afsætningen af varer eller tjenester...». En slik tolkning vil resultere i et mer vidtgående bruksbegrep, hvor også kjennetegnsbruk som har øvrige formål enn å være individualiserende vil kunne omfattes. ⁴⁶

All den tid EU-domstolen ikke har redegjort nærmere for hva som ligger i kriteriet om «bruk i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon», vil dets nærmere innhold og avgrensninger fortsatt være usikkert. En kan imidlertid ut fra domstolens praktisering av kriteriet kunne fastsette dets nærmere innhold i noen grad. Kriteriet har primært blitt satt på spissen i tilknytning til spørsmål om tredjemanns engasjerte *tjenesteleverandørs* eventuelle selvstendige varemerkeinngrep. EU-domstolen har en rekke ganger fastslått at den som utelukkende ved sin tjenesteytelse muliggjør eller tilrettelegger for tredjemanns kjennetegnsbruk, ikke selv bruker tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon. ⁴⁷ Det essensielle synes å være at tjenesteleverandørene selv aldri utnytter kjennetegnet og dets iboende verdi i en markedsføringsammenheng. I utgangspunktet vil selve kjennetegnet være irrelevant for tjenesteleverandørene, da deres formål i disse sammenhenger primært er å motta vederlag for å yte de tekniske betingelser som muliggjør tredjemanns kjennetegnsbruk. Illustrerende er EU-domstolens uttalelse i *Red Bull* om at den som «[...] udelukkende utfører en teknisk fase i fremstillingen af slutproduktet, uden på nogen måde at have interesse i[...] [produktets] ydre fremtræden og navnlig ikke i de herpå påførte tegn, ikke selv »bruger« disse tegn...». ⁴⁸ Riktignok vil enkelte tjenesteleverandører, så som operatørene av søkemotorer og e-handelsplasser, kunne generere løpende på tredjemanns faktiske kjennetegnsbruk. Denne mer indirekte fortjeneste synes imidlertid likevel å bli for fjern og avledet til å stadfeste at disse faktisk «braker» varemerket, og selve

⁴⁵ Riis (2010), s. 259.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Jf. eksempelvis *Google*, premiss 56, *eBay*, premiss 103, *Red Bull*, premiss 30, og *Top Logistics*, premiss 45.

⁴⁸ *Red Bull*, premiss 30.

kommunikasjonselementet mangler for deres tilknytning til varemerket. Motsetningsvis vil nettopp den som direkte utnytter varemerket i en markedsføringssammenheng, nærmere bestemt i relasjon til sine vare- eller tjenestetutbud, selvsagt ha en interesse i selve kjennetegnet. Det er nettopp selgerne på e-handelsplasser og annonsørene av internettannonser som bruker kjennetegnet med formål å fremme omsetningen av sine varer eller tjenester. At kriteriet fordrer et formål om å fremme omsetningen av sine varer eller tjenester, følger mer direkte av avgjørelsen *Coty Germany*. EU-domstolen stadfestet i saken at den som oppbevarer varer som krenker en annens varemerkerett, ikke bruker tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon med mindre oppbevaringen skjer med et formål om å *selv* markedsføre varene.⁴⁹

I *Mitsubishi* står en her i en form for mellomstilling. På den ene side er det klart at Dumas henførelse av varene på tolloplaget, herunder de- og re-brandingen, skjer med henblikk på å markedsføre varene. På den annen side skjer ikke handlingene med et formål om å markedsføre varene *under det beskyttede tegn*. Hvorvidt Duma da kan sies å bruke tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon vil blant annet bero på om rettslig relevant varemerkebruk fordrer et *synbarhetskrav*, noe som vil bli drøftet nærmere under pkt. 3.2.5. Hvorvidt varemerkerettslig relevant bruk begrenses til bruk «som varemerke», synes heller ikke å kunne besvares alene ut fra tolkningen av dette kriteriet. Spørsmålet har imidlertid vært gjenstand for drøftelse i tilknytning til EU-domstolens tolkning av vilkåret «for varer eller tjenester». Hvorvidt varemerkerettslig relevant bruk inneholder noen øvrige begrensninger i relasjon til *brukens karakter*, vil dermed analyseres nærmere i det følgende.

3.2.4 Bruk av kjennetegn «for varer eller tjenester»

3.2.4.1 Utgangspunkter

Varemerkets primære funksjon er å skulle fungere som en opprinnelsesgaranti – det skal kunne tjene som et individualiseringsmiddel for å skille den enkeltes varer eller tjenester fra hverandre. Varemerkerettslig relevant bruk er da begrenset til å gjelde bruk *for varer eller tjenester*, jf. vml. § 4.

For dobbeltidentitetstilfellene etter § 4 (1) litra a) kreves det at tredjemann benytter et identisk kjennetegn for «slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for». Bestemmelsen

⁴⁹ *Coty Germany*, premiss 45-46.

fanger derfor opp de tilfeller hvor tredjemann anvender et beskyttet kjennetegn for de samme ytelser beskyttelsen gjelder – typisk piratkopier og vareforfalskninger. Det er nettopp tilførsel av vareforfalskninger på markedet vml. § 4 (1) litra a) primært skal søke å forhindre.⁵⁰ I de- brandingssituasjonen stiller dette seg noe annerledes, hvor det beskyttede tegn ikke anvendes direkte i tilknytning til tredjemanns varer, og benyttes da heller ikke for å uttrykke sin *kjennetegnsfunksjon*. De- og re-branding vil også mest naturlig relatere seg til merkehaverens egne originalvarer. En er dermed utenfor de klassiske vareforfalskningstilfellene. Dette reiser flere spørsmål i tilknytning vilkåret «for varer eller tjenester»: Fordrer vilkåret at tegnet brukes «som varemerke», herunder om det eksisterer et synbarhetskrav i relasjon til kjennetegnsbruken og konsumentene? Hvilke krav stilles til tilknytningen mellom kjennetegnet og tredjemanns varer eller tjenester?

EU-domstolens tilnærming til vilkåret «for varer eller tjenester» har ikke vært konsekvent gjennom årene, og en må da kunne si at vilkåret også i dag har et noe usikkert innhold. Domstolens tolkning bærer gjennomgående preg av konkrete løsninger for de typetilfeller som oppstår i den enkelte sak. Særlig gjelder den noe inkonsekvente praktiseringen for spørsmålet om hvorvidt rettslig relevant varemerkebruk forutsetter at tredjemann bruker tegnet «som varemerke» for sine varer eller tjenesteytelser.

3.2.4.2 Begrensninger vedrørende kjennetegnsbrukens karakter

Fra EU-domstolens tidlige praksis ser en tendenser til en oppfatning om at rettslig relevant varemerkebruk begrenses til tredjemanns bruk av tegnet «som varemerke». I *BMW* stadfestet EU-domstolen at eneretten i art. 5 nr. 1 og 2 bare gir merkehaver beskyttelse mot tredjemanns kjennetegnsbruk som har til formål å angi varenes eller tjenestenes opprinnelse – dvs. bruk «som varemerke».⁵¹ I den etterfølgende avgjørelsen *Hölterhoff* uttrykte EU-domstolen at merkehaver ikke kan motsette seg tredjemanns kjennetegnsbruk som «[...] ikke kan fortolkes af den potentielle kunde som en angivelse af varens oprindelse.»⁵²

I de senere avgjørelsene *Arsenal* og *Adam Opel*, synes imidlertid ikke EU-domstolen å følge opp en oppfatning om at varemerkebruk forutsetter bruk «som varemerke». *Arsenal* gjaldt tredjemanns salg av uoffisielle supporterartikler påført varemerket til fotballklubben Arsenal.

⁵⁰ Ot.prp.nr.90 (2008-2009), s. 42.

⁵¹ *BMW*, premiss 38.

⁵² *Hölterhoff*, premiss 16.

Selgeren hadde ved å sette opp et skilt søkt å klargjøre at det ikke eksisterte noen ervervsmessig forbindelse mellom ham og fotballklubben. Et av spørsmålene som ble forelagt domstolen var om merkehaverens adgang til å forby varemerkebruk etter vmd. art. 5 nr. 1 litra a) var begrenset til å gjelde for «bruk som varemerke.»⁵³ Da varemerket var påført direkte på tredjemanns varer, slo EU-domstolen kort fast at tegnet ble brukt «for varer».⁵⁴ At tredjemanns bruk hadde et ikke-individualiserende formål synes da ikke å være at betydning for vilkåret «for varer eller tjenester». EU-domstolen viste til at enerettens rekkevidde måtte vurderes ut fra bestemmelsens formål, som er at merkehaver skal settes i stand til å beskytte sine særlige interesser, som forutsetningsvis betyr at varemerket skal kunne oppfylle sine funksjoner. Utøvelsen av forbudsretten måtte derfor begrenses til tilfeller hvor tredjemanns bruk skader eller kan skade varemerkets funksjoner.⁵⁵ Denne tilnærmingen ble fulgt opp i sak *Adam Opel*, som gjaldt tredjemanns bruk av Opels billogo på en virkelighetstro leketøysmodell. Det var klart at logoen ble brukt «for varer», da tegnet var anbragt på tredjemanns produkt.⁵⁶ Hvorvidt merkehaver kunne motsette seg tredjemanns kjennetegnsbruk, måtte igjen bero på om den kunne gjøre inngrep i varemerkets funksjoner, især opprinnelsesgarantifunksjonen.⁵⁷

Avgjørelsene taler for at det *ikke* stilles krav om *kjennetegnsbruk* i relasjon til vilkåret «for varer eller tjenester». Rekkevidden av eneretten avgjøres snarere av om tredjemanns bruk er egnet til å skade varemerkets funksjoner. I utgangspunktet kan dette tilsi at en ikke-individualiserende bruk, så som de- og re-branding, *kan* utgjøre rettslig relevant varemerkebruk, så langt bruken er egnet til å skade varemerkets funksjoner. En kan imidlertid fortsatt problematisere hvorvidt de nevnte avgjørelser kan tas til inntekt for at varemerkebruk *ikke* forutsetter bruk «som varemerke». I *Arsenal* fant EU-domstolen at opprinnelsesgarantifunksjonen var utsatt for skadepotensiale, da en ikke kunne utelukke at enkelte forbrukere kunne tro det eksisterte en kommersiell forbindelse mellom tredjemann og merkehaver.⁵⁸ Skade på opprinnelsesgarantifunksjonen vil i utgangspunktet forutsette at forbrukeren oppfatter tredjemanns bruk av tegnet «som varemerke» for hans varer. All den tid varemerkeinngrep forutsetter skade på opprinnelsesgarantifunksjonen, kan en argumentere for

⁵³ *Arsenal*, premiss 29.

⁵⁴ *Ibid.* premiss 41.

⁵⁵ *Ibid.* premiss 51.

⁵⁶ *Adam Opel*, premiss 20.

⁵⁷ *Ibid.* premiss 21.

⁵⁸ *Arsenal*, premiss 56-60.

at det fortsatt eksisterer et krav om bruk *som kjennetegn*. Det essensielle synes imidlertid å være at tredjemanns *tiltenkte hensikt* med kjennetegnsbruken er irrelevant, da det sentrale er å kartlegge omsetningskretsens oppfatning av kjennetegnsbruken.⁵⁹ Sakene tok også for seg tilfeller hvor tegnet var anbragt direkte på tredjemanns varer. I slike tilfeller vil vilkåret om bruk «for varer» volde lite problemer, ettersom omsetningskretsen nesten alltid vil oppfatte en link mellom tegnet og varene.⁶⁰ Tegnet vil da uten videre være egnet til å skille varen fra andres, og derav uttrykke sin *kjennetegnsfunksjon* – uavhengig av tredjemanns formål med kjennetegnsbruken. EU-domstolen har imidlertid i tiden etter *Arsenal* og *Adam Opel* enkelte ganger gitt uttrykk for at rettsoppfatningen som følger av *BMW* likevel er gjeldende. I *Céline* uttalte EU-domstolen at bruk av tegn «for varer eller tjenester» sikter til bruk *med formål* om å skille disse varer og tjenester fra andres.⁶¹

EU-domstolens avgjørelser om «refererende kjennetegnsbruk», *O2 Holdings* og *L'Oréal*, synes imidlertid å understøtte at rettslig relevant varemerkebruk ikke er betinget av bruk «som varemerke» – i alle fall ikke kjennetegnsbruk i tradisjonell forstand. I *O2 Holdings* stadfestet EU-domstolen at tredjemanns bruk av merkehaverens egne originalvarer i sammenlignende reklame kan utgjøre varemerkebruk. Dette ble forklart med at en slik reklamebruk ble gjort med henblikk på å fremme *egne* varer og tjenesteytelser, ved å adskille sine varer og tjenester ved å sammenligne sitt kjennetegn med en konkurrents (merkehaverens) varer og tjenesters kjennetegn.⁶² Dermed måtte tredjemanns «*brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der er identisk med eller ligner på en konkurrents varemærke – med henblik på at kunne identificere de varer eller tjenesteydelser, som sistnævnte tilbyder...*» anses for bruk med hensyn til tredjemanns *egne* varer og tjenesteytelser.⁶³ Tilsvarende resonnement ble lagt til grunn i *L'Oréal*.⁶⁴

O2 Holdings og *L'Oréal* stadfester klart at varemerkerettslig relevant bruk ikke er betinget av at tredjemann har som formål å bruke merkehaverens tegn «som varemerke» for sine *egne* varer eller tjenester, og heller ikke at omsetningskretsen må oppfatte kjennetegnsbruken dithen. Dette understøttes ytterligere av at EU-domstolen i *L'Oréal* stadfestet at

⁵⁹ Jf. også *Adam Opel*, premiss 24.

⁶⁰ Jehoram m.fl. (2010), s. 246 og 262.

⁶¹ *Céline*, premiss 20.

⁶² *O2 Holdings*, premiss 35.

⁶³ *Ibid.* premiss 36.

⁶⁴ *L'Oréal*, premiss 53.

varemerkeinnngrep etter vmd. art. 5 nr. 1 litra a) *ikke* er betinget av at varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon utsettes for potensiell skade.⁶⁵ En kan imidlertid ikke si at kjennetegnbruken i disse sakene var rent ikke-individualiserende, da tredjemann i realiteten brukte varemerket som individualiseringsmiddel for *merkehaverens* varer.⁶⁶ Avgjørelsene synes da først og fremst å bryte med den tidligere oppfatningen om at vilkåret «for varer eller tjenester» som hovedregel bare omfatter bruken av tegn for de varer som markedsføres, eller tjenester som presteres, av tredjemann selv.⁶⁷ Avgjørelsene kan imidlertid også tas til inntekt for at varemerkebruk som er egnet til å fremme tredjemanns markedsføring av *egne* varer og tjenester, vil kunne utgjøre rettslig relevant varemerkebruk. Det underliggende resonnementet synes å være at merkehaver også bør kunne forby slik bruk hvor tredjemann utnytter varemerkets blikkfangereffekt og omdømme på en måte som kan gi ham en uberettiget kommersiell fordel. Tilsvarende betraktninger gjør seg gjeldende i *Google*, se følgende pkt.

3.2.4.3 Forbindelseskriteriet

I de- og re-brandingtilfellet markedsføres aldri det beskyttede tegn sammen med tredjemanns varer. Tilknytningen mellom kjennetegnbruken og de varer tredjemann presterer blir dermed betydelig snevrere enn tilfeller hvor merket festes direkte på varen. EU-domstolen viste i *Céline* til at idet kjennetegnbruken ikke knyttes direkte til tredjemanns varer, foreligger det bruk «for varer eller tjenester» når «[...] *tredjemand bruger tegnet på en sådan måde, at der skabes en forbindelse mellem det tegn[...] og de varer eller tjenesteytelser, som tredjemand sælger eller præsterer.*»⁶⁸ I *Céline* synes imidlertid EU-domstolen å underbygge at en slik *forbindelse* i all hovedsak vil foreligge dersom kjennetegnbruken har som formål å markere varenes kommersielle opprinnelse.⁶⁹ Domstolen presiserte imidlertid ikke nærmere hvordan en slik forbindelse kan oppstå, hvor fjern og avledet den kan være, eller om det stilles krav til at denne forbindelsen må være *synlig* for den relevante omsetningskrets. Det redegjøres heller ikke for om forbindelseskriteriet skal bedømmes ut fra en objektiv tilnærming, eller en subjektiv tilnærming ut fra omsetningskretsens oppfatninger, eventuelt ut fra tredjemanns *formål* med kjennetegnbruken. Disse forhold må anses delvis klargjort i den senere *Google-saken*.

⁶⁵ *L'Oréal*, premiss 58-59 og 63.

⁶⁶ *O2 Holdings*, premiss 36.

⁶⁷ *Adam Opel*, premiss 28-29.

⁶⁸ *Céline*, premiss 23.

⁶⁹ *Ibid.* premiss 20.

Hvor avledet og løs forbindelsen mellom varemerke og tredjemanns ytelser kan være, illustreres noe gjennom søkemotorannonseringssakene. I *Google* konstaterte EU-domstolen at annonsøren ved å registrere et beskyttet tegn som søkeord «[...] med det formål at tilbyde internettbrukere et alternativ til varemerkeindehaverens varer eller tjenester...», brukte tegnet for egne varer eller tjenesteytelser.⁷⁰ Dette er tilfellet uavhengig av om varemerket vises i selve reklameannonsen eller ikke, da annonsørens hensikt ved søkeordregistreringen er å få internettbrukeren til å klikke inn på annonselinken som fører til det nettsted hvor hans varer eller tjenester tilbys.⁷¹ Søkeordregistreringen vil også utgjøre bruk «for varer eller tjenester», uavhengig av om annonsørens salgstilbud fremgår av den søkeutløste annonse, eller om tilbudene av tredjemanns varer eller tjenester først vises på det nettsted som annonselenken viderefører brukeren til – all den tid annonsørens hensikt er at internettbrukeren skal klikke inn på den link hvor salgstilbudene vises.⁷² Gjennomgående illustrerer dette at *forbindelseskriteriet* ikke er betinget av at bruken og tilbudet skjer i en umiddelbar nærhet. EU-domstolen trakk i *Google* videre paralleller til *O2 Holdings* og *L'Oréal*, og fremhevet at annonsørens kjennetegnbruk som gjøres med hensikt om at internettbrukeren ikke bare får kjennskap til egne tilbud, men samtidig får kjennskap til merkehaverens vare- og tjenesteytelser, utgjør bruk av tegnet for annonsørens egne varer eller tjenester.⁷³ En hensikt om å villedde internettbrukeren vedrørende hans varers eller tjenesters opprinnelse – dvs. et formål om bruk «som varemerke» – ville naturligvis også utgjøre bruk «for varer eller tjenester».⁷⁴

Tilnærmingen til vilkåret fraviker her oppfatningen i *Arsenal* og *Adam Opel* om at tredjemanns tiltenkte hensikt og formål med kjennetegnbruken er irrelevant. I *Google* fremhevet domstolen tvert i mot at tredjemanns *formål* med kjennetegnbruken var avgjørende for om bruken skjedde «for varer eller tjenester». I forlengelsen av dette illustrerer søkemotorannonseringssakene at rettslig relevant varemerkebruk ikke er begrenset til tilfeller hvor tredjemanns hensikt er å bruke tegnet «som varemerke» for sine ytelser. En hensikt om å utnytte merkehaverens tegn på en måte som gir ham selv en kommersielt fordelaktig markedsadgang – som å utnytte varemerkets goodwill og omdømme på en måte som gir muligheten for å spre egne likeartede varer ut til den relevante omsetningskrets – vil innfri

⁷⁰ *Google*, premiss 69.

⁷¹ *Google*, premiss 65 og 67-68, *BergSpechte*, premiss 19 og *Interflora*, premiss 31.

⁷² *Portakabin*, premiss 42-43.

⁷³ *Google*, premiss 70-71, jf. også *Portakabin*, premiss 28.

⁷⁴ *Google*, premiss 72.

kravet til bruk «for varer eller tjenester». Idet internetbrukeren taster inn det konkrete varemerket som søkeord, utløses ikke bare visning av merkehaverens egne annonser, men også annonsørens. På denne måten blir annonsøren en automatisk konkurrent av merkehaveren, under premisset av at internetbrukeren i utgangspunktet har valgt å søke etter merkehaverens varer. Foruten kjennetegnsbruken ville ikke internetbrukeren fått samme tilgang til annonsørens konkurrerende tilbud, og bruken av varemerket blir da et betingelsesmiddel for å nå sitt mål om å utløse annonsevisningen. Bruken illustrerer en bakenforliggende hensikt om å skape en *forbindelse* mellom det beskyttede tegn og annonsørens egne varer eller tjenester.

3.2.4.4 Oppsummering av vilkåret «for varer eller tjenester»

EU-domstolens praksis viser gjennomgående at vilkåret «for varer eller tjenester» tolkes nokså vidt, hvor det essensielle synes å være hvorvidt tredjemanns bruk har som formål eller gir et inntrykk av at en forbindelse eksisterer mellom hans varer og merkehaverens varemerke. EU-domstolens seneste praksis trekker i retning av at det hovedsakelig er tredjemanns *hensikt* om å skape en forbindelse mellom varemerket og sine ytelser, og ikke nødvendigvis omsetningskretsens inntrykk, som vil avgjøre om bruken innfrir vilkåret. Om denne tilnærmingen er et bevisst valg fra EU-domstolen kan ikke besvares med sikkerhet, men trolig må vurderingen være mer sammensatt enn som så. Det ville kunne gi uheldige utslag dersom varemerkeinngrep utelukkes for tilfellet tredjemanns hensikt ikke har vært å etablere en slik forbindelse, samtidig som omsetningskretsen får inntrykk av at en kommersiell forbindelse mellom tredjemann og merkehaver eksisterer. Trolig vil ikke tredjemann kunne argumentere for ikke å ha hatt en slik hensikt, all den tid kjennetegnsbruken utad etterlater seg det inntrykk av at en forbindelse eksisterer.

Praksisen synes heller ikke å kunne tas til inntekt for at rettslig relevant varemerkebruk begrenses til tredjemanns bruk av tegnet «som varemerke». En forbindelse kan da oppstå uavhengig av eventuell forvekslingsfare vedrørende varenes kommersielle opphav.

Kur og Dreier oppsummerer rettstilstanden med at «[...] *use in relation to (the third party's) goods and services simply means that the purpose of the use made must be to 'promote' the marketing of the goods and services offered by the alleged infringer*».⁷⁵ En slik tolkning synes forøvrig å harmonere med det overordnede brukskriteriet, som fordrer at tredjemann bruker

⁷⁵ Kur & Dreier (2013), s. 200.

tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon. All den tid tredjemann bruker merkehaverens beskyttede tegn med formål om å fremme markedsføringen av egne ytelser, vil han da bruke varemerket for «varer eller tjenester». Dette må i alle fall være sikkert for tilfellet kjennetegnsbruken finner sted i en reklamesammenheng, hvor tegnet direkte eller indirekte kommuniserer noe av relevans for tredjemanns egne tilbud ut til den relevante omsetningskrets. Et annet spørsmål er imidlertid om varemerkerettslig relevant bruk forutsetter at forbrukerne kan *oppfatte* tredjemanns kjennetegnsbruk. Om det eksisterer et slikt synbarhetskrav vil bli behandlet i det følgende punkt.

3.2.5 Krav til at kjennetegnsbruken må kunne oppfattes av forbrukerne?

Et annet sentralt spørsmål for avhandlingen, er hvorvidt rettslig relevant varemerkebruk fordrer at kjennetegnsbruken kan *oppfattes* av forbrukeren. Et eventuelt synbarhetskrav synes å kunne ligge i kriteriet om at tredjemann bruker tegnet i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon. Ordlyden «kommersielle kommunikasjon» fordrer at tredjemann bruker tegnet som et *kommunikasjonsmiddel*, som etter sin natur sikter til bruk i en reklame- og markedsføringssammenheng. I forlengelsen av dette vil en naturlig forutsetning for bruk av tegn som kommunikasjonsmiddel være at forbrukeren *mottar* det tredjemann søker å kommunisere ut. Hvorvidt det oppstilles et synbarhetskrav i relasjon til tredjemanns kjennetegnsbruk har ikke vært særlig problematisert i avgjørelser fra EU-domstolen. I utgangspunktet virker det noe anstrengt å skulle si at tredjemann bruker tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon, i tilfeller hvor hans varer aldri entrer markedet under det beskyttede tegn, og hvor tegnet ellers aldri brukes i noen form for reklame- eller markedsføringssammenheng. I *Mitsubishi* ble aldri kjennetegnet «MITSUBISHI» benyttet i relasjon til gaffeltruckene på markedet – tvert i mot ble gaffeltruckene markedsført under tredjemanns eget varemerke. En kan riktignok diskutere om kjennetegnet indirekte brukes som kommunikasjonsmiddel for markedsføringen av tredjemanns varer idet forbrukeren likevel kunne identifisere gaffeltruckene som Mitsubishis originalvarer. Samtidig er det da ikke bruken av *tegnet*, men snarere den faktiske *varen* som eventuelt kommuniserer varens kommersielle opprinnelse.

I *Top Logistics* viste imidlertid EU-domstolen at kravet om at tredjemanns bruk må finne sted i forbindelse med hans egen kommersielle kommunikasjon *ikke* er betinget av bruk som

finner sted direkte i forholdet mellom næringsdrivende og forbruker.⁷⁶ Dette illustrerer at rettslig relevant varemerkebruk ikke utelukkende forutsetter at tredjemanns handlinger vedrører den umiddelbare interaksjon mellom næringsdrivende og konsument, som igjen kan tale *mot* et synbarhetskrav. I *Top Logistics* hadde tredjemann etter å ha importert merkehavers originalvarer til EØS henført dem under avgiftssuspensjonsordning i et tolloplag. Spørsmålet i saken var om merkehaver kunne motsette seg denne vareplasseringen når varene grunnet manglende betaling av særavgift enda ikke kunne overgå til forbruk på markedet.⁷⁷ For domstolen var det klart at en næringsdrivende som importerer eller overleverer varer til et tollager som bærer annenmanns beskyttede tegn, med henblikk på å markedsføre dem, bruker tegnet i sin egen kommersielle kommunikasjon.⁷⁸ Dersom merkehaver skulle måtte avvente sin påberopelse av eneretten frem til varene tilgjengeliggjøres for forbrukerne, ville art. 5 nr. 3 miste sin effektive virkning.⁷⁹ Uten at det presiseres direkte i domspremissene, synes avgjørelsen å illustrere at bruksvilkåret vil være oppfylt for tilfellet tredjemanns *forberedende handlinger*, så som import og opplagring, skjer med *henblikk* på å bruke tegnet i sin egen kommersielle kommunikasjon. Tredjemann kan nok ikke sies å benytte seg av tegnet direkte i sin egen kommersielle kommunikasjon allerede på det tidspunkt varene lagres i avvente på tollklareringen. Til forskjell fra *Mitsubishi-saken*, ble innførselen og lagringen av varer gjort med henblikk på fremtidig markedsføring av varene *under tegnet*. Tredjemanns handlinger tok således sikte på i nær framtid å bruke det beskyttede tegn i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon – nærmere bestemt en *synlig* bruk av tegnet.

De samme betraktninger og forskjeller gjør seg gjeldende i *Google*-saken. Handlingen som besto av kjøp av varemerkesøkeord utgjorde i seg selv et varemerkeinngrep. «Kjennetegnsbruken» – søkeordet – er skjult for internettbrukeren frem til vedkommende selv taster det inn i søkemotortjenesten. Når dette skjer vil imidlertid bruken av tegnet oppfattes av internettbrukeren, og selve *forbindelsen* mellom tegnet og annonsørens vare- eller tjenestetilbud blir da synlig. Som i *Top Logistics*, skjer annonsørens konkrete handling med et formål om fremtidig *synlig* bruk av tegnet i en kommersiell sammenheng.

⁷⁶ *Top Logistics*, premiss 40-42.

⁷⁷ *Ibid.* premiss 37. Særavgift etter direktiv 92/12/EØF for alkoholvarer.

⁷⁸ *Top Logistics*, premiss 41-42.

⁷⁹ *Ibid.* premiss 39-40.

At varemerkerettslig relevant bruk muligens fordrer et krav om at forbrukerne kan oppfatte den konkrete kjennetegnsbruken, synes ytterligere å understøttes av EU-domstolens avgjørelse i sak C-119/10 *Red Bull*. Saken omhandlet selskapet Winters, som fylte drikke på energidrikkbokser etter anmodning fra tredjemann, Smart Drinks. Boksene var påført kjennetegn av Smart Drinks før påfylling. Red Bull gjorde gjeldende at Winters påfylling av energidrikke i bokser forsynet med lignende tegn som «Red Bull», utgjorde et inngrep i deres varemerkerett.

EU-domstolens uttalelser i tilknytning kriteriet «for varer eller tjenester» er her interessant for spørsmålet om det eksisterer et synbarhetskrav. EU-domstolen fremhevet at Winters under enhver omstendighet ikke gjorde bruk av tegnet «for varer eller tjenester», da det ikke gjennom bruken ble skapt en forbindelse mellom tegnet og Winters presterte ytelse.⁸⁰ Som begrunnelse for sin slutning, uttalte domstolen at «*Den virksomhed, som udfører påfyldningen, bemærkes nemlig ikke af forbrugeren, hvilket udelukker enhver forbindelse mellem virksomhedens tjenesteydelser og de pågældende tegn.*»⁸¹ EU-domstolen presiserer her direkte at forholdet mellom kjennetegnsbruk og tredjemanns varer og tjenester må være synlig for forbrukeren for at forbindelseskravet skal tilfredsstilles. I den konkrete sak var aldri Winters tjenesteytelse, herunder befatning med tegnene, synlig for omsetningskretsen. Winters formål var da ikke å fremme markedsføringen av varene påført de aktuelle tegn.⁸² Tilsvarende resonnerer generaladvokat J. Kokott, som fremhevet at Winters ikke gjorde bruk av tegnene i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon, da virksomheten ikke markedsførte boksene med energidrikke hvor de aktuelle tegn var påført.⁸³ Tilfellet kunne heller ikke sammenlignes med markedsføring for en annens regning, som i sak C-62/08, *UDV North America*⁸⁴, da tjenesteleverandøren i slike tilfeller «*[...] optræder over for forbrugeren med de omtvistede tegn. Han anvender det således i sin egen kommersielle kommunikation, således at forbrugeren især kan fastslå en forbindelse mellem kommissionæren og varemærket. En påfyldningsvirksomhed, der alene viser sig med de omtvistede tegn over for sin ordregiver, kan derimod ikke bringes i forbindelse med varemærket.*»⁸⁵ Igjen bygger generaladvokatens resonnerement og slutning på at varemerkerettslig bruk forutsetter at kjennetegnsbruken kan

⁸⁰ *Red Bull*, premiss 31-33.

⁸¹ *Ibid.* premiss 33. (Min understreking).

⁸² *Ibid.*

⁸³ Generaladvokat J. Kokotts forslag til avgjørelse i *Red Bull*, premiss 25-26.

⁸⁴ *UDV North America*, premiss 47-49.

⁸⁵ Generaladvokat J. Kokotts forslag til avgjørelse i *Red Bull*, premiss 28.

oppfattes av omsetningskretsen; først da vil det etableres en *forbindelse* mellom bruken av varemerket og tredjemanns vare- eller tjenestetilbud, og vedkommende anvender da følgelig tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon.

At rettslig relevant varemerkebruk fordrer et synbarhetskrav fremstår ikke bare som naturlig, men vil også kunne fungere som en fornuftig avgrensning for hva som *ikke* utgjør slik bruk. Det som imidlertid kan tale *mot* et synbarhetskrav, er at varemerkebeskyttelsen ikke lengre bare gjelder områder som berører konsumentenes tilknytning til varemerket. Beskyttelsen og anerkjennelsen av de kommersielle funksjonene indikerer også at varemerker tenkelig kan brukes og utnyttes på måter som står i strid med merkehaverens interesser, uten at konsumentene noen gang observerer eller berøres av denne kjennetegnsbruken.

3.3 De-branding (og re-branding) som varemerkerettslig bruk

3.3.1 Utgangspunkter

Analysen har så langt vist at de- og re-branding vanskelig vil kunne tilfredsstille kravene til varemerkebruk etter vml. § 4 (1) litra a). Idet tredjemann aldri utnytter kjennetegnet i en *synlig* markedsføringssammenheng, synes heller ikke tegnet å brukes i forbindelse med hans egen kommersielle kommunikasjon. Forbindelseskriteriet i relasjon til vilkåret «for varer eller tjenester» stiller seg da ytterligere problematisk i forhold til de- og re-branding.

Som nevnt har ikke EU-domstolen i tiden forut for *Mitsubishi* tatt stilling til om de-branding og en påfølgende re-branding utgjør varemerkebruk etter vmd. art. 5 nr. 1. Lignende problemstillinger har imidlertid oppstått i relasjon til saker om ompakking og ommerking av parallellimporterte legemidler som allerede var satt på EØS-markedet av merkehaver.⁸⁶ Disse sakene vedrører imidlertid ikke en *fullstendig* de-branding, og blir behandlet i relasjon til konsumpsjonsregelens unntak i vml. § 6 (2), jf. vmd. art 7 nr. 2. Legemiddelsakene har da ikke stor overføringsverdi for spørsmålet om en fullstendig de-branding utgjør varemerkebruk etter vml. § 4 (1) litra a). Til tross for at forholdet stiller seg i et noe annet lys når det gjelder konsumerte varer, har EU-domstolens uttalelser om de-branding i *Portakabin* blitt tatt til inntekt for at de-branding *ikke* utgjør relevant varemerkebruk. I saken hadde tredjemann fjernet varemerkene til merkehavers (Portakabin) konsumerte originalvarer, og erstattet det

⁸⁶ Eksempelvis C-379/97, *Upjohn* og C-348/04, *Boehringer Ingelheim II*.

med sitt eget kjennetegn med formål om videresalg.⁸⁷ Tredjemann var imidlertid innehaver av internettannonser med innholdet «brukte portakabin-moduler», som henviste internettbrukeren til de de- og re-brandede varene. EU-domstolen uttalte for anledningen at dersom tredjemann uten samtykke fra innehaveren fjerner det opprinnelige varemerke, må han avstå fra enhver bruk av dette varemerket i sin markedsføring.⁸⁸ Kur og Senftleben har ut fra en antitetisk tilnærming til denne slutningen argumentert for at de-branding ikke utgjør varemerkebruk.⁸⁹ Dette på grunn av at EU-domstolen i *Dior* stadfestet at en forhandler av konsumerte merkevarer i utgangspunktet er berettiget til å bruke varemerket i sin markedsføring i forbindelse med videresalg.⁹⁰ Skulle de-branding anses å utgjøre «bruk av varemerket», skulle i utgangspunktet også tredjemann i *Portakabin* ut fra et slikt synspunkt anses berettiget til å også bruke dette varemerket i sin markedsføring av de de- og re-brandede varene.⁹¹ Det må imidlertid bemerkes at EU-domstolen aldri ble forelagt spørsmålet, og tok heller ikke stilling til, om selve de-brandingen var en handling som kunne forbys. Kur og Senftlebens slutning er da heller ikke helt overbevisende. EU-domstolens slutning går i realiteten ut på at de fant at merkehaver hadde «skellig grund» til å motsette seg bruk av varemerket som søkeord, hvor den søkeutløste annonse henviser til de- og re-brandede varer, jf. vmd. art. 7 nr. 2. De- og re-brandingen var således et forhold som gav grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen fra *Dior* og henholdsvis vml. § 6 (1), jf. vmd. art. 7 nr. 1, idet det ville utsette varemerkets vesentligste funksjon for skade.⁹² *Portakabin* synes da ikke å kunne besvare hvorvidt EU-domstolen anså selve de- og re-brandingen som varemerkebruk eller ikke.

Spørsmålet om de-branding kan utgjøre varemerkeinngrep har imidlertid vært oppe for nasjonale domstoler i flere av medlemsstatene, hvor det gjennomgående synes å ha rådet en nokså felles oppfatning om at en fullstendig fjerning av varemerker *ikke* utgjør varemerkebruk.⁹³ I England fant Court of Appeal det fullstendig klart at de-branding ikke kunne resultere i et varemerkeinngrep, og oppsummerte sin begrunnelse med uttalelsen; «*no use, no infringement*».⁹⁴ Tysk høyesterett viser også en oppfatning om at fjerning av et

⁸⁷ *Portakabin*, premiss 85.

⁸⁸ *Ibid.* premiss 86.

⁸⁹ Kur & Senftleben (2017), s. 278.

⁹⁰ *Dior*, premiss 38 og 46.

⁹¹ Kur & Senftleben (2017), s. 278.

⁹² *Portakabin*, premiss 86, jf. 93 andre strekpunkt.

⁹³ UK: *Boehringer Ingelheim KG v. Swingward*, Tyskland: BGH I ZR 277/01, «*SB-Beschriftung*» og BGH I ZR 148/04, «*CORDARONE*».

⁹⁴ *Boehringer Ingelheim KG v. Swingward*, premiss 51-53.

beskyttet varemerke ikke utgjør «bruk» som kan beskyttes etter varemerkelovgivningen,⁹⁵ men er en adferd som eventuelt kan forbys på bakgrunn av lovgivning om illojal forretningsadferd.⁹⁶ Et noe beslektet tilfelle har også versert for norske domstoler i saken mellom *Apple* og *Huseby*.⁹⁷ Saken gjaldt imidlertid ikke en fullstendig de-branding, men spørsmål om hvorvidt en ikke-permanent tildekking av varemerker kan forbys etter vml. § 4 (1) litra a). Lagmannsretten konstaterte, i motsetning til Oslo tingrett, at innførsel av varer hvor varemerket var ikke-permanent tildekket, kunne forbys av merkehaver. Saken skiller seg således betraktelig fra *Mitsubishi* på flere essensielle punkter, og det faktum at varene i *Apple-Huseby* rent faktisk besitter varemerket på tidspunktet for importen, gjør det mindre betenkelig å konstatere at varemerket «brukes», jf. vml. § 4 (3) litra c). Også det forhold at tildekkingen kunne fjernes, gir mindre grunn til å problematisere rundt et eventuelt synbarhetskrav. Lagmannsretten problematiserte ikke bruksvilkåret i særlig stor grad, men uttalte at ettersom varene var ulovlige kopier, fant de heller ikke grunn til å ta stilling til om tildekkingen «[...] gjør at varemerket ikke er brukt i lovens forstand». En kan stille seg undrende til uttalelsen om at sontringen mellom genuine og forfalskede varer er avgjørende for om hvorvidt et varemerke «brukes» eller ikke. All den tid varene på tidspunktet for importen besitter et «identisk» varemerke som merkehaverens, synes en eventuell tildekking først å være av relevans for spørsmålet om skade på varemerkets funksjoner. Lagmannsretten konstaterte riktignok at ettersom tildekkingen kunne fjernes, forelå det risiko for at opprinnelsesgarantifunksjonen skades. Høyesteretts ankeutvalg har tillatt anke over lagmannsrettens rettsanvendelse fremmet,⁹⁸ og rettens betraktninger vil da ikke kunne sies å ha en rettskildemessig verdi for spørsmålet om de-branding kan betraktes som varemerkebruk.

Oppfatningene innen juridisk litteratur illustrerer også en forståelse om at de-branding ikke utgjør varemerkebruk. Lassen og Stenvik mener for anledningen at det i utgangspunktet ikke vil «[...] kunne anses som varemerkeinngrep bare å plukke varemerket av varen («de-branding»), hva enten den deretter selges videre eller ikke.»⁹⁹ Også Jehoram m.fl. er av den oppfatning av at de-branding og annen «usynlig» kjennetegnbruk ikke utgjør varemerkebruk: «Use of the sign is not involved if the sign is removed from products. This also applies if the

⁹⁵ BGH I ZR 277/01, «SB-Beschriftung», premiss 27 og BGH I ZR 148/04, «CORDARONE», premiss 32.

⁹⁶ BGH I ZR 277/01, «SB-Beschriftung» premiss 30.

⁹⁷ TOSLO-2017-151334 og LB-2018-62352.

⁹⁸ HR-2019-2065-U.

⁹⁹ Lassen/Stenvik (2011), s. 292.

*mark is rendered permanently invisible. The requirement that those marks have indeed been made permanently invisible is a requirement in this.»*¹⁰⁰ Verken Stenvik og Lassen eller Jehoram grunngir sine synspunkter noe nærmere. Jehorams uttalelse kan imidlertid illustrere at det essensielle er at kjennetegnbruken ikke er *synlig*, da en ikke-permanent tildekking av kjennetegn etter hans syn *kan* utgjøre varemerkebruk.

I motsetning til EU-domstolen, problematiserte generaladvokaten i sitt forslag til avgjørelse i *Mitsubishi* i stor grad hvorvidt de- og re-branding i det hele tatt kan betraktes som «bruk» av et varemerke. Hans synspunkter vedrørende brukskriteriet er interessante, da han går nærmere inn på det faktum at tredjemanns befatning med varemerket aldri er synlig for forbrukeren.

3.3.2 Generaladvokatens forslag til avgjørelse i Mitsubishi-saken

Generaladvokat Sánchez-Bordona var ikke av den oppfatning at de-branding utgjør varemerkebruk. I hans forslag til avgjørelse i *Mitsubishi*, fremhevet han at det avgjørende for inngrepsspørsmålet, og det mest omtvistede i saken, var hvorvidt vilkåret om «bruk» av varemerket var oppfylt.¹⁰¹ Generaladvokaten tilnærmet seg problemstillingen ved å tolke begrepet «*gøre brug*» fra et semantisk, systematisk og formålsorientert perspektiv.

I den semantiske tolkningen la generaladvokaten til grunn at den naturlige forståelse av «*gøre brug*» er å bruke noe *til et bestemt formål*.¹⁰² Ut fra en slik tolkning måtte derimot de-branding utgjøre motsatsen til hva som kan betraktes som varemerkebruk – det er vanskelig å si at den som fjerner et varemerke fra en vare «[...] *fortsetter med at gjøre brug af det fjernede tegn som et element til identificering af varens oprindelse.*»¹⁰³ Generaladvokatens tolkning synes å bygge på at varemerkebruk forutsetter at tredjemanns anvendelse har et visst formål om å utnytte varemerket og dets funksjoner, og motsetningsvis medfører de- og re-brandingen at merkets utnyttelsespotensiale elimineres fullt ut. Generaladvokaten la videre vekt på at varemerket aldri ville entre markedet og dermed ikke kunne oppfattes av forbrukerne.¹⁰⁴ Under den systematiske tolkningen fremhevet generaladvokaten at det ville være naturlig at oppregningen i vmd. art 5 nr. 3 eksplisitt skulle nevne de-branding dersom en slik handling fra lovgiverhold er ment å betraktes som varemerkebruk. Dette ble underbygget

¹⁰⁰ Jehoram m.fl. (2010), s. 253.

¹⁰¹ Generaladvokat Sánchez-Bordonas forslag til avgjørelse i *Mitsubishi*, premiss 42.

¹⁰² Ibid. premiss 50.

¹⁰³ Ibid. premiss 51.

¹⁰⁴ Ibid. premiss 52.

med at det følger av logikken bak bestemmelsen «[...] at det tegn, der angiveligt gøres brug af, skal være synligt på markedet, for at det kan virke som kommunikationsinstrument.»¹⁰⁵

Uttalelsen understøtter en oppfatning om at et tegn ikke vil kunne anvendes i forbindelse med tredjemanns kommersielle kommunikasjon, uten at konsumentene vil kunne oppfatte kjennetegnbruken.

Heller ikke ut fra en formålsoverordnet tolkning fant generaladvokaten at de-branding kunne utgjøre varemerkebruk. Generaladvokaten bemerket at til tross for at utbydelsen av de- og re-brandede varer kunne medføre at forbrukeren villedes, eller innebære en illojal forretningsadferd, vil ikke handlingen innebære at det fjernede varemerket «brukes».¹⁰⁶ Poenget til generaladvokaten synes å være at det ikke er *varemerkets individualiseringseffekt* som utnyttes, og at snarere *ingen* av varemerkets funksjoner kan sies å utnyttes i en slik situasjon. Uønskede virkninger av tredjemanns handlinger kan da heller ikke motsettes på bakgrunn av varemerkelovgivningen.

3.3.3 EU-domstolens avgjørelse i Mitsubishi-saken

3.3.3.1 Domstolens betraktninger om de- og re-branding som varemerkebruk

EU-domstolen var imidlertid av en annen oppfatning enn generaladvokaten, da de fant at Dumas de- og re-branding utgjorde varemerkerettslig relevant bruk. Domstolen var kortfattet når det gjaldt vilkåret «gøre brug» og problematiserte tilsynelatende aldri hvorvidt vilkåret «for varer eller tjenester» var oppfylt.

Med støtte i *Daimler-saken*, fant domstolen at tredjemanns de- og re-branding «[...] innebærer en aktiv handling fra denne tredjemand, som, idet handlingen udføres med henblik på at importere og markedsføre varerne i EØS og derfor i forbindelse med en erhvervsmæssig aktivitet, hvormed der søges opnået økonomisk vinding [...] må anses for at udgøre en erhvervsmæssig brug af dette.»¹⁰⁷ Domstolen synes da å legge til grunn at tredjemanns handling utgjorde varemerkebruk på bakgrunn av at de- og re-brandingen utgjorde en aktiv handling, som han hadde direkte eller indirekte kontroll over. Ut fra tidligere praksis vil imidlertid ikke disse «*Daimler*-kriteriene» være tilstrekkelig for å konstatere at

¹⁰⁵ Ibid. premiss 55.

¹⁰⁶ Ibid. premiss 59.

¹⁰⁷ *Mitsubishi*, premiss 48.

varemerkebruk har funnet sted – bruken må også ha skjedd som ledd i tredjemanns kommersielle kommunikasjon, og relatere seg til «varer eller tjenester». Interessant nok presiserte domstolen at ettersom sakens omhandlede varer ikke besitter varemerket når de importeres og markedsføres i EØS, «[...] synes tredjemændene ikke på dette tidspunkt på nogen måde at gøre brug af tegn, der ligner disse, herunder i deres kommercielle kommunikation.»¹⁰⁸ En kan da spørre seg om EU-domstolen faktisk fraviker kriteriet, eller om de mener tredjemann brukte tegnet i sin kommersielle kommunikasjon forut for importen. Under den rettslige redegjørelsen for kriteriet «erhvervsmæssig brug», viste EU-domstolen til *Top Logistics* for å fremheve at varemerkebruk ikke alene omhandler det umiddelbare forhold mellom næringsdrivende og forbruker, og at varemerkebruk foreligger så lenge ervervsdrivende bruker tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon.¹⁰⁹ Domstolen synes muligens å «overse» det faktum at plasseringene av varene på opplaget i *Top Logistics* ble gjort med formål om å markedsføre varene *under varemerket* – altså med henblikk på å bruke tegnet i egen kommersiell kommunikasjon.¹¹⁰ Hvorvidt domstolen faktisk overser forskjellene sakene seg i mellom, eller snarere finner dem irrelevant for inngrepsspørsmålet, er ikke klart. Om domstolen mente at Duma brukte tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon i tiden *forut* for importen, kan ikke stadfestes med sikkerhet, all den tid dette ikke fremgår tydelig av domspremissene.

3.3.3.2 Særlig om vilkåret bruk «for varer eller tjenester»

Domstolen tok som nevnt aldri stilling til hvorvidt vilkåret om bruk «for varer eller tjenester» var oppfylt. På bakgrunn av den tidligere redegjørelse for vilkårets innhold, synes det imidlertid ikke å være gitt at Dumas handling innebærer at tegnet brukes «for varer». EU-domstolens praksis illustrerer at vilkåret primært sikter til kjennetegnbruk som gjøres med formål om å skille tredjemanns varer eller tjenester fra andres. I *Mitsubishi* er det på det rene at Duma ikke anvender merkeholderens kjennetegn som individualiseringsmiddel for sine varer, det er derimot Dumas eget påførte varemerke som fyller denne funksjonen. Av denne grunn mener blant annet Gielen at de- og re-brandingen ikke kunne utgjøre varemerkerettslig bruk.¹¹¹

¹⁰⁸ Ibid. premiss 41.

¹⁰⁹ Ibid. premiss 39.

¹¹⁰ *Top Logistics*, premiss 42.

¹¹¹ Gielen (2019), s. 606.

EU-domstolens senere praksis illustrerer imidlertid at vilkåret også kan være oppfylt for tilfellet det beskyttede tegn brukes med annet formål, hvor det sentrale er at det skapes en *forbindelse* mellom tegnet og tredjemanns varer, og denne forbindelsen utnyttes med henblikk på å fremme markedsføringen av varene. En kan si at de- og re-brandingprosedyren skjer med formål om å fremme markedsføringen av egne varer, all den tid prosedyren er nødvendig for tredjemanns mulighet for å markedsføre originalvarene under sitt *eget* kjennetegn. De-brandingen blir derfor en nødvendig betingelse for tredjemanns kommersielle formål med handlingen. Som i *Google* brukes merkehaverens tegn i en forstand som gir tredjemann en markedsposisjon som en konkurrent av merkehaveren. I søkemotorannonseringssakene er det imidlertid den *synlige* bruk av tegnet som skaper en *forbindelse* mellom kjennetegnsbruken og annonsørens internettannonser. Idet varemerket aldri brukes direkte som kommunikasjonsmiddel innen Dumas markedsføring, kan en spørre seg om det overhodet kan sies å eksistere en tilstrekkelig klar forbindelse mellom kjennetegnet og varene som markedsføres. Det avgjørende for denne grensedragningen synes igjen å måtte bero på om det kan oppstilles et krav til at forbrukeren må kunne *oppfatte* kjennetegnsbruken, direkte eller indirekte. Sett hen til den tidligere redegjørelse av *Red Bull-saken*, synes nettopp ikke den nødvendige forbindelse å kunne oppstå idet varemerkebruken aldri bemerkes av forbrukeren.

Et interessant spørsmål knyttet til *Mitsubishi* er om det faktisk at forbrukeren kunne identifisere gaffeltruckenes faktiske kommersielle opphav likevel vil kunne understøtte at det eksisterer en forbindelse mellom kjennetegnet og varene. Til tross for at det i realiteten er *varens* distinktive evne som utløser denne identifikasjonen, vil forbrukeren uansett forbinde tredjemanns varer med merkehaver – og derav også hans kjennetegn. Forbrukeren vil slik sett kunne sies å oppfatte et kjennetegn som varene faktisk ikke besitter, og vil i forlengelsen av dette kunne identifisere en forbindelse mellom det «usynlige» kjennetegn og varene som tilbys av tredjemann. Ut fra forbrukerens oppfatning av kjennetegnsbruken vil en da kunne si at tredjemann bruker tegnet «for varer». EU-domstolens nyere praksis taler imidlertid for at det avgjørende her vil være tredjemanns *formål* med kjennetegnsbruken, og tredjemanns de- og re-branding taler tvert imot for at vedkommendes hensikt *ikke* er å gi inntrykk av at det eksisterer en forbindelse mellom sine varer og merkehaver. Omsetningskretsens subjektive oppfatninger vil i stor grad være utenfor tredjemanns kontroll, og det ville kunne gi uheldige utslag om en utelukkende skulle basere seg på deres oppfatninger. Tenkelig ville da en eventuell *uriktig* identifikasjon av varens faktiske opprinnelse, gi grunnlag for å konstatere varemerkebruk som ikke har rot i virkeligheten.

3.3.3.3 Inngrepstidspunktet

I *Mitsubishi-saken* synes EU-domstolen å ha funnet handlingene i form av de- og re-branding å utgjøre den aktive «bruken» av merkehaverens tegn. Disse handlingene ble imidlertid utført idet varene var henført under tollopplag, som innebærer at varene rettslig sett ikke befinner seg på EØS-territoriet før de overgår til fri omsetning.¹¹² I tråd med det ulovfestede territorialprinsippet, vil i utgangspunktet varer som befinner seg i en slik «frisone» ikke kunne angripes som varemerkeinngrep.¹¹³ EU-domstolen har imidlertid en rekke ganger fastslått at merkehaver kan påberope sin varemerkerett overfor ikke-fellesskapsvarer som befinner seg på tollopplag, såfremt det sannsynliggjøres at tredjemann kommer til å bringe varene inn på EØS-markedet.¹¹⁴ Ettersom de- og re-brandingen ble gjort med henblikk på import og markedsføring av varene i EØS, fant da ikke EU-domstolen grunn til å problematisere det faktum at varemerkebruken fant sted mens varene befant seg på tolloppet.¹¹⁵

En naturlig forutsetning for å angripe varer *før* import, er at den sannsynliggjorte fremtidige innførselen av varene vil utgjøre et varemerkeinngrep. Sett hen til *Mitsubishi-saken*, må da de aktuelle varene som de- og re-brandes anses å utgjøre en selvstendig eller fortsatt krenkelse av varemerkeretten på tidspunktet for importen og markedsføringen i EØS. Dette forutsetter i realiteten at varemerket fortsatt «brukes» på tidspunktet for importen. Da listen i vml. § 4 (3) ikke er uttømmende, kan en ikke utelukke at også import av varer *uten varemerket* utgjør varemerkebruk. Det er imidlertid fortsatt et ufravikelig kriterium at varemerkebruken må vedrøre et «identisk» tegn «for varer eller tjenester», jf. vml. § 4 (1) litra a). Sett i lys av territorialprinsippet synes en naturlig konsekvens av dette å være at varemerkebruken – dvs. bruken av et identisk tegn for varer eller tjenester – skjer på det territorium hvor beskyttelsen gjelder. Idet de- og re-brandingen skjer utenfor beskyttelsesområdet synes det da ikke å være tilstrekkelig å konstatere at denne prosedyren isolert sett utgjør rettslig relevant varemerkebruk – denne bruken må også vedvare på tidspunktet for importen. EU-domstolen kan synes å ha ansett de enkeltstående handlingene i form av de- og re-branding, import og markedsføring å utgjøre én selvstendig og sammenhengende varemerkebruk.¹¹⁶ Dette tilsier at domstolen mener tredjemann fortsatt «bruker» det identiske tegn (til tross for fjernelsen) på tidspunktet varene innføres til EØS. Det blir imidlertid da selvmotsigende av EU-domstolen å

¹¹² *Canon*, premiss 18.

¹¹³ *Class International*, premiss 57 og Ot.prp.nr.98 (2008-2009), s. 43.

¹¹⁴ Jf. bla. *Canon*, premiss 19-20 og *Class International*, premiss 58-61.

¹¹⁵ *Mitsubishi*, premiss 50.

¹¹⁶ *Ibid.*, premiss 48.

si at tredjemann ikke bruker tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon på tidspunktet for og i etterkant av importen – som stadfester at tredjemanns handlinger som skjer innenfor EØS *ikke* tilfredsstillende kriteriene for varemerkebruk.

3.3.4 Sammenfatning – fjerning av varemerker som varemerkebruk?

Som de forutgående analyser har vist, er det gjennomgående vanskelig å harmonere de- og re-branding med kriteriene for varemerkebruk. Særlig gjelder dette kriteriet om at bruken må skje i forbindelse med tredjemanns kommersielle kommunikasjon, samt at bruken må skje «for varer». For i det hele tatt å kunne betrakte disse kriteriene som oppfylte, synes i alle fall forbrukerens identifikasjon av varens opprinnelse å være av vesentlig betydning. Tenkelig kunne et slikt faktum gi grunnlag for å tolke brukskriteriet utvidende, ettersom varemerket ut fra forbrukerens perspektiv kan sies å fortsatt «brukes», til tross for fjernelsen. Verken EU-domstolen eller generaladvokaten fremhevet denne omstendigheten som relevant for spørsmålet om varemerkebruk. Etter *Mitsubishi* synes da i utgangspunktet enhver de- og re-branding uten videre å utgjøre rettslig relevant varemerkebruk. Dette også for fullstendig ugjenkjennelige generiske varer.

EU-domstolen fant tilsynelatende liten grunn til å problematisere hvorvidt kriteriene for varemerkebruk var oppfylt. Fokuset var i all hovedsak rettet mot om tredjemanns handling kunne skade varemerkets funksjoner. Avgjørelsen bærer da preg av å være noe sammenfallende med *Arsenal*, hvor vilkårene «bruk» og «for varer eller tjenester» ikke nødvendigvis problematiseres, all den tid tredjemanns handling er egnet til å skade varemerkefunksjonene. I *Arsenal* var imidlertid de beskyttede tegn påført varene som ble omsatt av tredjemann, og følgelig forelå det mindre grunn til å problematisere hvorvidt det forelå «bruk» av varemerket. I *Mitsubishi*, som snarere omhandlet en «ikke-bruk», forelå det imidlertid større grunn til å redegjøre nærmere for bruksvilkårets innhold og grenser – særlig på bakgrunn av generaladvokatens forslag til avgjørelse.

Til tross for at EU-domstolen tidligere har lagt til grunn at varemerkeinnngrep fordrer 4 kumulative vilkår,¹¹⁷ hvor brukskriteriet og funksjonslæren skal behandles separat, synes avgjørelsen i *Mitsubishi* snarere å legge til grunn at det her er en mer glidende overgang. Som Stenvik og Lassen fremhever, bør begrepet «use in the course of trade» i tvilstilfeller

¹¹⁷ Céline, premiss 16.

fastlegges i lys av varemerkets hovedformål, som er å fungere som en opprinnelsesgaranti. Vilkåret bør dermed anses oppfylt dersom bruken «[...] er egnet til å skade de interesser som varemerkeloven (og direktivet) tar sikte på å beskytte, først og fremst varemerkets evne til å fungere som kommersiell opprinnelsesgaranti.»¹¹⁸ Forfatterne sikter her for øvrig til begrepet «næringsvirksomhet» isolert sett, men uttalelsen bør likeså kunne tas til inntekt for at en tilsvarende grensdragning i tvilstilfeller kan gjøres gjeldende for vilkåret om å «bruke» varemerket. Det kan virke som at dette var tilfellet i *Mitsubishi*, hvor domstolen til tross for et åpenbart tvilstilfelle vedrørende kriteriene for varemerkebruk, rettet sitt fokus mot funksjonslæren. Konstateringen av skade på varemerkets funksjoner, herunder opprinnelsesgarantifunksjonen, synes da å kunne fremstå som en kompenserende faktor for denne tvilen. Tradisjonelt sett vil det ikke være nødvendig å vurdere hvorvidt bruken er egnet til å skade varemerkets funksjoner, dersom de øvrige vilkår etter vml. § 4 (1) litra a), jf. vmd. art 5 nr. 1 ikke er oppfylt. Interessant nok konstaterte EU-domstolen *først* at bruken var egnet til å skade varemerkets funksjoner, for så å avslutningsvis legge til grunn at vilkåret «erhvervsmæssig brug» var oppfylt. Det må imidlertid bemerkes at EU-domstolen aldri gav uttrykk for å ha ansett bruksvilkåret som tvilsomt i saken.

3.4 Kjennetegnsbruken må kunne skade varemerkets funksjoner

3.4.1 Utgangspunkter

Som vist til tidligere kan ikke merkehaver uten videre motsette seg tredjemanns bruk av kjennetegn i næringsvirksomhet, som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for etter vml. § 4 (1) litra a). Bestemmelsens rekkevidde er begrenset til å ivareta sitt formål, som er å gjøre «[...] varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner.»¹¹⁹ Vml. § 4 (1) litra a) må på denne bakgrunn tolkes innskrenkende slik at merkehaver bare kan motsette seg tredjemanns bruk dersom den «[...] krænker eller kan krænke varemærkets funktioner...»¹²⁰

Merkehaverens interesser knytter seg ikke bare til varemerkets vesentligste funksjon som opprinnelsesgaranti, men «[...] ligeledes varemærkets øvrige funktioner, særligt den funktion,

¹¹⁸ Lassen/Stenvik (2011), s. 281.

¹¹⁹ *Arsenal*, premiss 51.

¹²⁰ *Interflora*, premiss 37. Tilsvarende lagt til grunn i HR-2018-110-A (Ensilox), premiss 55.

der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikasjons-, investerings- eller reklamefunksjoner.»¹²¹ EU-domstolen har således hensyntatt «[...] den omstændighed, at et varemærke – ud over angivelsen af varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse – ofte udgør et instrument for en anvendt erhvervsstrategi, især i reklameøjemed, eller for at opnå et omdømme, der sikrer forbrugernes trofasthed.»¹²² Det vil da i utgangspunktet være tilstrekkelig at tredjemanns kjennetegnbruk krenker eller innebærer en risiko for krenkelse av minst én av de nevnte funksjoner for at varemerkeinngrep etter vml. § 4 (1) litra a) skal foreligge.

Gitt at de-branding, og en eventuelt påfølgende re-branding, utgjør varemerkerettslig relevant bruk, blir så spørsmålet om en slik handling krenker varemerkets funksjoner. I *Mitsubishi-saken* kom EU-domstolen til at Dumas import av gaffeltruckene ville krenke både opprinnelsesgarantifunksjonen, reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen. I den videre drøftelse vil det bli sett nærmere på om de- og re-branding er egnet til å skade disse tre funksjonene. Kvalitetsgarantifunksjonen vil ytterligere bli behandlet sammen med analysen av opprinnelsesgarantifunksjonen. Når det gjelder den såkalte «kommunikasjonsfunksjonen», har denne ikke et avklart innhold all den tid EU-domstolen ikke har redegjort for funksjonen nærmere. Kommunikasjonsfunksjonen vil derfor ikke bli nærmere analysert i forhold til de- og re-branding.

3.4.2 Funksjonslærens nærmere innhold

Etter EU-domstolens rettssetning i *Arsenal* må tredjemanns kjennetegnbruk medføre at merkehaveren *settes ut av stand* til å ivareta sine interesser for at varemerkeinngrep skal foreligge. Dette taler for at merkehaver motsetningsvis ikke kan motsette seg kjennetegnbruk som kan ha en viss negativ virkning for ham selv, dersom han fortsatt med rimelighet kan ivareta sine interesser som merke innehaver. At tredjemanns kjennetegnbruk må ha en viss inngripende styrke er i tråd med EU-domstolens praktisering av funksjonslæren: I *Google* og *Interflora* ble ikke reklamefunksjonen ansett krenket, til tross for at annonsørens kjennetegnbruk kunne få visse negative virkninger på merkehavers reklameanvendelse.¹²³

¹²¹ *L'Oréal m.fl.*, premiss 58. Se også eksempelvis *Interflora*, premiss 38 og *Google*, premiss 77.

¹²² *Interflora*, premiss 39.

¹²³ *Google*, premiss 93-95 og *Interflora*, premiss 54-59.

Begrunnelsen for en slik grensedragnings er at merkehaveren via eneretten ikke skal kunne forby varemerkebruk som er i tråd med lojal og sunn konkurranse. En har på den ene side merkehavers interesse i å kunne nyttiggjøre seg av de økonomiske fordelene som følger av hans enerett, mens på den andre siden finns interessen for velbalansert konkurranse i markedet, hvor merkehaverens konkurrenter bør tillates et visst spillerom i relasjon til sin markedsføringsinnsats.¹²⁴ Illustrerende er *Hölterhoff*-saken, hvor EU-domstolen fremhevet at merkehaveren ikke kan forby bruk av varemerket som ikke medfører en krenkelse av de interesser eneretten skal verne om.¹²⁵ Det samme illustrerer henholdsvis det faktum at merkehaver ikke kan forby bruk av hans tegn i sammenlignende reklame som tilfredsstillende lovlighetsbetingelsene.¹²⁶ Forekomsten av sammenlignende reklame er et ønsket fenomen, og merkehavers interesser anses således ikke tilstrekkelig skadelidende for tilfellet reklamen tilfredsstillende lovlighetsbetingelsene. Hvorvidt tredjemanns kjennetegn bruk utgjør et inngrep etter vml. § 4 (1) litra a), må derfor bero «[...] på en sammensatt og skjønnsmessig vurdering av om merkehaverens berettigede interesser kan bli skadelidende.»¹²⁷

3.4.3 Opprinnelsesgarantifunksjonen

3.4.3.1 Varemerkets vesentligste funksjon

EU-domstolen har en rekke ganger fremhevet at varemerkets funksjon som garanti for varens eller tjenestens kommersiell opprinnelse er dens overordnede og viktigste funksjon.¹²⁸

Funksjonen skal sikre at forbrukeren, uten risiko for forveksling, kan skille varen eller tjenesten fra andre varer eller tjenester med annen opprinnelse.¹²⁹

Opprinnelsesgarantifunksjonen skal således primært ivareta hensynet til konsumentene, og bygger på en *sannhetsgrunnsetning*: Forbrukeren skal kunne stole på at en vare med et visst varemerke har en viss opprinnelse med antatte kvalifikasjoner. Varemerket skal garantere at forbrukeren blir presentert for et innhold som samsvarer med realitetene.¹³⁰ En skal dermed kunne presumere at varer med samme kjennetegn har sammenfallende kommersielt opphav.

¹²⁴ Nilsson (2014), s. 67.

¹²⁵ *Hölterhoff*, premiss 16.

¹²⁶ Direktiv 2006/114/EF art. 4, jf. mfl. § 26 (2), jf. forskrift om sammenlignende reklame § 3.

¹²⁷ Lassen/Stenvik (2011), s. 290-291.

¹²⁸ Jf. eksempelvis *Google*, premiss 77 og 82, *Arsenal*, premiss 48, *Hoffmann La Roche*, premiss 7.

¹²⁹ *Hoffmann La Roche*, premiss 7, *Arsenal*, premiss 48.

¹³⁰ Nordell (2010), s. 267.

3.4.3.2 Opprinnelsesgarantifunksjonens vern mot forvekslingsrisiko

Opprinnelsesgarantifunksjonen vil primært utsettes for skade for tilfellet tredjemanns kjennetegnsbruk gjør inngrep i hans adgang til å bruke sitt varemerke som garanti for sine ytelsers kommersielle opphav. Inngrep vil foreligge for tilfellet «[...] tegnet af tredjemand bruges for dennes varer eller tjenesteydelser på en sådan måde at forbrugerne kan fortolke det som en angivelse af de pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse.»¹³¹ Det er her tale om kjennetegnsbruk som kan medføre risiko for at omsetningskretsen får feilaktige oppfatninger vedrørende vare- eller tjenestetilbudenes kommersielle opphav – mer konkret et spørsmål om kjennetegnsbruken medfører en *risiko for forveksling*. Vurderingen er da sammenfallende med vurderingen av om det foreligger forvekslingsrisiko etter vml. § 4 (1) litra b).¹³²

EU-domstolen har en rekke ganger tatt utgangspunkt i at inngrep i funksjonen foreligger idet kjennetegnsbruken; «[...] ikke eller kun med vanskelighed giver en [...] almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom [gjennomsnittsforbruger], mulighed for at gøre sig bekendt med, om de [...] omhandlede varer eller tjenesteydelser hindrer fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er forbundet med denne, eller tværtimot hindrer fra en tredjemand.»¹³³ I *Google* fremhevet EU-domstolen at dette vil være tilfellet dersom visningen av tredjemanns annonse gir inntrykk av at det eksisterer «[...] en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser og varemærkets indehaver.»¹³⁴ Merkehaveren kunne derfor forby visning av tredjemanns annonser som internettbrukerne kan komme til å tro stammer fra merkehaveren selv,¹³⁵ og tilsvarende dersom den antyder tilstedeværelsen av en økonomisk forbindelse mellom tredjemann og merkehaveren.¹³⁶ Uttalelsene er sammenfallende med kriteriene for forvekselbarhetsvurderingen etter vml. § 4 (1) litra b) – hvor både den *direkte forveksling* – omsetningskretsen tror varene har samme kommersielle opprinnelse – og *indirekte forveksling* – omsetningskretsen tror det foreligger et kommersielt fellesskap mellom varemerkeinnhaverne – vil innfri kravet til «risiko for forveksling».¹³⁷ At internettbrukeren «tager fejl af oprindelsen av varen» er materielt sett det samme som at det

¹³¹ *Céline*, premiss 27.

¹³² Lassen/Stenvik (2011), s. 289.

¹³³ *Google*, premiss 84.

¹³⁴ *Ibid.*, premiss 85.

¹³⁵ *Ibid.*, premiss 87.

¹³⁶ *Ibid.*, premiss 89.

¹³⁷ Lassen/Stenvik (2011), s. 317.

foreligger «risiko for forveksling».¹³⁸ I *Google* gikk EU-domstolen enda lengre, og la til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke nødvendigvis må komme til å ta feil av varens kommersielle opprinnelse – krenkelse vil foreligge alene på den bakgrunn av at det fremstår som *uklart* om en slik kommersiell forbindelse eksisterer eller ikke.¹³⁹ Tilsvarende terskel har blitt lagt til grunn for vurderingen av forvekslingsrisiko etter vml. § 4 (1) litra b).¹⁴⁰ Det synes da å være på det rene at selve *vurderingen* av skade på opprinnelsesgarantifunksjonen og for om det foreligger forvekslingsrisiko etter § 4 (1) litra b) skal være sammenfallende.

Det er i utgangspunktet klart at den alminnelige gjennomsnittsforbrukeren i en de- og re-brandingsituasjon i enkelte tilfeller kan komme til å tro det eksisterer en kommersiell forbindelse mellom tredjemann og merkehaver. En forutsetning for denne forvekslingen er at gjennomsnittsforbrukeren til tross for manglende bruk av merkehaverens kjennetegn, identifiserer og forbinder varen med merkehaveren, og derfor kan komme til å ta feil av varens kommersielle opprinnelse. I utgangspunktet synes en slik forveksling å være tilstrekkelig for å konstatere krenkelse av opprinnelsesgarantifunksjonen.

At vurderingsnormen og terskelen for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen og forvekslingsrisikovurderingen etter vml. § 4 (1) litra b) er sammenfallende, kan imidlertid reise spørsmål om *årsakskriteriene* for forvekslingsrisikoen også bør gjelde innbyrdes likt. Etter vml. § 4 (1) litra b) må det foreligge et visst minimum av *både* kjennetegnslighet og vareslagslikhet for at rettslig relevant forvekslingsrisiko skal foreligge.¹⁴¹ At kjennetegnslighet er et kumulativt vilkår for rettslig relevant forvekslingsrisiko har blitt uttrykkelig fremhevet av EU-domstolen også i nyere tid.¹⁴² Et varemerkeinngrep vil da ikke foreligge etter litra b) dersom forvekslingsfaren *alene* og *utelukkende* er grunnet i vareslagslikheten, eller vica versa. I en de- og re-brandingsituasjon, hvor det ny-påførte varemerket ikke er likt eller forvekselbart med merkeinnhaverens, kan forvekslingsfaren utelukkende forekomme på bakgrunn av den ovennevnte vareidentifikasjon. Forvekslingen er da i realiteten utelukkende grunnet i *vareslagslikheten*. Hvorvidt opprinnelsesgarantifunksjonen da kan sies å bli skadelidende, vil avhenge av om det også stilles krav til at *kjennetegnslighet* må være en del av årsaksfaktoren for forvekslingsfaren.

¹³⁸ Riis (2010), s. 252.

¹³⁹ *Google*, premiss 90 og 99, også *BergSpechte*, premiss 35, *eBay*, premiss 34, *Portakabin*, premiss 35

¹⁴⁰ *BergSpechte*, premiss 40 og *Portakabin*, premiss 53.

¹⁴¹ *BAINBRIDGE*, premiss 48, og Lassen/Stenvik (2011), s. 312.

¹⁴² *Riha WeserGold*, premiss 44.

I søkemotorannonseringssakene viste EU-domstolen til at vurderingen av skade på opprinnelsesgarantifunksjonen særlig avhenger av *måten* kjennetegnet er brukt på – nærmere bestemt hvordan annonsen vises for internettbrukeren.¹⁴³ Som vist til tidligere, kom EU-domstolen i disse sakene til at varemerkeinngrep *ikke* var betinget av at det beskyttede varemerket fremgikk direkte av tredjemanns annonse. En kommer likevel ikke utenom det faktum at varemerket er tastet inn i søkeboksen av internettbrukeren for å utløse annonsevisningen, og følgelig vil «kjennetegnslikheten» oppfattes. Det er nettopp den omstendighet «[...] at annonsen kommer frem straks etter indtastningen af varemærket som søgeord og vises på et tidspunkt, hvor varemærket i egenskap af søgeord ligeledes vises på skjermen, vil internetbrugeren kunne tage fejl av oprindelsen af de pågældende varer eller tjenesteydelser.»¹⁴⁴

I *Mitsubishi* ble EU-domstolen forelagt spørsmålet om hvorvidt det var av betydning for krenkelsesspørsmålet at konsumentene på grunn av gaffeltruckenes utseende og modell kunne identifisere varene som Mitsubishis egne.¹⁴⁵ I anledning spørsmålet bemerket domstolen «[...] at selv om varemærkets grundlæggende funktion kan påvirkes uafhængigt af denne omstændighed, forekommer denne omstændighed at være af en sådan art, at den vil forsterke effekten af en sådan påvirkning.»¹⁴⁶ Domstolen mente da at forbrukerens identifikasjon av originalvarene ikke var en betingelse for krenkelse av funksjonen, men at en slik omstendighet vil kunne forsterke skadeeffekten. EU-domstolen finner altså identifikasjonen av originalvarene som relevant for spørsmålet om skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. I saken ble imidlertid ikke et spørsmål om forvekslingsrisiko nærmere vurdert, ettersom funksjonen tilsynelatende ble ansett skadet uavhengig av eventuell forvekslingsfare. Det er imidlertid vanskelig å se hvordan denne omstendigheten vil være relevant for opprinnelsesgarantifunksjonen ut over et spørsmål om eventuell forvekslingsfare. Dette understøttes av generaladvokatens forslag til avgjørelse, som fant at omstendigheten «[...] kan være relevant...» for spørsmålet om det «[...] foreligger forveksling med hensyn til varens oprindelse.»¹⁴⁷

¹⁴³ *Portakabin*, premiss 34, *Google*, premiss 83 og *BergSpechte*, premiss 35.

¹⁴⁴ *Google*, premiss 85, *Interflora*, premiss 44, in fine.

¹⁴⁵ *Mitsubishi*, premiss 21.

¹⁴⁶ *Ibid.*, premiss 45.

¹⁴⁷ Generaladvokat Sánchez-Bordonas forslag til avgjørelse i *Mitsubishi*, premiss 71.

Idet gjennomsnittsforbrukeren vil kunne identifisere en vares kommersielle opprinnelse på bakgrunn av dens utforming og utseende, vil varen tenkelig i seg selv kunne nyte et selvstendig varemerkerettslig vern på bakgrunn av innarbeidelse, jf. vml. § 3 (3). For tilfellet vil varens særlige utforming og form utgjøre kjennetegnet i seg selv, og et eventuelt kriterium om kjennetegnslikhet vil da være uproblematisk i relasjon til krenkelsesvurderingen. For en rekke vareslag vil imidlertid vml. § 2 (2), jf. vmd. art. 3 nr. 1 litra e) forhindre varemerkerettslig vern for tredimensjonale former, herunder også for et innarbeidelsesvern.¹⁴⁸ At det ikke kan oppnås varemerkerettslig vern for tegn som «utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi», er overordnet begrunnet i et friholdelseshensyn. Varemerkeretten skal ikke gi beskyttelse eller tilrettelegge for monopolisering for en vares tekniske løsninger, funksjonalitet eller estetiske formgivning.¹⁴⁹ Vern for slike tekniske løsninger og utforming kan oppnås gjennom patent- og designvern, som i motsetning til varemerkelovgivningen vil gi rettighetshaveren en *tidsbegrenset* beskyttelse. Samspillet mellom de ulike verneområder for immaterielle rettigheter, herunder hvilke immaterielle rettigheter som har behov for tidsbegrenset vern og ikke, har vært et uttrykkelig bevisst valg av lovgiver: Løsninger og utforming som kan danne grunnlag for patent- eller designbeskyttelse skal kunne utnyttes fritt av øvrige næringsdrivende etter vernetidens utløp. Å beskytte slik utforming som varemerke vil dermed medføre et uønskelig inngrep i dette friholdelsesbehovet.¹⁵⁰

Disse ovennevnte systembetraktninger taler i retning for at opprinnelsesgarantifunksjonen *ikke* kan sies å være utsatt for skade selv om forbrukeren skulle antyde en kommersiell forbindelse mellom merkehaver og tredjemann alene på bakgrunn av at sistnevntes varer linkes til merkehaveren. Med mindre varen som identifiseres av forbrukeren faktisk innehar et selvstendig varemerkerettslig vern, synes en i forvekslingssituasjonen å falle utenfor varemerkerettens beskyttelsesområde. Opprinnelsesgarantifunksjonen er en funksjon som knytter seg til *varemerket*, og ikke til *varen* som sådan. Det er det varemerkerettslige beskyttede *kjennetegn* som skal tjene som garanti for varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse, og motsetningsvis faller det naturlig at det nettopp er tredjemanns bruk av et identisk *kjennetegn* for tilsvarende ytelse som kan gjøre inngrep i denne funksjonen. Idet vurderingen tar utgangspunkt i gjennomsnittsforbrukerens oppfatning i møte med tredjemanns

¹⁴⁸ *Philips/Remington*, premiss 74-76.

¹⁴⁹ *Ibid.*, premiss 78 og 82.

¹⁵⁰ *Lego Juris*, premiss 45-46.

varetilbud, synes ytterligere en forutsetning å være at bruken av kjennetegnet faktisk finner sted i en omsetningssituasjon – først da vil *kjennetegnslikheten* kunne være en årsaksfaktor for forbrukerens forveksling.

EU-domstolen gikk imidlertid ikke i *Mitsubishi* nærmere inn på om hvorvidt gaffeltruckene rent faktisk nøytt et selvstendig kjennetegnsrettslig vern eller ikke. Uten nærmere begrunnelse fremstår det da som uklart hvorfor domstolen mente at forbrukerens identifikasjon av gaffeltruckene ville forsterke skadeeffekten på opprinnelsesgarantifunksjonen. Leppink, Martens og Poulus mener EU-domstolens argumentasjon tilsier at varemerkets goodwill ikke bare er tilknyttet selve varemerket, «[...] but can also transpose from the trade mark into the goods that contain or once contained that trade mark. Thus, the product itself can become the bearer of the economic value and goodwill of the trade mark».¹⁵¹ Artikkelforfatterne finner dette bemerkelsesverdig, da EU-domstolen i C-53/01 – C-55/01 *Linde*, som nettopp gjaldt spørsmål om varemerkeregistrering av formen til en gaffeltruck, fastslo at slike tredimensjonale varemerker vanskelig vil kunne tilfredstille særpregskravet.¹⁵² De stiller seg da undrende til EU-domstolens argumentasjon som nærmest tilsier at de uten videre fant utformingen til Mitsubishis gaffeltruck å ha tilstrekkelig særpreg.

Det er etter dette vanskelig å forene *Mitsubishi*-tilfellet med kriteriene for rettslig relevant forvekslingsrisiko, og derav også at de- og re-branding kan utsette opprinnelsesgarantifunksjonen for skade. Til tross for at forveksling av kommersielt opphav kan forekomme, synes ikke denne forvekslingen å være relevant i tilknytning varemerkets funksjon som opprinnelsesangivelse. Forvekslingen er ikke et resultat av *varemerkets* funksjon, men av varens distinktive ytre fremtreden.¹⁵³

3.4.3.3 Krenkelse av opprinnelsesgarantifunksjonen *uten* forvekslingsrisiko?

I *Mitsubishi* kom EU-domstolen til at Dumas innførsel av gaffeltruckene medførte et inngrep i opprinnelsesgarantifunksjonen, uten å konstatere at gjennomsnittsforkbrukeren kunne komme til å ta feil av varenes kommersielle opprinnelse. Domstolen viste til at opprinnelsesgarantifunksjonen «[...] *krænkes af enhver handling, der foretages af tredjemand, og som forhindrer indehaveren af et varemærke[...] i at udøve sin ret til at*

¹⁵¹ Leppink m.fl. (2018), s. 926.

¹⁵² Ibid., jf. *Linde*, premiss 48.

¹⁵³ Gielen (2019), s. 606.

*kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med dette varemærke.»*¹⁵⁴

Bakgrunnen for EU-domstolens slutning kan sees i lys av reglene om EØS-regional konsumpsjon. Etter vml. § 6 (1), jf. vmd. art. 7 nr. 1 kan merkehaver i utgangspunktet ikke motsette seg annenmanns bruk av sitt beskyttede tegn for varer som er brakt i omsetning innenfor EØS under hans samtykke. Motsetningsvis tilsier konsumpsjonsregelen at merkehaver kan motsette seg import av varemerkebærende produkter som *ikke* har blitt brakt på markedet innenfor EØS, da dette vil gjøre en inngripen i hans mulighet for å kontrollere den første markedsføringen av varer forsynet med varemerket.¹⁵⁵ I *Mitsubishi* fremhevet domstolen, med henvisning til sin tidligere praksis, at for å «[...] sikre beskyttelsen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, er afgørende, at indehaveren af et varemærke[...] kan kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med dette varemærke».¹⁵⁶ Det er merkehaverens interesse i å realisere varemerkets iboende verdi, og i å bevare en fullstendig kontroll over kvaliteten til de varer som er forsynet med hans varemerke, som danner grunnlag for lovgivers tilretteleggelse for kontroll over første omsetning.¹⁵⁷

Det er imidlertid ikke gitt at en handling som forhindrer merkehaveren fra å markedsføre sine varer under sitt varmerke innen EØS for første gang, uten videre utgjør et inngrep i opprinnelsesgarantifunksjonen. All den tid varene ikke er konsumert, kommer ikke konsumpsjonsregelen til anvendelse. Hvorvidt tredjemanns parallellimport av ikke-konsumerte varer kan forbys av merkehaver, vil måtte løses på bakgrunn av en alminnelig inngrepsvurdering etter vml. § 4, jf. vmd. art. 5.¹⁵⁸ I *Mitsubishi* hjemlet EU-domstolen sin rettssetning om at enhver handling som forhindrer merkehaveren fra første gangs omsetning innen EØS krenker opprinnelsesgarantifunksjonen i *Top Logistics-saken*.¹⁵⁹ I *Top Logistics* var imidlertid varemerket festet til merkehaverens originalvarer på tidspunktet for importen. At opprinnelsesgarantifunksjonen vil kunne bli skadelidende for tilfellet tredjemann innfører varer som *besitter* varemerket, er lite betenkelig. EU-domstolen har flere ganger fremhevet at

¹⁵⁴ *Mitsubishi*, premiss 44.

¹⁵⁵ Jf. bla. *Mitsubishi*, premiss 32, Ot.prp.nr.98 (2008-2009), s. 44.

¹⁵⁶ *Mitsubishi*, premiss 32.

¹⁵⁷ *Peak Holding*, premiss 42.

¹⁵⁸ *Top Logistis*, premiss 32.

¹⁵⁹ *Mitsubishi*, premiss 44, jf. *Top Logistics*, premiss 48.

merkehaver kan motsette seg at den første markedsføring av varer *forsynet med varemerket* skjer uten hans samtykke.¹⁶⁰ Idet tredjemann foretar den første markedsføringen i EØS av merkehavers merkevarer, krenkes «[...] *den varemærkefunksjon, der består i at identificere, hvilken virksomhet varerne hidrører fra, og under hvis kontrol den første markedsføring organiseres.*»¹⁶¹

Varemerket har flere garantifunksjoner, hvor dens vesentligste funksjon som opprinnelsesangivelse er særlig overlappende med dens *kvalitetsfunksjon*.¹⁶² Kvalitetsgarantifunksjonen innebærer at varemerket «[...] *skal udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhet, der er ansvarlig for deres kvalitet.*»¹⁶³ Idet forbrukeren gjennom varemerket identifiserer en vares kommersielle opphav, gis han ytterligere en indirekte garanti for at denne virksomheten har kontrollert at varen tilfredstiller forbrukerens forventninger ut fra tidligere kjøp eller markedsføring. Varemerket kommuniserer således også varenes eller tjenestenes egenskaper til omsetningskretsen, og kan bli et symbol for en viss kvalitet.¹⁶⁴ Idet forbrukeren kan presumere at merkehaver har utøvet kontroll med sine merkevarer, kan han også være sikker på at varen ikke har vært gjenstand for inngrep uten merkehavers samtykke.¹⁶⁵ Varemerkets garantifunksjoner er ytterligere viktig for merkehaver: For å kunne skape eller opprettholde et omdømme og en fast kundekrets, er det essensielt at virksomheten kan kontrollere den første markedsføringen slik at deres merkevarer bærer den kvalitet som forventes av konsumentene. EU-domstolen har dermed understreket at denne kvalitets- og kontrollgarantien er nødvendig for at et varemerke skal kunne realisere sin opprinnelsesgarantifunksjon og for å sikre ordningen om lojal konkurranse i markedet.¹⁶⁶

Varemerkeretten bygger slik sett på en abstrakt tanke om at det finns en bakenforeliggende virksomhet som til sist bærer ansvaret og utøver kontroll over varene som settes på markedet under varemerket.¹⁶⁷ Det er imidlertid ikke nødvendigvis varens *faktiske* opprinnelsekthet varemerket skal garantere. Forbrukeren skal garanteres at varene stammer fra den virksomhet

¹⁶⁰ Jf. eksempelvis *Canon*, premiss 21-24.

¹⁶¹ *Top Logistics*, premiss 48 in fine.

¹⁶² Arnerstål (2018), s. 75-76 og Nordell (2010), s. 269.

¹⁶³ *Arsenal*, premiss 48 in fine.

¹⁶⁴ Arnerstål (2018), s. 67 og 76-77.

¹⁶⁵ *Hoffman La Roche*, premiss 7.

¹⁶⁶ *F. Loendersloot*, premiss 22.

¹⁶⁷ Arnerstål (2018), s. 77.

som har utøvet kontroll over markedsføringen – dvs. innehaveren av *varemerket* som varene besitter.¹⁶⁸ I dagens kommersielle samfunn, preget av lisensiering og franchisingavtaler, er varenes faktiske opprinnelsekthet ofte ubetydelig for forbrukeren.¹⁶⁹

Det er etter dette klart at merkehaver har et reelt beskyttelsesverdig behov for selv å kontrollere den første omsetning av sine merkevarer. En kan imidlertid spørre seg om dette behovet gjør seg like gjeldende idet varene plasseres på markedet *uten* det beskyttede tegn. I *Mitsubishi*, hvor varene markedsføres under Dumas *eget* varemerke, vil nettopp dette varemerket tilfredstille de ovennevnte garantifunksjoner overfor forbrukeren. Hensynet til konsumentene vil på lang vei ivaretas ved at forbrukeren identifiserer varen som stammende fra Duma, hvor en vil kunne forholde seg til Duma som ansvarlig for varens egenskaper og kvaliteter. At forbrukeren kan sies å «føres bak lyset» når det gjelder varens *faktiske* opprinnelsekthet, synes ikke å være et moment som alene vil krenke originalvaremerkets vesentligste funksjon.

Fra merkehaverens ståsted stiller forholdet seg noe annerledes – det er klart at merkehavers kommersielle interesser forbigås av tredjemanns de- og re-branding. Først og fremst medfører prosedyren at merkehaver aldri får realisert eller utnyttet varemerkets primære funksjon som opprinnelsesangivelse. Dette vil igjen medføre at kundekretsen ikke forbinder varekvaliteten med hans varemerke – det er snarere tredjemann som tilskrives en goodwill på bakgrunn av en eventuell god varekvalitet. Disse forhold synes imidlertid ikke å være av direkte relevans i relasjon opprinnelsesgarantifunksjonen. Idet varen ikke lengre bærer det varemerke som kan identifisere merkehaveren som dens kommersielle opprinnelse, eller symbolisere en viss kvalitet forbundet med originalmerket, vil ikke omsetningskretsen uten videre forbinde en eventuell dårlig vare med originalmerkehaveren. All den tid varen ikke lengre besitter eller markedsføres sammen med originalvaremerket, synes da ikke merkehaveren å ha en beskyttelsesverdig interesse i å kunne kontrollere den første markedsføringen av varene i EØS.¹⁷⁰ Behovet for å kontrollere at varen harmonerer med varemerkets identitet og image foreligger ikke lengre på merkehavers hånd. De- og re-brandingprosedyren vil heller ikke utgjøre et selvstendig inngrep i varemerkets kvalitetsgarantifunksjon. Krenkelse av

¹⁶⁸ *Backaldrin Österreich*, premiss 20, jf. Generaladvokat P. Cruz Villalóns forslag til avgjørelse i *Backaldrin Österreich*, premiss 27.

¹⁶⁹ Lassen/Stenvik (2011), s. 27.

¹⁷⁰ Også i denne retning, Gielen (2019), s. 606 og Generaladvokat Sánchez-Bordonas forslag til avgjørelse i *Mitsubishi*, premiss 73 og 80.

kvalitetsgarantifunksjonen vil i utgangspunktet fordra en rettslig relevant forvekslingsrisiko, slik at merkehaveren vil kunne «[...] risikere at bli lastet for en dårlig varekvalitet, som den pågældende er uden ansvar for.»¹⁷¹

I det hele er det vanskelig å se hvordan opprinnelsesgarantifunksjonen kan bli negativt berørt uten forekomst av forvekslingsrisiko. Merkelig nok problematiserte ikke EU-domstolen nevneverdig det faktum at forbrukeren kunne identifisere gaffeltruckenes faktiske opphav. Likevel, som presisert tidligere, vil dette først være relevant for tilfellet gaffeltrucken i seg selv nyter et selvstendig kjennetegnsrettslig vern. Dersom gaffeltrucken eller dens farge ikke selv er vernet, synes den heller ikke å *rettslig sett* kunne utgjøre en kjennetegnsrettslig garanti for opprinnelse, kontroll og kvalitet. Gitt at så var tilfellet, ville Dumas re-branding i realiteten innebære et tilfelle av uhjemlet co-branding, som klart ville fordret merkehaverens samtykke.

Etter *Mitsubishi* har merkehaver ikke bare rett til å kontrollere den første markedsføringen av varer som besitter hans varemerke, men tilsynelatende også en rett til å kontrollere den første omsetning av hans varer *uten* varemerket. Forbigås denne grunnleggende retten, vil det forstyrre opprinnelsesgarantifunksjonen. Kur finner EU-domstolens betraktninger lite overbevisende, idet domstolen tilsynelatende viser til en form for virtuell opprinnelsesgarantifunksjon som eksisterer uavhengig av varemerket som faktisk er knyttet til et produkt.¹⁷² At varene besitter et annet varemerke *før* de entrer EØS-territoriet, eller om varene er identiske med hensyn til kvalitet og faktisk opprinnelse som varer under et annet merke, skal etter tidligere praksis være uten betydning for den overordnede opprinnelsesgarantifunksjon.

3.4.4 Reklamefunksjonen

For at varemerkeinnhaver skal kunne skape en identitet rundt sitt varemerke, er det essensielt at merkehaver gjennom en forretningsstrategi kan kommunisere varemerkets identitet til konsumentene. Dette kan muliggjøres gjennom reklame for merkevarer og tjenester, som utgjør det viktigste kommunikasjonsmiddelet mellom merkehaver og forbrukerne.¹⁷³ I et marked preget av et mangfoldig vare- og tjenestetilbud, anses merkehaver å ha en

¹⁷¹ *HAG II*, premiss 16.

¹⁷² Kur (2019), s. 21.

¹⁷³ Nordell (2010), s. 269.

beskyttelsesverdig interesse i å bruke varemerket til reklameformål, «[...] med henblikk på at informere og overbevise forbrukeren [...] i salgsfremmeøjemed eller som led i en foretningsstrategi».¹⁷⁴ Reklamefunksjonen består dermed av å kunne bruke varemerket i reklameøyemed, for å kunne skape en identitet rundt sin «brand» ved å informere og overbevise potensielle kunder.

Krenkelse av reklamefunksjonen vil foreligge dersom tredjemanns kjennetegnbruk har «[...] den virkning at fratage indehaveren af dette varemærke muligheden for effektivt at anvende sit varemærke til at oplyse og overbevise forbrugerne...».¹⁷⁵ Hvor mye som skal til for at merkehaver fratras muligheten for å «effektivt» anvende sitt varemerke til reklameformål, er ikke fullstendig klart. Ut fra *Google-* og *Interflora-saken* synes denne terskelen å være relativt høy, hvor domstolen kom til at reklamefunksjonen ikke var tilstrekkelig skadelidende til tross for at internettannonsørens bruk av tegnet som søkeord kan få konsekvenser for merkehaverens reklameanvendelse og forretningsstrategi.¹⁷⁶ At merkehaver måtte komme til å betale en høyere pris enn tredjemann for å få vist egne internettannonser, ble ikke ansett som tilstrekkelig for å konstatere krenkelse av funksjonen.¹⁷⁷ Merkehaveren må derfor langt på vei akseptere at tredjemanns kjennetegnbruk tvinger ham «[...] til at intensivere sin reklameindsats for at opretholde eller øge sin synlighed hos forbrugerne...».¹⁷⁸ EU-domstolen finner således ikke reklamefunksjonen å være tilstrekkelig berørt, uavhengig av om tredjemann tjener på varemerkets iboende reklameverdi, og at merkehaveren blir nødt til å intensivere sin reklameinnsats for selv å realisere og dra nytte av denne verdien. Det kan da virke som at reklamefunksjonen først vil krenkes for tilfellet merkehaveren rent faktisk fratras muligheten for å bruke varemerket i reklame.¹⁷⁹ EU-domstolen la ytterligere vekt på at reklame på internett ved hjelp av varemerkeregistrerte søkeord normalt har som eneste formål å tilby internettbrukerne «alternativer» til merkehaverens varer og tjenester. Tilbud av slike alternativer utgjør en praksis som inngår i den frie konkurranse som varemerkeretten ikke har til formål å beskytte.¹⁸⁰ EU-domstolen synes da å ta hensyn til at et for vidtgående vern av varemerkets reklamefunksjon vil kunne gå på bekostning av konkurransen i markedet.

¹⁷⁴ *Google*, premiss 91-92, *Interflora*, premiss 39 og *Mitsubishi*, premiss 37.

¹⁷⁵ *Interflora*, premiss 59.

¹⁷⁶ *Google*, premiss 93 og *Interflora*, premiss 55.

¹⁷⁷ *Google*, premiss 94-95.

¹⁷⁸ *Interflora*, premiss 57.

¹⁷⁹ Arnerstål (2018), s. 277 og Van der Laan (2012), s. 22.

¹⁸⁰ *Interflora*, premiss 57-58.

I *Mitsubishi* kom EU-domstolen til at Dumas de- og re-branding krenket varemerkets reklamefunksjon. Essensen i domstolens argumentasjon var at Duma fikk introdusert varene under sitt kjennetegn på markedet *før* merkehaveren. Konsumentene ville da kunne komme til å forbinde varene med tredjemann før de assosieres med merkehaveren, som igjen vil påvirke merkehaverens mulighet for å bruke sitt varemerke i reklame eller som ledd i en forretningsstrategi.¹⁸¹ Merkelig nok synes EU-domstolens argumenter her å se bort fra det faktum at konsumentene uansett ville forbinde tredjemanns varer med merkehaver.

Sett hen til EU-domstolens forutgående strenge praktisering av reklamefunksjonen, kan en spørre seg om Dumas handling faktisk fratok Mitsubishis mulighet for å effektivt anvende sitt varemerke i reklameøyemed. Riktignok har tredjemanns omsetning av de- og re-brandede varer den negative effekt at konsumentene ikke bare vil forbinde den aktuelle vare med merkehaver, men også med tredjemanns kjennetegn. Konsekvensene vil også kunne være større for tilfellet omsetningskretsen på tidspunktet for tredjemanns første markedsføring ikke er kjent med at merkehaver også omsetter tilsvarende vare. Merkehaver har imidlertid ikke uten videre en eksklusiv rett til å reklamere for å være den eneste virksomhet som selger gaffeltrucker. At øvrige virksomheter selv reklamerer og forbinder seg selv til det samme vareslag, er i utgangspunktet i tråd med den alminnelige markeds konkurranse. All den tid varene vil seile under to ulike kjennetegn, er det nettopp opp til tredjemann og merkehaver som konkurrenter å benytte seg av de reklame- og forretningsstrategier som kan være egnet til å påvirke konsumentens kjøpsbeslutning. At merkehaver må intensivere sin reklameinnsats for å tiltrekke seg og sikre forbrukerens lojalitet til *sin* merkevare, synes da ikke uten videre å være tilstrekkelig for å konstatere krenkelse av reklamefunksjonen.

I *Mitsubishi* presiserte domstolen at tredjemanns de- og re-branding var i strid med formålet om å sikre en lojal konkurranse i markedet, ettersom handlingen ble gjort med formål om å «[...] omgå indehaverens ret til at modsætte sig importen af disse varer.»¹⁸² Etter EU-domstolens tidligere betraktninger synes dette å være et forhold som kan gi adgang til å *lempe* krenkelsesterskelen. At konsumentene i realiteten blir tilbudt den identisk samme vare fra både merkehaver og tredjemann, fremfor lignende «alternativer», vil også kunne tale i retning for en lavere terskel. Det samme gjelder den omstendighet at forbrukeren villedes vedrørende varenes faktiske opprinnelse. En kommer heller ikke utenom det faktum at merkehaver kan

¹⁸¹ *Mitsubishi*, premiss 46.

¹⁸² *Ibid.*, premiss 47.

bli tvunget til å intensivere sin reklameinnsats, under premisset av at tredjemann «snylter» på merkehaverens vare og dens kvaliteter. På den annen side vedrører imidlertid dette forhold ikke en utnyttelse av *varemerkets* reklamefunksjon, men snarere en utnyttelse av varens estetiske utforming og tekniske egenskaper. Det må ytterligere bemerkes at også annonsørens kjennetegnsbruk i søkemotorannonseringssakene var preget av «snylting», for tilfellet på varemerkets renommé.¹⁸³

Samlet sett synes tredjemanns omsetning av de- og re-brandede varer å *kunne* få den virkning at merkehaver fratras muligheten for å selv effektivt utnytte varemerkets reklamefunksjon. I hvor stor grad merkehavers reklamemuligheter berøres, vil kunne avhenge av de- og re-brandingens omfang, herunder hvor mange varer tredjemann setter på markedet. At forholdet preges av omstendigheter som kan betraktes å være i strid lojal forretningsadferd, vil ytterligere kunne understøtte en lempeligere terskel. EU-domstolen synes å ha lagt betydelig vekt på at merkehaver frarøves muligheten for å utnytte varemerkets iboende reklameverdi knyttet til de varer som omsettes av tredjemann. Det er klart at merkehavers reklamemuligheter for de konkrete varene vil være fullstendig avskåret. Ut fra EU-domstolens tidligere redegjørelse for reklamefunksjonen, synes den imidlertid å knytte seg mer overordnet til merkehavers adgang til å bruke varemerket som reklamemiddel, og ikke isolert reklamemulighetene for den enkelte originalvare.

3.4.5 Investeringsfunksjonen

I tillegg til varemerkets reklamefunksjon, har EU-domstolen fremhevet den nært beslektede *investeringsfunksjonen* som beskyttelsesverdig. Varemerkeretten gir merkehaver et incitament og rom for å investere i sitt varemerke.¹⁸⁴ Et varemerkets iboende reklameverdi og renommé er ofte et resultat av omfattende investeringer i tid og kapital. Investeringsfunksjonen fungerer som et form for goodwill-vern, da funksjonen sikter til merkehaverens adgang til å bruke varemerket for å «opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet ved hjelp av forskjellige forretningsmessige teknikker».¹⁸⁵

Skade på investeringsfunksjonen vil foreligge dersom tredjemann gjennom sin kjennetegnsbruk «[...] *mærkbart generer den nævnte indehavers brug af sit varemærke med*

¹⁸³ *Interflora*, premiss 86.

¹⁸⁴ Nilsson (2014), s. 77.

¹⁸⁵ *Mitsubishi*, premiss 36.

henblik på at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet...»¹⁸⁶ For tilfellet varemerket allerede har et visst omdømme, vil krenkelse foreligge når tredjemanns kjennetegnsbruk «[...] påvirker dette omdømme og dermed bringer opretholdelsen af det i fare.»¹⁸⁷ Krenkelse av investeringsfunksjonen synes da å forutsette faktisk skade på merkehaverens mulighet for å bruke sitt varemerke til å opprettholde eller oppnå et omdømme. Derimot synes ikke funksjonen å berøres ved tredjemanns «free-riding» på merkehaverens investeringer, uten at goodwill-verdien knyttet til merkehaverens varemerke tar skade.¹⁸⁸ Investeringsfunksjonens beskyttelsesområde synes dermed å ta for seg tilfeller hvor tredjemanns kjennetegnsbruk påvirker omsetningskretsens oppfattelse av varemerket, slik at det for merkehaver blir vanskeligere å tilegne seg ny goodwill, eller å opprettholde allerede etablert goodwill. Investeringsfunksjonen vil derfor tenkelig kunne krenkes idet tredjemanns kjennetegnsbruk sverter varemerkets omdømme eller image.¹⁸⁹ Funksjonen synes derimot ikke å verne direkte om de faktiske investeringer innehaver har gjort i sitt varemerke – den sikter snarere til å sikre at merkehaver uforstyrret får utnyttet sine investeringer slik de har materialisert seg i omsetningskretsens oppfatninger om hans varemerke. Vurderingsnormen virker derfor innholdsmessig å ligge nært opp mot kodakregelens «[...] skade på det velkjente varemerkets [...] anseelse (goodwill)», jf. vml. § 4 (2) in fine.

I utgangspunktet synes tredjemanns omsetning av de- og re-brandede originalvarer ikke å kunne påføre merkehaverens omdømme nevneverdig skade. All den tid varene ikke markedsføres av tredjemann under merkehaverens tegn, vil ikke konsumentene uten videre bringe assosiasjoner til merkehaveren. Det er nettopp primært den synlige kjennetegnsbruk som kan tenkes å påvirke varemerkets omdømme – merkehaveren må beskyttes mot «[...] konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke...».¹⁹⁰ Merkehaverens interesser kan imidlertid bli tilsidesatt idet gjennomsnittsforbrukeren likevel skulle forbinde den de-brandede varen med merkehaver – «[...] da kan omsetning uten varemerket skade varemerkets renommé...».¹⁹¹ Omsetningskretsens assosiasjoner til merkehaveren vil derfor

¹⁸⁶ *Interflora*, premiss 62 og *Mitsubishi*, premiss 36.

¹⁸⁷ *Interflora*, premiss 63.

¹⁸⁸ Van der Laan (2012), s. 24.

¹⁸⁹ Bailey (2013), s. 871.

¹⁹⁰ *Arsenal*, premiss 50. (Min understreking)

¹⁹¹ Lassen/Stenvik (2011), s. 292.

være en nødvendig betingelse for at tredjemanns omsetning av de- og re-brandede varer skal kunne påvirke originalvaremerkets omdømme. En identifikasjon av varens faktiske opprinnelse, som var tilfellet i *Mitsubishi*, vil kunne utgjøre en større skaderisiko.

Omsetningskretsens eventuelle negative oppfatninger i relasjon til tredjemanns kjennetegn kan da forbindes med og overføres til merkehaverens varemerke. Dette kan eksempelvis være tilfellet hvor tredjemann skulle selge dårligere eller ødelagte varer, hvor forbrukeren tilskriver merkehaveren ansvaret for denne kvaliteten. Et annet tenkelig tilfelle er hvor tredjemanns varemerke allerede har et dårlig rykte, hvor dette igjen vil kunne påvirke originalvaremerkets omdømme. Bare den omstendighet at merkehavers varer seiler under andre kjennetegn, vil også alene kunne svekke et eventuelt image av eksklusivitet.

Merkehaver kan imidlertid ikke motsette seg enhver varemerkebruk som kan påvirke investeringsfunksjonen. Dersom tredjemann respekterer varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon og betingelsene for lojal konkurranse, må merkehaver finne seg i «[...] at tilpasse sine bestræbelser for at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet.»¹⁹² Merkehaver må da ytterligere akseptere at tredjemanns kjennetegnsbruk resulterer i at enkelte forbrukere velger bort merkehaverens varer til fordel for tredjemanns tilbud.¹⁹³ Gjennomgående illustrerer dette en høy terskel, hvor merkehaver må finne seg i negative virkninger på sine investeringer og opprettholdelse av merkets omdømme.

Til tross for at Dumas de- og re-branding i *Mitsubishi* bærer preg av å omgå merkehaverens varemerkerett, vil en kunne si at deres markedsføring av merkehavers originalvarer under sitt eget kjennetegn respekterer varemerkets funksjon som opprinnelsesangivelse. Tredjemann har ikke som formål å snylte på eller utnytte *varemerkets* goodwill og rennømmé – handlingen illustrerer tvert i mot et formål om å skape et omdømme rundt sitt eget varemerke. At tredjemann da blir en konkurrent av merkehaver, og derfor kan komme til å tiltrekke seg omsetningskretsens oppmerksomhet rundt sitt eget varemerke, vil ikke uten videre være tilstrekkelig for å konstatere krenkelse av investeringsfunksjonen. Snyltingen på varens særlige kvaliteter – og da på merkehaverens investeringer – for å tilegne seg potensiell goodwill omkring sitt eget kjennetegn, er heller ikke forhold som synes å vernes av investeringsfunksjonen.

¹⁹² *Interflora*, premiss 64.

¹⁹³ *Ibid.*

På bakgrunn av det ovennevnte er det klart at det kan tenkes tilfeller hvor tredjemanns omsetning av de- og re-brandede varer i stor grad kan gripe inn i merkehavers mulighet for å bruke sitt varemerke til å oppnå eller opprettholde et omdømme. Hvorvidt investeringsfunksjonen krenkes vil måtte bero på en interesseavveining, hvor merkehaber selv i utgangspunktet vil måtte påvise at tredjemanns kjennetegnbruk skader varemerkets renommé slik at det til tross for sine rimelige tilpasninger, vanskeliggjør tilegnelse av ny goodwill, eller reduserer allerede etablert goodwill.¹⁹⁴

I *Mitsubishi* kom EU-domstolen til at investeringsfunksjonen krenkes idet tredjemanns de- og re-branding medførte at kundekretsen ikke ville kunne forbinde varekvaliteten med merkehaverens varemerke. Tredjemanns handling frarøvet dermed merkehavers mulighet for gjennom den første markedsføring å realisere den økonomiske verdi av varen, og dermed høste av sine investeringer.¹⁹⁵ Det er klart at idet varene ikke lengre besitter originalvaremerket på tidspunktet for markedsføringen i EØS, vil ikke omsetningskretsen uten videre tilskrive merkehaveren den potensielle goodwill varene måtte generere. EU-domstolens tilnærming til investeringsfunksjonen harmonerer imidlertid ikke med tidligere praksis. I *Mitsubishi* var ikke vurderingstemaet hvorvidt tredjemanns kjennetegnbruk forstyrret merkehaverens mulighet for å *selv* bruke varemerket til å oppnå eller opprettholde et omdømme. En slik tilnærming ville fordret at EU-domstolen gikk nærmere inn på betydningen av forbrukerens identifikasjon av varenes faktiske opprinnelse. EU-domstolens tilnærming bygger imidlertid på en forutsetning om at det var merkehaber selv som skulle stått for den første markedsføringen av varene i EØS. Idet domstolen tillegger merkehaber en positiv rett til å kontrollere den første markedsføringen av varene, tillegges han ytterligere en rett til å realisere og høste inn sine investeringer på EØS-territoret. Det faktum at Mitsubishi faktisk har solgt gaffeltruckene i første omgang, og dermed fått realisert den økonomiske verdi av varen *utenfor* EØS, blir derfor med et slikt utgangspunkt uvesentlig. Ut fra en slik positivrettslig tilnærming er det klart at de- og re-brandingen påfører merkehaveren et tap i form av den tapte goodwill en markedsføring av varene under sitt tegn måtte resultere i. Etter *Mitsubishi* synes da også investeringsfunksjonen å omfatte *hypotetisk* goodwill.

¹⁹⁴ *Interflora*, premiss 63, jf. *eBay*, premiss 83 in fine.

¹⁹⁵ *Mitsubishi*, premiss 46 in fine.

Til tross for at EU-domstolens tilnærming til investeringsfunksjonen ikke harmonerer fullstendig med tilnærmingen i *Interflora*, kan praktiseringen sies å ha visse gode reelle grunner for seg. I tiden forut for *Interflora* var flere av den oppfatning at varemerkets investeringsfunksjon nettopp hadde en sammenheng med konsumpsjonsprinsippets EØS-territorielle begrensning.¹⁹⁶ Bakgrunnen for denne oppfatningen synes å være at parallellimport av ikke-konsumerte originalvarer inn til EØS ikke kan skade varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon, idet varens varemerke samsvarer med dens kommersielle opprinnelse.¹⁹⁷ Tenkelig kunne investeringsfunksjonen begrunnet merkehavers adgang til å motsette seg slik parallellimport, under forutsetningen av at «[...] varumärkesinnehavarens investeringar skyddas mot inommärkeskonkurrens med varor som satts på marknaden utanför EES.»¹⁹⁸ Et slikt vern av merkehaverens investeringer, ville i større grad kunne sikre merkehaverens adgang til å selv realisere og utnytte sine varemerkeinvesteringer ved første gangs omsetning i EØS. I *Mitsubishi* fremstår praktiseringen av investeringsfunksjonen da i større grad som et *faktisk* investeringsvern. Slik funksjonen defineres i *Interflora*, er det noe misvisende å i det hele tatt bruke uttrykket «investeringsfunksjon».¹⁹⁹ Funksjonen går snarere ut på å bruke varemerket som et kommunikasjonsmiddel for å tiltrekke seg forbrukernes lojalitet. Hvor effektivt og vellykket denne kommunikasjonsformidlingen vil være, vil i stor grad avhenge av varemerkets omdømme og velkjenthet – som igjen vil kunne være et resultat av omfattende varemerkeinvesteringer. J. Mellor mener da at denne investeringsfunksjonen i realiteten er avhengig av de øvrige funksjoner, ettersom merkehaverens investeringer vil kunne «forbedre/styrke» øvrige varemerkefunksjoner.²⁰⁰ En hyppig investering i reklame og markedsføring vil eksempelvis kunne øke varemerkets distinktive evne, og således styrke merkets opprinnelsesgarantifunksjon. En investering som *ikke* fører til en viss «forbedring» av disse funksjonene, er imidlertid ikke hensiktsmessig å beskytte. Et «rent» investeringsvern vil derfor kunne resultere i et for vidtgående vern. Det er liten grunn til å beskytte en «ubrukelig» varemerkeinvestering som ikke har noen innvirkning på hvordan omsetningskretsen oppfatter varemerket.²⁰¹

¹⁹⁶ Arnerstål (2018), s. 92-93 og 168.

¹⁹⁷ Ibid. s. 168.

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ J. Mellor m.fl. (2011), s. 12.

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Ibid. s. 13.

3.4.6 Refleksjoner om funksjonsanalysen i *Mitsubishi*

EU-domstolens funksjonsanalyse i *Mitsubishi* må sees i lys av domstolens uttalelse om at merkehaver har en «[...] grunnleggende rett [...] til å kontrollere den første markedsføring i EØS av varer, der er påført varemerket.»²⁰² Domstolen tillegger merkehaver en form for positiv rett til å kontrollere den første markedsføringen av sine varer på EØS-markedet, uavhengig av om varene bærer varemerket eller ikke. I realiteten tillegges merkehaver da en rett til å selv «bruke» varemerket ved første gangs omsetning av originalvarer, som samtidig tilsier at merkehaver har en enerett til å realisere og utnytte varemerkets iboende funksjoner. Idet de- og re-brandingen medfører at varemerkefunksjonenes utnyttelsespotensiale på EØS-territoriet elimineres fullt ut, konstaterer følgelig EU-domstolen at samtlige funksjoner krenkes.

En slik positiv rett til å kontrollere den første markedsføringen innen EØS fremgår ikke av varemerkelovgivningen. At merkehaver kan sies å ha kontroll over den første markedsføringen, er et resultat av regelen om EØS-regional konsumpsjon.

Konsumpsjonsregelen innebærer at merkehaver fritt kan sette sine merkevarer på markedet utenfor EØS, og motsette seg eventuell import av disse varene inn til EØS-territoriet – under forutsetningen av at importen krenker hans varemerkerett etter vml. § 4, jf. vmd. art. 5.

Konsumpsjonsregelen er imidlertid bare et lovregulert unntak fra merkehaverens enerett, men gir imidlertid ikke i seg selv innehaver en autonom rett. En «rett» til å kontrollere den første omsetning i EØS kan først sies å oppstå på merkehavers hånd for tilfellet parallellimportørens innførsel vil krenke merkehaverens enerett. Flere stiller seg derfor undrende og kritisk til at EU-domstolens inngrepsvurdering tar *utgangspunkt* i at merkehaver blir fratatt en «ikke-eksisterende» rett.²⁰³ Konsekvensene av dette blir at domstolens funksjonsanalyse skjer under en form for forutsetning om at merkehaver selv skulle plassert varene på markedet i EØS under sitt tegn, forså å kartlegge hvilke negative innvirkninger det vil få for varemerkets funksjoner når denne forutsetningen forbigås.

Et slikt utgangspunkt blir mer komplisert når varen ikke besitter det beskyttede varemerke på tidspunktet for importen. Med mindre merkehaver nyter et selvstendig immaterielt vern for sin vare, gjelder det ingen EØS-regional konsumpsjonsregulering for *varen* som sådan. Eiendomsretten til varen har gått over til tredjemann, noe som da tilsier at han i

²⁰² *Mitsubishi*, premiss 42.

²⁰³ Kur (2019), s. 20-21 og Gielen (2019), s. 606.

utgangspunktet fritt kan råde over den slik han vil. De rettslige begrensninger for tredjemanns frie rådeevne ligger i det beskyttede varemerket som varene besitter. Disse begrensningene gjør seg imidlertid bare gjeldende på det territorium hvor varemerkeretten gjelder, og tredjemann vil da i utgangspunktet kunne fjerne og erstatte varemerket utenfor dette territorium. EU-domstolens henvisning til konsumpsjonsprinsippet kan imidlertid tilsi at forholdet og tilknytningen mellom varemerke og vare ikke er helt løsrevet og uavhengig. Leppink mener EU-domstolen i realiteten sier at varemerkets iboende verdi og goodwill overføres til varene som har vært bærer av dette varemerket.²⁰⁴ Fra et slikt synspunkt kan varen i seg selv være bærer av varemerkets funksjoner. En må imidlertid se hen til at EU-domstolens konstatering av krenkelse forutsetter at varemerket fortsatt «brukes» på tidspunktet for importen til EØS. Teoretisk sett, skulle dette igjen tilsi at så lenge varemerket «brukes», innføres også varemerket til EØS.

4 Avsluttende betraktninger

Som avhandlingens analyserer har vist, harmonerer ikke EU-domstolens slutning om at de- og re-branding utgjør varemerkeinngrep med tidligere praksis. Etter *Mitsubishi* synes de faktiske inngrepsvilkårene etter vml. § 4 (1) litra a) å få liten selvstendig betydning for inngrepsspørsmålet. Avgjørelsen illustrerer derimot at varemerkets funksjoner får en mer fremtredende plass i inngrepsvurderingen, og det kan virke som EU-domstolen anvendte funksjonslæren som et argument for å tolke ordlyden i vmd. art. 5 nr. 1 *utvidende*.²⁰⁵ Grensene for hva som utgjør rettslig relevant varemerkebruk, synes da i stor grad å alene måtte bero på om kjennetegnsbruken kan skade varemerkets funksjoner.²⁰⁶ Idet forbudsrettens formål er å sikre merkehaver at hans varemerke kan oppfylle sine funksjoner, er det riktignok flere reelle grunner som taler for at merkehaver også bør være berettiget til å motsette seg enhver handling som krenker funksjonene – uavhengig av kjennetegnsbrukens karakter og formål. Samtidig vil en slik praktisering av enerettens nedslagsfelt kunne medføre langt større usikkerhet rundt dobbeltidentitetsvernets omfang. En ren anvendelse av funksjonslæren vil innebære at vml. § 4 (1) litra a) fordrer en helhetlig interesseavveining innenfor rammen av varemerkets anerkjente funksjoner. Særlig problematisk er dette når flere av varemerkefunksjonenes innhold fortsatt er uklar. En ren praktisering av funksjonslæren vil dermed kunne gjøre grensene for enerettens rekkevidde desto mindre klar og forutberegnelig.

²⁰⁴ Leppink m.fl. (2018), s. 926.

²⁰⁵ Ørstavik (2018), s. 2.

²⁰⁶ En slik tilnærming til grensene for rettslig relevant varemerkebruk understøttes av Arnerstål (2018), s. 97.

Merkehavers interesse i å motsette seg den omgåelse av eneretten de- og re-brandingen medfører, vil trolig kunne ivaretas gjennom markedsføringslovens regler om illojal forretningsadferd.²⁰⁷ EU-domstolens synes imidlertid å trekke inn konkurransehensynene fra markedsretten i varemerkeretten, da hensynet til lojal konkurranse kan inngå som et moment i funksjonslærens interesseavveining.²⁰⁸ Å tillegge hensynet til utenforstående markedsinteresser som et argument for å *tillate* tredjemanns kjennetegnbruk, synes imidlertid å stride mot det absolutte dobbeltidentitetsvernets natur.²⁰⁹ Likeså synes ikke vml. § 4 (1) litra a) å gi rom for å *utvide* enerettens rekkevidde alene på bakgrunn av at tredjemanns handling strider mot lojal forretningsadferd. Tilnærmingen retter seg ikke lengre mot å kartlegge hvilke utnyttelsesformer som objektivt ligger innenfor eneretten, men ligner snarere på den brede interesseavveining som allerede følger av markedsføringsretten.²¹⁰ Vml. § 4 (1) litra a) vil da få preg av å være en form for varemerkerettslig generalklausul, som tilsynelatende også kan ramme situasjoner hvor et varemerke aldri «brukes». Trolig vil det være en umulig oppgave å skulle tillegge eneretten eksakte og uttømmende inngrepskriterier som til enhver tid vil være egnet til å ivareta de interesser som kan melde seg i en inngrepssituasjon. Et fornuftig avgrensningskriterium synes imidlertid etter min mening å være at tredjemann «bruker» varemerket. All den tid de- og re-branding ikke tilfredsstiller kriteriene for varemerkebruk, synes EU-domstolen i *Mitsubishi* å ha strukket eneretten til å omfatte forhold som kan sies å ligge *utenfor* varemerkerettens faktiske verneområde.

Mitsubishi synes imidlertid ikke uten videre å kunne tas til inntekt for at *enhver* de- og re-branding utgjør varemerkeinngrep. Domstolen la betydelig vekt på den omstendighet at tredjemanns handling forhindret merkehaver fra å kontrollere den første markedsføring i EØS. Argumentet vil derimot ikke gjøre seg gjeldende for tredjemanns de- og re-branding som skjer i tilknytning konsumerte varer, og heller ikke i tilknytning vareforfalskninger. Ut fra domstolens argumentasjon i *Mitsubishi* skulle en kunne tenke seg at de- og re-branding da tillates hvor eneretten er konsumert. Samtidig må en se hen til at merkehaver også vil bli frarøvet potensiell goodwill all den tid de konsumerte varer ikke lengre bærer hans kjennetegn under videresalg. Det gjenstår da å se hvordan EU-domstolen vil angripe en fullstendig de- og re-branding som skjer etter at merkehaver selv har brakt varene i omsetning innenfor EØS.

²⁰⁷ Ørstavik (2018), s. 2.

²⁰⁸ *Mitsubishi*, premiss 47, og *Interflora*, premiss 57-58.

²⁰⁹ Van der Laan (2012), s. 23.

²¹⁰ Arnerstål (2018), s. 256. For norsk lovs vedkommende generalklausulen i mfl. § 25.

5 Referanseliste

Lover inntatt i Norsk Lovtidende

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

Markedsføringsloven (mfl.) Lov 09. januar 2009 nr. 2, om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv

Norske forskrifter

Forskrift om sammenlignende reklame FOR-2000-12-19-1653

Norske forarbeider og høringsuttalelser

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

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

Norsk høyesterettspraksis

<i>God Morgon</i>	Rt. 2002 s. 391
<i>Route 66</i>	HR-2016-2239-A
<i>Pangea</i>	HR-2016-1993-A
<i>Seretide</i>	HR-2017-2356-A
<i>Ensilox</i>	HR-2018-110-A
<i>Apple-Huseby</i>	HR-2019-2065-U (Ankeutvalgets beslutning)

Norsk underettspraksis

<i>Apple-Huseby</i>	TOSLO-2017-151334
<i>Apple-Huseby</i>	LB-2018-62352

Folkerettslige traktater

EØS-avtalen	Avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) av 1. januar 1994.
ODA	Avtale mellom EFTA-statene om opprettholdelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) av 1. januar 1994.

Internasjonale direktiver og forordninger

Varemerkedirektivet av 1988	Rådets første direktiv 89/104/EØF om innbyrdes tilnærmede av medlemsstatenes lovgivning om varemerker, av 21. desember 1988.
Varemerkedirektivet av 2008	Europa-parlamentets og rådets direktiv 2008/95/EF om innbyrdes tilnærmede av medlemsstatenes lovgivning om varemerker, av 22. oktober 2008.
Varemerkedirektivet av 2016	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 om indbyrdes tilnærmede af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, av 16. desember 2015.
Varemerkeforordningen av 2017	Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker av 14. juni 2017.
Rådets direktiv 92/12/EØF	Rådets direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf om kontrol hermed, av 25. februar 1992.
E-handelsdirektivet	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked («Direktivet om elektronisk handel»), av 8. juni 2000.
Direktiv 2006/114/EF	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame, av 12. desember 2006.

Rettspraksis fra EU-domstolen

- C-102/77 (*Hoffmann La Roche*) Dom av 23. mai 1978, sak C-102/77, *Hoffmann-La Roche & CO mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer erzeuge mbH*.
- C-10/89 (*HAG II*) Dom av 17. oktober 1990, sak C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV mot HAG GF AG*.
- C-337/95 (*Dior*) Dom av 4. november 1997, sak C-337/95, *Parfums Christian Dior SA og Parfums Christian Dior BV mot Evora BV*, EU:C:1997:517.
- C-349/95 (*F. Loendersloot*) Dom av 11. november 1997, sak C-349/95, *F. Loendersloot Internationale Expeditie Mot George Ballantine & Son Ltd m.fl.*, EU:C:1997:530.
- C-63/97 (*BMW*) Dom av 23. februar 1999, sak C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik*, EU:C:1999:82.
- C-379/97 (*Upjohn*) Dom av 12. oktober 1999, sak C-379/97, *Pharmacia & Upjohn SA mot Paranova A/S*, EU:C:1999:494.
- C-2/00 (*Hölterhoff*) Dom av 14. mai 2002, sak C-2/00, *Michael Hölterhoff mot Ulrich Freiesleben*, EU:C:2002:287.
- C-299/99 (*Phillips/Remington*) Dom av 18. juni 2002, sak C-299/00, *Koninklijke Phillips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd*, EU:C:2002:377.
- C-206/01 (*Arsenal*) Dom av 12. november 2002, sak C-206/01, *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*, EU:C:2002:651.

- C-273/00 (*Sieckmann*) Dom av 12. desember 2002, sak C-273/00, *Ralf Sieckmann*, EU:C:2002:748.
- C-53/01 – C-55/01 (*Linde*) Dom av 8. april 2003, de forente saker C-53-01 – C-55/01, *Linde AG, Winward Industries Inc., og Rado Uhren AG*, EU:C:2003:206.
- C-16/03 (*Peak Holding*) Dom av 30. november 2004, sak C-16/03, *Peak Holding AB mot Axolin-Elinor AB*, EU:C:2004:759.
- C-405/03 (*Class International*) Dom av 18. oktober 2005, sak C-405/03, *Class International BV mot Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc og Beecham Group plc*, EU:C:2005:616.
- C-48/05 (*Adam Opel*) Dom av 25. januar 2007, sak C-48/05, *Adam Opel AG mot Autec AG*, EU:C:2007:55.
- C-348/04 (*Boehringer Ingelheim II*) Dom av 26. april 2007, sak C-348/04, *Boehringer Ingelheim KG and Others mot Swingward Ltd and Others*, EU:C:2007:249.
- C-17/06 (*Céline*) Dom av 11. september 2007 sak C-17/06, *Céline SARL mot Céline SA*, EU:C:2007:497.
- C-234/06 P (*BAINBRIDGE*) Dom av 13. september 2007, sak C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria SpA mot OHIM*, EU:C:2007:514.
- C-533/06 (*O2 Holdings*) Dom av 12. juni 2008, sak C-533/06, *O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited mot Hutchison 3G UK Limited*, EU:C:2008:339.
- C-62/08 (*UDV North America*) Dom av 19. februar 2009, sak C-62/08, *UDV North America Inc mot Brandtraders NV*, EU:C:2009:111.

- C-487/07 (*L'Oréal*) Dom av 18. juni 2009, sak C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie* mot *Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd*, EU:C:2009:378.
- C-236/08 – C-238/08 (*Google*) Dom av 23. mars 2010, de forente saker C-236/08 – C-238/08, *Google France SARL, Google Inc.* Mot *Louis Vuitton Malletier SA*, og *Google France SARL* mot *Viaticum SA, Luticel SARL*, og *Google France SARL* mot *CNRRH SARL, Pierre-Alexis Thones, Bruno Raboin, Tiger SARL*, EU:C:2010:159.
- C-278/08 (*BergSpechte*) Dom av 25. mars 2010, sak C-278/08, *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH* mot *Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH*, EU:C:2010:163.
- C-558/08 (*Portakabin*) Dom av 8. juli 2010, sak C-558/08, *Portakabin Ltd, Portakabin BV* mot *Primakabin BV*, EU:C:2010:416.
- C-48/09 P (*Lego Juris*) Dom av 14. september 2010, sak C-48/09 P, *Lego Juris A/S* mot *OHIM*, EU:C:2010:516.
- C-449/09 (*Canon*) Kjennelse av 28. oktober 2010, sak C-449/09, *Canon Kabushiki Kaisha* mot *IPN Bulgaria OOD*, EU:C:2010:651.
- C-324/09 (*eBay*) Dom av 12. juli 2011, sak C-324/09, *L'Oréal SA m.fl.* mot *eBay International AG m.fl.*, EU:C:2011:474.
- C-323/09 (*Interflora*) Dom av 22. september 2011, sak C-323/09, *Interflora Inc., Interflora British United* mot *Marks & Spencer plc., Flowers Direct Online Ltd*, EU:C:2011:604.

- C-119/10 (*Redbull*) Dom av 15. desember 2011, *Frisdranken Industrie Winters BV mot Red Bull GmbH*, EU:C:2011:837.
- C-558/12 P (*riha WeserGold*) Dom av 23. januar 2014, sak C-558/12 P, *OHIM mot riha WeserGold Getränke GmbH & Co.*, EU:C:2014:22.
- C-409/12 (*Backaldrin Österreich*) Dom av 6. mars 2014, sak C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mot Pfahnl Backmittel GmbH*, EU:C:2014:130.
- C-379/14 (*Top Logistics*) Dom av 16. juli 2015, sak C-379/14, *TOP Logistics BV, Van Caem International BV mot Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd*, EU:C:2015:497.
- C-179/15 (*Daimler*) Dom av 3. mars 2016, sak C-179/15, *Daimler AG mot Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.*, EU:C:2016:134.
- C-129/17 (*Mitsubishi*) Dom av 25. Juli 2018, sak C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, mot Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA*, EU:C:2018:594
- C-567/18 (*Coty Germany*) Dom av 2. april 2020, sak C-567/18, *Coty Germany GmbH mot Amazon Services Europe Sàrl m.fl.*, EU:C:2020:267.

Generaladvokaters forslag til avgjørelse til EU-domstolen

- J. Kokotts forslag i *Red Bull* Forslag til avgjørelse fra generaladvokat J. Kokott, fremsatt den 14. april 2011, sak C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters BV* mot *Red Bull GmbH*, EU:C:2011:258.
- P. Cruz Villalóns forslag i *Backaldrin* Forslag til avgjørelse fra generaladvokat P. Cruz Villalón, fremsatt 12. september 2013, sak C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH* mot *Pfahnl Backmittel GmbH*, EU:C:2013:563.
- Sánchez-Bordonas forslag i *Mitsubishi* Forslag til avgjørelse fra generaladvokat M. Campos Sánchez-Bordona, fremsatt 26. april 2018, sak C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe* mot *Duma Forklifts, G.S. International*, EU:C:2018:292.

Øvrig rettspraksis

Rettsavgjørelser fra Court of Appeal (England and Wales)

- Boehringer Ingelheim KG v. Swingward* Court of Appeal of England and Wales (Civil Division), [2008] EWCA Civ 83, dom av 21. Februar 2008, *Boehringer Ingelheim KG & Anor* mot *Swingward Ltd.*

Rettsavgjørelser fra Tysklands føderale Høyesterett (BGH)

- BGH, I ZR 277/01, «*SB-Beschriftung*» Bundesgerichtshof dom av 13. oktober 2004, I ZR 277/01, «*SB-Beschriftung*».

BGH, I ZR 148/04, «CORDARONE» Bundesgerichtshof dom av 12. juli 2007, I ZR 148/04, «CORDARONE».

Litteraturliste

- Arnerstål (2018) Arnerstål, Stojan - *Varumärkesanvändning*, Stockholm, Nordstedts juridik, 2018.
- Bailey (2013) Bailey, Andrew – *Trade mark functions and protections for marks with a reputation*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 8, Issue 11, 2013, s. 868–875.
- Gielen (2019) Gielen, Charles – *Debranding: a form of trademark infringement? A discussion of the CJEU decision in Mitsubishi/Duma*, *E.I.P.R* 2019, nr.41, issue 10, s. 605-607, (2019).
- Irgens-Jensen m.fl. (2019) Irgens-Jensen, Harald, Birger Stuevold Lassen, Ole-Andreas Rognstad og Are Stenvik; ved Harald Irgens-Jensen – «Åndsretten» i *Knophs oversikt over Norges rett*, 15. Utg., Oslo, Universitetsforlaget, 2019, s. 396-424.
- J. Mellor (2011) Mellor, James, Thomas Moody-Stuart, David Keeling, Iona Berkeley – *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, Fifteenth Edition*, UK, Sweet & Maxwell Ltd., (2011).
- Jehoram m.fl. (2010) Jehoram, Chohen Tobias, Constant van Nispen & Tony Huydecoper – *European Trademark Law, Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, Kluwer Law International BV, The Netherlands (2010).
- Kur (2019) Kur, Annette – *Trademark Functions in European Union Law – Also Containing a Comment on CJEU case C-129/17*,

Mitsubishi v. Duma, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Research Paper No. 19-06, (2019).

- Kur & Dreier (2013) Kur, Anette, Thomas Dreier – *European Intellectual Property Law, Text, Cases and Materials*, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, (2013). [Sitert fra Google-books]
- Kur & Senftleben (2017) Kur, Anette, Martin Senftleben – *European Trade Mark Law – A commentary*, UK, Oxford University Press, (2017).
- Lassen/Stenvik (2011) Lassen, Birger Stuevold og Stenvik, Are – *Kjennetegnrett*, 3. Utgave, Oslo, Universitetsforlaget, (2011).
- Leppink m.fl. (2018) Leppink, Willem, Arnoud Martens og Martijn Poulus – *How not using a trade mark becomes use of a trade mark*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 13, No. 12, 2018, s. 925-927.
- Nilsson (2014) Nilsson, Magnus – *Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) nr. 1, s. 68-79, (2014).
- Nordell (2010) Nordell, Per Jonas – *Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L'Oréal) och de förenade målen C-236/08-C-238/08 (Google)*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), nr. 3, s. 264-275, (2010).
- Riis (2010) Riis, Thomas – *Søgeordbasert reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google AdWords)*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) nr. 3, s. 246-263, (2010).

- Stenvik (2010) Stenvik, Are – *Bruk av andres varemerker ved søkemotorannonsering*, Lov&Data, utgave nr. 104 (2010), (LoD-2010-104-29). [Sitert fra Lovdata].
- Van der Laan (2012) Van der Laan, Nicole – *The use of Trade Marks in Keyword Advertising. Developments in ECJ and National Jurisprudence*, Lee, Nari/et al. (ed.): Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity – Convergences and Development (EIPIN Series), Cheltenham, UK/Northampton, MA, Edward Elgar, 2014, s. 231-286; Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No.12-06, (2012).
- Ørstavik (2018) Ørstavik, Inger Berg – *EU-domstolens dom av 25. juli 2018, sak C-129/17, «de-branding» - fjerning av varemerke*, Nytt i Privatretten (NiP) 2018, nr. 4, s. 20. [Sitert fra Gyldendal Rettsdata]

Internettkilder

Brand Finance, Global 500, 2019, *The annual report on the world's most valuable brands*, January 2019 - https://brandfinance.com/images/upload/global_500_2019_locked_4.pdf
[Sitert 22.04.2020].

