



UiT Norges arktiske universitet

Det juridiske fakultet

Ulovlig bruk av varemerker etter vml. § 4 første ledd bokstav a

Med særlig fokus på varemerkets funksjoner

Tuva Kriznik Sørensen

Masteroppgave i rettsvitenskap, JUR-3902, høst 2020

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	1
1.1	Tema og problemstilling.....	1
1.2	Bakgrunn og aktualitet.....	2
1.3	Rettskildebilde og metode	4
1.4	Veien videre	6
2	Varemerkets funksjoner	8
2.1	Innledning	8
2.2	Opprinnelsesgarantifunksjonen.....	10
2.2.1	Opprinnelsesfunksjonens innhold	10
2.2.2	Skade på opprinnelsesgarantifunksjonen.....	12
2.3	Kvalitetsgarantifunksjonen	19
2.3.1	Kvalitetsgarantifunksjonens innhold.....	19
2.3.2	Skade på kvalitetsgarantifunksjonen	23
2.4	Reklamefunksjonen	25
2.4.1	Reklamefunksjonens innhold.....	25
2.4.2	Skade på reklamefunksjonen	26
2.5	Investeringsfunksjonen	30
2.5.1	Investeringsfunksjons innhold	30
2.5.2	Skade på investeringsfunksjonen	32
2.6	Kommunikasjonsfunksjonen.....	34
2.7	Generelle betraktninger om funksjonene som helhet	35
2.7.1	Begrunnelsen for en utvidet funksjonskatalog.....	35
2.7.2	Er funksjonskatalogen uttømmende?	37
2.7.3	En uforutsigbar eller dynamisk tilnærming?	38
3	De øvrige inngrepsvilkårene	41
3.1	Innledning	41

3.2	Tegn som er identiske med varemerket.....	42
3.2.1	Identitetsvurderingen for det beskyttede varemerket	42
3.2.2	Identitetsvurderingen for de varene eller tjenestene beskyttelsen omfatter.....	42
3.3	Bruk «i næringsvirksomhet».....	44
3.4	Kvalitative krav til bruken	46
3.4.1	Innledning	46
3.4.2	Krav til aktiv handling innenfor tredjepersons kontroll	46
3.4.3	Tilrettelegging for bruk	47
3.4.4	Bruk forut for kommunikasjonen med forbrukeren	49
3.4.5	Bruk «som varemerke».....	50
3.5	Bruk for varer eller tjenester	51
3.6	Oppsummering.....	53
4	Avsluttende betraktninger	54
	Kildeliste	56
	Norske lover	56
	Lovforarbeid.....	56
	Norske rettsavgjørelser	57
	Folkerettslige traktater og avtaler	58
	Internasjonale direktiver og forordninger	58
	Praksis fra EU-domstolen	59
	Generaladvokatens forslag til avgjørelse til EU-domstolen	63
	Litteraturliste	63

1 Innledning

1.1 Tema og problemstilling

Denne masteroppgaven skal behandle hva som er vurderingstemaet for å avgjøre om det foreligger ulovlig bruk av varemerker etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a.¹ Jeg skal særlig ha fokus på varemerkets funksjoner. Hva dette innebærer, kommer jeg tilbake til. Først skal jeg kort beskrive hva en varemerkerett er.

Den som er innehaver av et beskyttet varemerke (merkehaver) har enerett til å bruke et varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet.² Eneretten beskyttes gjennom en rett til å forby bruk av merkehavers varemerke etter varemerkeloven § 4.³ I bestemmelsen skilles det mellom tre kategorier av ulovlig varemerkebruk, som er plassert i henholdsvis første ledd bokstav a, første ledd bokstav b, og annet ledd. Denne oppgaven omhandler alternativet i første ledd bokstav a. Bestemmelsen gjelder dobbeltidentitetstilfeller, der bruken av både varemerkene og varene eller tjenestene er identiske med merkehavers. Etter bestemmelsens ordlyd gjelder det et absolutt vern mot inngrep. Et absolutt vern vil si at bruken alene er tilstrekkelig til at det foreligger inngrep, uten at det gjelder andre tilleggsvilkår i form av forvekslingsrisiko, skade på varemerkets særpreg eller lignende.

Et absolutt vern kan sette u hensiktsmessige begrensninger for andre virksomheters markedsføringsmuligheter. Et velfungerende og markedstilpasset vern forutsetter derfor at eneretten balanseres mot flere interesser.⁴ Til tross for at ordlyden gir inntrykk av at vernet er absolutt, har Den europeiske unions domstol (EU-domstolen eller Domstolen) innfortolket et tilleggsvilkår for vern. Tilleggsvilkåret skal sette merkehaver i stand til å beskytte sine særlige interesser som innehaver av varemerket.⁵ Slik åpnes det opp for en mer balansert vurdering av de forskjellige interessene som gjør seg gjeldende ved bruken av varemerket. EU-domstolen har forsøkt å presisere merkehavers særlige interesser i varemerket ved å formulere dem som *varemerkets funksjoner*. Funksjonene fungerer dermed som en mekanisme som balanserer forskjellige interesser. Det er derfor kun ulovlig bruk av varemerket dersom bruken skader, eller kan skade, varemerkets funksjoner.⁶ I denne oppgaven skal jeg kartlegge enerettens

¹ Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven eller vml.).

² jf. vml. § 1 første ledd.

³ jf. vml. § 57.

⁴ Arnerstål (2018) s. 19.

⁵ se bl.a. *Arsenal* C-206/01, avsnitt 51, og *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 34.

⁶ se bl.a. *Arsenal* C-206/01, avsnitt 51, og *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 34.

omfang, og funksjonenes innpass i vurderingen av merkehavers enerett etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a.

Enerettens innhold og dens begrensninger fremkommer av varemerkeloven §§ 4 til 11. Andre bestemmelser kan også belyse omfanget av eneretten, og funksjonenes innpass i vurderingen, men vil av hensyn til oppgavens omfang ikke behandles. Jeg skal kun behandle varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a. Alternativene for varemerkebruk i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b og annet ledd inneholder skjønnsmessige vilkår som i en viss grad allerede ivaretar funksjonene, og de er derfor ikke like interessante å drøfte i denne oppgaven. Jeg skal redegjøre for bestemmelsene i den grad de kan belyse vurderingen av eneretten etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a.

1.2 Bakgrunn og aktualitet

Varemerkeretten kan kategoriseres som en del av immaterialretten, sammen med blant annet opphavs-, design- og patentrett. Immaterialretten omfatter hovedsakelig rettsregler som «gir enerett til resultatene av intellektuell og skapende virksomhet, og til kjennetegn».⁷

Varemerkeretten skiller seg på ulike måter fra de øvrige rettsområdene i immaterialretten. Eneretten til varemerker er blant annet ikke tidsbegrenset, slik det eksempelvis er i patent- og designretten.⁸ Varemerkeretten begrunnes ved at varemerkets symbolkarakter får en rolle som markedskommunikator.⁹ På denne måten fylles varemerkeretten med funksjoner som ikke uten videre er sammenlignbare med for eksempel oppfinnelser og åndsverk, som beskyttes av henholdsvis patent- og opphavsrettigheter.¹⁰

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres».¹¹ Tegnet må derfor ha et tilstrekkelig særpreg, og ikke være villedende. Et varemerke kan for eksempel være ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall og figurer. Beskyttelse for varemerket oppnås ved registrering og/eller innarbeidelse.¹² Varemerkeretten er særlig preget av innvirkning fra EU-retten.

⁷ Stenvik (2020) s. 14.

⁸ se henholdsvis patentloven § 40, jf. § 1 første ledd, og designloven § 23, jf. § 1 første ledd.

⁹ Nordell (2010) s. 264.

¹⁰ Nordell (2010) s. 264.

¹¹ jf. vml. § 2 første ledd.

¹² jf. vml. § 3.

Funksjonenes innpass i norsk varemerkerett ble fremhevet i to nye høyesterettsdommer, HR-2018-110-A (*Ensilox*) og HR-2020-1142-A (*Apple*). Avgjørelsene illustrerer aktualiteten av funksjonens innvirkning i norsk rett. Dommene viser at EU-domstolen er en sentral kilde ved tolkningen av varemerkeloven.¹³ EU-domstolens økte fokus på vurderingen av skade på varemerkets funksjoner ved ulovlig varemerkebruk, vil derfor ha direkte betydning i norsk varemerkerett.

Endringer i markedsføringsmuligheter og -strategier, og utviklingen av flere teknologiske verktøy og plattformer, gir merkehaver flere og nye muligheter til å bruke varemerket til å fremheve egne varer. Tilsvarende øker mulighetene for andre å utnytte merkehavers varemerke. En økt bruk av utradisjonelle måter å anvende varemerker, har medført nye varemerkerettslige utfordringer. Det kommer derfor stadig opp nye typetilfeller for EU-domstolen.¹⁴ Hva som utgjør ulovlig varemerkebruk, er ikke alltid åpenbart. Utviklingen gjør at eneretten ikke har et konkret og fast innhold. Å sikre forutsigbarhet, og samtidig sørge for en dynamisk tilpassing i eneretten, er derfor en utfordrende balansegang.

Tidligere var kun opprinnelsesgarantifunksjonen fremhevet som varemerkets funksjon. I senere tid har Domstolen presisert kvalitetsgarantifunksjonen som en separat funksjon fra opprinnelsesgarantifunksjonen. Nye funksjoner har også blitt formulert av EU-domstolen: Reklame-, investerings- og kommunikasjonsfunksjonen. Når EU-domstolen har innfortolket flere funksjoner, vil det i praksis bety at merkehavers beskyttelse, og varemerkerettens omfang, utvides.¹⁵ Dette kan få konsekvenser for ulike interesser. På den ene siden er det i merkehavers interesse å utnytte de økonomiske fordelene som følger av å ha en enerett til et varemerke. På den annen side er det i konkurrerende virksomheters interesse å ha en balansert konkurranse med forskjellige markedsføringsmuligheter. Det kan stilles spørsmål ved om merkehaver har fått et større vern på bekostning av en velbalansert konkurranse. I så fall kan det spørres om dette er en rimelig løsning. Forbrukernes interesser spiller også inn. Opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonen gir et insentiv til å lage gode produkter. Hvis en velbalansert konkurranse forhindres, kan det gå på bekostning av forbrukerne. Det kan medføre at det ikke vil være like stor konkurranse om å skape best mulige produkt. Innholdet

¹³ HR-2020-1142-A (*Apple*) avsnitt 24, og HR-2018-110-A (*Ensilox*) avsnitt 42-43.

¹⁴ Se eksempelvis *Google C-236/08* til *C-238/08*, der næringsdrivende brukte merkehavers varemerke som søkeord i en søkemotor (Google), for å få fremvist sine varer i søkeresultatet når forbrukeren inntastet søkeordet i Google.

¹⁵ Nilsson (2014) s. 67-68.

i, og vurderingen av, funksjonene vil med andre ord kunne påvirke balansen mellom disse forskjellige interessene. Jeg vil derfor forsøke å kartlegge hvordan vurderingen av de forskjellige interessene balanseres i dag.

1.3 Rettskildebilde og metode

Oppgaven er en rettsdogmatisk fremstilling og drøftelse av varemerkeretten. Dette innebærer å gi en fremstilling av gjeldende rett.¹⁶ Oppgavens metodiske særpreget er EØS-rettens innvirkning på rettsområdet.

Varemerkets funksjoner er utviklet gjennom praksis fra EU-domstolen. I oppgaven er derfor praksis fra EU-domstolen særlig sentral. Det er imidlertid mye som er uavklart når det kommer til vurderingen av varemerkets funksjoner. Blant annet er det utydelig hva som er det nærmere innholdet i funksjonene og hvor grensene mellom funksjonene skal trekkes. Derfor er det et større rom for å vektlegge reelle hensyn. Jeg vil også knytte enkelte betraktninger til oppgavens tema. Jeg skal blant annet drøfte om utvidelsen av funksjonskatalogen¹⁷ representerer noe nytt i varemerkeretten, og i hvilken grad utviklingen kan anses å være en dynamisk tilnærming til eneretten, og om den er forutsigbar.

Varemerkeretten er regulert i varemerkeloven. Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a, med tilhørende forarbeider og høyesterettspraksis, er også sentral for vurderingene i oppgaven.

Ved inngåelsen av EØS-avtalen ble Norge forpliktet til å gjennomføre Varemerkedirektivet av 1988 i norsk rett.¹⁸ Forpliktelsene som fulgte av direktivet ble gjennomført ved å gjøre endringer i varemerkeloven.¹⁹ Varemerkedirektivet av 1988 ble senere avløst av Varemerkedirektivet av 2008 (Direktivet).²⁰ Dette er gjeldende varemerkedirektiv i norsk rett per desember 2020. Det er kun en kodifisering av Varemerkedirektivet av 1988, og er innholdsmessig likt.²¹ Direktivet harmoniserer regler om de materielle vilkårene for registrering av varemerker, samt regler om rettsvirkningene av varemerkeregistreringer.²² Vern for innarbeidede varemerker er dermed ikke direkte regulert i Direktivet, men det

¹⁶ Skoghøy (2018) s. 25.

¹⁷ Med «funksjonskatalog» menes de fem funksjonene EU-Domstolen har formulert.

¹⁸ Direktiv 89/104/EØF om varemerker.

¹⁹ Ot.prp. nr. 71 (1991–1992) s. 54 om lovendringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen.

²⁰ Direktiv 2008/95/EF om varemerker. I oppgaven vil dette varemerkedirektivet også bli omtalt som «Direktivet».

²¹ Prop. 43 LS (2019–2020) s. 12, se også Direktiv 2008/95/EF fortale punkt 1.

²² Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 8.

hindrer ikke muligheten for at EØS-statene innfører slikt vern.²³ I norsk rett er det innført slikt vern etter varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Det er vedtatt endringer i varemerkeloven, men disse er i skrivende stund ikke ikraftsatt.²⁴ Endringene kommer som en følge av EUs nye varemerkedirektiv av 2015 som, når det trer i kraft i EØS, erstatter Direktivet.²⁵ Bestemmelsene om enerettens innhold og begrensninger i varemerkeloven § 4, endres og klargjøres på enkelte punkter.²⁶ Endringene vil ikke berøre oppgaven nevneverdig, men jeg vil kommentere endringene der de er relevante.

Norges forpliktelse etter EØS-avtalen skal fortolkes i samsvar med relevante rettsavgjørelser EU-domstolen har truffet før undertegningen av EØS-avtalen.²⁷ Avgjørelser etter undertegnelsen er derfor ikke formelt bindende. Høyesterett har likevel fastslått at senere praksis har meget stor vekt ved tolkningen av en norsk gjennomføringsbestemmelse.²⁸ I oppgavens sammenheng kan det vises til at varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a gjennomfører Direktivet art. 5 nr. 1 bokstav a.²⁹ I *Ensilox* ble det også fremhevet at varemerkeloven § 4 skal forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til direktivet.³⁰ Avgjørelser fra EU-domstolen vil derfor være en sentral rettskilde ved tolkning av bestemmelsen.

I EU gjelder også Varemerkeforordningen.³¹ Forordningen er ikke en del av EØS-avtalen, men det materielle innholdet i forordningen svarer i hovedsak til bestemmelsene i Direktivet.³² Høyesterett har slått fast at praksis fra EU-domstolen knyttet til bestemmelser i forordningen, som har et motstykke i Direktivet, er en relevant og viktig rettskilde på lik linje med Direktivet.³³

Generaladvokatens forslag til avgjørelse er også en relevant rettskilde i oppgaven. EU-domstolen bistås av generaladvokater.³⁴ De er formelt medlemmer av domstolen, men bistår

²³ Direktiv 2008/95/EF fortale punkt 5.

²⁴ Lovvedtak 103 (2019–2020).

²⁵ Direktiv nr. 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker.

²⁶ Prop. 43 LS (2019–2020) s. 8 om endringer i varemerkeloven.

²⁷ Jf. EØS-avtalen art. 6, og ODA-avtalen art. 3 nr. 2.

²⁸ Se blant annet HR-2005-1905-A (*Gule sider*) avsnitt 43, og HR-2016-2239-A (*Route 66*) avsnitt 31.

²⁹ Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 42, se også HR-2020-1142-A (*Apple*) avsnitt 24.

³⁰ HR-2018-110-A (*Ensilox*) avsnitt 42-43.

³¹ Forordning (EU) 2017/1001, som avløste Forordning 207/2009/EF.

³² Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 8; HR-2016-2239-A (*Route 66*) avsnitt 31.

³³ se bl.a. HR-2016-1993-A (*Pangea*) avsnitt 43, og HR-2016-2239-A (*Route 66*) avsnitt 31.

³⁴ jf. Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUF) art. 252.

kun domstolen ved å gi en innstilling med forslag til resultatet, før dommerne treffer sin avgjørelse. Ettersom en innstilling kun er rådgivende for Domstolen, vil generaladvokatens rettskildemessige vekt variere.³⁵ I mangel på praksis fra Domstolen, vil forslaget kunne tillegges vekt. Den konkrete vekten avhenger av hvilke andre rettskilder som ellers er relevante for vurderingen. Høyesterett har anvendt generaladvokatens uttalelser som støtteargument i rettsavgjørelser.³⁶

Jeg skal også bruke formåls- og hensynsbetraktninger i oppgaven. Hensynet til rettsenhet står sterkt i EØS-retten.³⁷ Reglene skal sørge for like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler i EØS. Enerettigheter til varemerker kan begrense den frie konkurransen, samt den frie flyt av varer. I utgangspunktet står hensynet til fri og lojal konkurranse sterkt i EØS.³⁸ Enerettens omfang må derfor i stor grad balanseres mot hensynet til lojal konkurranse og den frie flyt av varer og tjenester.

1.4 Veien videre

Oppgaven er inndelt i to deler. I den første delen skal jeg fokusere på varemerkets funksjoner. I den andre delen skal jeg fokusere på de øvrige inngrepsvilkårene som følger av varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a. Rekkefølgen av delene har sammenheng med at funksjonene også kan være retningsgivende for tolkningen av de øvrige inngrepsvilkårene.

Temaet for den første delen er hvordan varemerkets funksjoner er tolket av EU-domstolen. Jeg skal drøfte opprinnelsesgaranti-, kvalitetsgaranti-, reklame-, investerings- og kommunikasjonsfunksjonen. De tre sistnevnte funksjonene er formulert av Domstolen i nyere tid.³⁹ Domstolen har med dette etterlatt en rekke åpne spørsmål. Blant annet kan det stilles spørsmål ved hvordan de «nye» funksjonene forholder seg til opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonen. Videre aktualiserer praksis fra EU-domstolen spørsmål om innholdet i funksjonene, grensdragningen mellom dem og hvordan de enkelte funksjonene tar skade. Det kan også stilles spørsmål ved hvorfor Domstolen har formulert funksjonene. Tilfører de varemerkeretten noe nytt, og er den formulerte funksjonskatalogen uttømmende? Disse spørsmålene skal jeg behandle i denne delen av oppgaven.

³⁵ Sejersted (2014) s. 135.

³⁶ se f.eks. HR-2005-1690-P (*Finanger II*) avsnitt 66, og HR-2012-1942-A, avsnitt 102-104.

³⁷ EØS-avtalen art. 1, se også Direktiv 2008/95/EØF fortale punkt 2.

³⁸ Se bl.a. *HAG II C-10/89*, avsnitt 13.

³⁹ *L'Oréal C-487/07*, avsnitt 58.

Temaet for den andre delen er hvordan funksjonene får innvirkning på tolkningen av de øvrige inngrepvilkårene i vml. § 4 første ledd bokstav a. Opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonen har blitt brukt som et bakteppe i vurderingen av inngrepvilkårene i vml. § 4 første ledd bokstav a. Jeg skal undersøke i hvilken grad de øvrige funksjonene tillegges vekt i denne vurderingen. Derfor er det interessant å vurdere i hvilken grad skade på funksjonene er retningsstyrende for om bruken er ulovlig eller ikke. Er inngrepvilkårene vide, vil det gi større plass for vurdering av skade på varemerkets funksjoner. For å undersøke dette nærmere, er det nødvendig å redegjøre for vilkårene. I forbindelse med denne redegjørelsen, skal jeg også undersøke hvilke interesseavveininger som spiller inn ved vurderingen av vilkårene.

2 Varemerkets funksjoner

2.1 Innledning

Det overordnede og avgjørende vurderingstema for ulovlig bruk av varemerker ved dobbeltidentitet, er om tredjepersons bruk gjør skade på varemerkets funksjoner.⁴⁰ I motsatt fall ville merkehaver fått en videre beskyttelse enn varemerkeretten forutsetter, på bekostning av sunn og lojal konkurranse i EØS-markedet. Et marked skal fungere som en mekanisme for allokering av varer og tjenester i samfunnet.⁴¹ For å få et velfungerende marked, som fungerer til samfunnets beste, må det tilrettelegges for en fri konkurranse som gir en balanse mellom tilbud og etterspørsel.⁴² En lojal konkurranse må også sikres. Friheten til noen næringsdrivende, må ikke i for stor grad gå på bekostning av andre næringsdrivendes frihet. En for sterk enerett kan være problematisk om det innebærer at andre virksomheter ikke får lik adgang til markedet.⁴³ Et viktig spørsmål for å avgjøre enerettens omfang er derfor hvor langt innholdet i varemerkets funksjoner strekker seg, og når tredjepersons bruk medfører en skade på funksjonene.

Tradisjonelt har opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonen vært fremhevet som varemerkets funksjoner.⁴⁴ Funksjonsbegrepet ble tolket på en relativt snever måte, som innebar et mer tydelig beskyttelsesområde for varemerket.⁴⁵ I nyere tid har EU-domstolen fastslått at varemerket har flere funksjoner.⁴⁶ Den 18. juni 2009 i *L'Oréal*-avgjørelsen ble reklame-, investerings- og kommunikasjonsfunksjonen først formulert av Domstolen.⁴⁷ Ifølge avgjørelsen foreligger det ikke bare inngrep når opprinnelsesgarantifunksjonen er skadet, men også når andre funksjoner er skadet.⁴⁸ Det nærmere innholdet i funksjonene ble imidlertid ikke presisert. Ved å introdusere nye begrep med rettslig innhold, medførte dette en usikkerhet rundt varemerkebeskyttelsens omfang. I *L'Oréal*-avgjørelsen ble det overlatt til den nasjonale domstol å avgjøre om det forelå inngrep i en av funksjonene.⁴⁹ Dette synes å

⁴⁰ Med tredjeperson menes den personen eller virksomheten som potensielt har gjort ulovlig bruk av varemerket.

⁴¹ Sejersted (2014) s. 467.

⁴² I den retning, se Sejersted (2014) s. 467.

⁴³ I den retning, se Nilsson (2014) s. 76.

⁴⁴ *Hoffmann-La Roche* C-102/77, avsnitt 6, og *HAG II* C-10/89, avsnitt 14.

⁴⁵ Nilsson (2014) s. 68.

⁴⁶ Se f.eks. *Arsenal* C-206/01, avsnitt 51.

⁴⁷ *L'Oréal* C-487/07, avsnitt 58.

⁴⁸ *L'Oréal* C-487/07, avsnitt 65.

⁴⁹ *L'Oréal* C-487/07, avsnitt 63.

være en nokså utfordrende oppgave for den nasjonale domstol, idet EU-domstolen presenterte funksjonene, uten å formulere nærmere hva vurderingen gikk ut på.

I nyere EU-domstolspraksis har funksjonene fått et noe mer presisert innhold og vurderingstema. I *Interflora*-avgjørelsen ble det slått fast at varemerket, med unntak av opprinnelsesgarantifunksjonen, sikrer sine funksjoner i det omfang merkehaver utnytter det med henblikk på blant annet reklame eller investering.⁵⁰ Hvorvidt et varemerke har en funksjon, beror derfor på merkehavers bruk. Har ikke merkehaver brukt varemerket på en slik måte at varemerket oppfyller disse funksjonene, vil det heller ikke kunne påvises en skade på funksjonene. I dagens marked blir varemerker ofte brukt med henblikk på både reklame og investering. Det kan derfor hevdes at varemerket i de fleste tilfeller har en reklame-, investerings- og kommunikasjonsfunksjon. EU-domstolen har imidlertid ikke i alle saker ansett funksjonene som relevante.⁵¹ Et spørsmål er derfor hvilke forutsetninger som må være tilstede for at varemerket får disse funksjonene. Domstolen har vært knapp i sin begrunnelse for når funksjonene anses som relevante. Eksempelvis ble det i *Google*-sakene kort konstatert at opprinnelsesgarantifunksjonen og reklamefunksjonen var relevante for vurderingen.⁵² Domstolen forklarte ikke nærmere hvorfor reklamefunksjonen var relevant, og hvorfor andre funksjoner var irrelevante. Innholdet i funksjonene må derfor undersøkes for å identifisere når de kan være relevante for vurderingen av ulovlig varemerkebruk.

Etter gjeldende rett har varemerket fem funksjoner: Opprinnelsesgaranti-, kvalitets-, reklame-, investerings- og kommunikasjonsfunksjonen.⁵³ Det kan diskuteres om de forskjellige funksjonene er momenter i en helhetsvurdering, eller om de inngår som selvstendige, alternative vilkår i vurdering av ulovlig varemerkebruk. Domstolen har ikke avgitt et endelig svar på problemstillingen, og har gitt varierende uttrykk for vurderingen. På den ene siden er det overordnede vurderingstema om tredjepersons bruk er egnet til å skade merkehavers interesser, og det er ikke alltid like lett å identifisere grensen mellom de forskjellige funksjonene. Dette taler for at funksjonene er momenter. På den annen side har Domstolen vært tydelig på at det skal foretas en grensdragning mellom funksjonene.⁵⁴ I flere avgjørelser

⁵⁰ *Interflora* C-323/09, avsnitt 40.

⁵¹ Se f.eks. *Google* C-238/08 til C-238/08, avsnitt 81.

⁵² *Google* C-238/08 til C-238/08, avsnitt 81. Rettssetningen er fulgt opp i senere praksis, se bl.a. *Interflora* C-323/09, avsnitt 42.

⁵³ Først formulert i *L'Oréal* C-487/07, avsnitt 58. Se også bl.a. *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 34.

⁵⁴ Se f.eks. *Interflora* C-323/09, avsnitt 61, og *VBB* C-689/15, avsnitt 45.

har funksjonene blitt presentert separat, der det knyttes et avgrenset innhold og vurderingstema til funksjonen som vurderes.⁵⁵ Dersom én av funksjonene er skadet, er det tilstrekkelig for å fastslå krenkelse.⁵⁶ Domstolen synes derfor å knytte en rettsvirkning til hver funksjon, noe som taler for at de er vilkår. Jeg skal ikke gå nærmere inn på diskusjonen. Uansett om funksjonene anses som momenter eller vilkår, er det hensiktsmessig å redegjøre for og å drøfte grensedragningen mellom funksjonene. Domstolen har i nyere tid forsøkt å koble et mer presist innhold til hver funksjon, og opprettholdt deres separate karakter. Ved å ha klart for seg hvilket innhold hver funksjon har, vil det være lettere å identifisere hvilke interesser merkehaver har i varemerket. Når man har klart for seg hvilke interesser som er beskyttelsesverdige, vil det være lettere å foreta en forutsigbar og balansert vurdering av om tredjepersons bruk av varemerket er ulovlig.

Omfanget av eneretten, og tilsvarende hva som innebærer en ulovlig bruk, er ikke fullstendig avklart. Domstolen har verken gitt et uttømmende eller entydig svar på innholdet i funksjonene, grensedragningen mellom dem, eller hvilken bruk som kan skade funksjonene. Et visst omfang av eneretten kan imidlertid tolkes fra EU-domstolens praksis. Dette skal jeg drøfte i det følgende. Avslutningsvis i dette kapittelet skal jeg knytte noen generelle betraktninger til begrunnelsen for den utvidede funksjonskatalogen, herunder om funksjonene representerer noe nytt i varemerkeretten. Videre skal jeg vurdere om funksjonskatalogen er uttømmende, og hvorvidt Domstolens tilnærming sørger for en dynamisk tilpasning til eneretten, og i så fall om den dynamiske tilnærmingen i tilstrekkelig grad er forutsigbar.

2.2 Opprinnelsesgarantifunksjonen

2.2.1 Opprinnelsesfunksjonens innhold

EU-domstolen har formulert opprinnelsesgarantifunksjonen slik at den skal «garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrukerne», eller fungere som en «oprindelsesangivelse».⁵⁷ Juridisk teori bruker ulike betegnelser og inndelinger av funksjonen.⁵⁸ For fremstillingens skyld, vil jeg kun bruke betegnelsen «oprinnelsesgarantifunksjonen».

⁵⁵ Se eksempelvis Google C-236/08 til C-238/08, avsnitt 82-99, og *Interflora* C-323/09, avsnitt 44-66.

⁵⁶ *L'Oréal* C-487/07, avsnitt 65.

⁵⁷ Se henholdsvis *L'Oréal* C-487/07, avsnitt 58, og *Portakabin* C-558/08, avsnitt 34, jf. avsnitt 30.

⁵⁸ Se eksempelvis slik Nordell oppdeler opprinnelsesgarantifunksjonen i Nordell (2004) kapittel 2.

Funksjonen er nevnt i Direktivets fortale i punkt 11, og er omtalt av Domstolen som varemerkets «væsentligste funktion».⁵⁹ Begrunnelsen for at opprinnelsesgarantifunksjonen er en vesentlig funksjon, ligger i de kvaliteter tegnet har ved å betrakte det som et varemerke. Tegnet, som utgjør varemerket, må være egnet til å adskille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer eller tjenester.⁶⁰ Varemerket vil derfor alltid ha denne funksjonen, uavhengig av hvordan merkehaver bruker varemerket.⁶¹ Det er likevel nødvendig å ha klart for seg hvilket innhold opprinnelsesgarantifunksjonen har, og følgelig hvilke interesser som ivaretas. Jeg skal derfor redegjøre for opprinnelsesgarantifunksjonens nærmere innhold.

Ved at varemerket kan adskille varer eller tjenester fra andre virksomheter, blir varemerket et individualiseringsmiddel i markedet. Dette gjør at forbrukerne kan identifisere merkehavers varer under varemerket, og skille dem fra andre virksomheters varer. For fremstillingens skyld, henviser jeg ofte til merkehavers «varer», selv om «varer eller tjenester» vil være mer presist.

Når merkehaver kan adskille sine varer fra andre ved bruk av varemerket, gis varemerket en egenskap til å gi opplysninger om varemerkets opprinnelse i merkehaverens virksomhet. Slik fungerer varemerket også som en garanti for at varen eller tjenesten stammer fra merkehavers virksomhet. Forbrukerne settes dermed «i stand til å adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en annen oprindelse».⁶² Er varemerket kjent på markedet, vil en forbruker kunne identifisere varen med varemerket, og legge vekt på at varen har sin opprinnelse i merkehavers virksomhet.

At varemerket kan identifiseres og gjenkjennes av forbrukerne på markedet, er en forutsetning for at merkehaver kan oppbygge en kundekrets.⁶³ Varemerket, som et individualiserende verktøy, muliggjør at merkehaver kan knytte visse egenskaper og kvaliteter til sine produkter under sitt varemerke. Derfor har EU-domstolen slått fast at varemerket som opprinnelsesgaranti, også gir inntrykk av at varemerket «er blevet fremstillet eller leveret

⁵⁹ Se bl.a. *Arsenal* C-206/01, avsnitt 51; *Google* C-238/08 til C-238/08, avsnitt 77, og *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 34.

⁶⁰ Se Direktivet art. 2 og vml. § 2 første ledd.

⁶¹ Dette ble også fastslått i *Interflora* C-323/09, avsnitt 40.

⁶² *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 82. Lignende formulering i bl.a. *Copad* C-59/08, avsnitt 22.

⁶³ *Arsenal* C-206/01, avsnitt 47, og *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 30.

under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet».⁶⁴ Denne siden av opprinnelsesgarantifunksjonen kan imidlertid overlappe med kvalitetsgarantifunksjonen. Jeg skal redegjøre for den nærmere grensedragningen mellom funksjonene i punkt 2.3.1.

Opprinnelsesgarantifunksjonen har et innhold som både bevarer merkehavers og forbrukernes interesser. For merkehaver er varemerket en forutsetning for å oppnå og opprettholde en kundekrets. For forbrukeren utgjør varemerket en garanti for opprinnelsen, som setter forbrukeren i stand til å foreta bevisste kjøpevalg. En garanti for opprinnelsen, gjør det mulig for merkehaver å gi forbrukeren en forventning over hvilken kvalitet varen eller tjenester står inne for. Det gir også forbrukeren mulighet til å stille merkehavers virksomhet til ansvar, dersom varen eller tjenester ikke oppfyller disse forventningene.

Merkehaver har alltid en interesse i å bruke varemerke som en opprinnelsesgaranti. Hvilken bruk som kreves av tredjeperson for å skade denne funksjonen, er derimot ikke like kategorisk. EU-domstolens praksis kan bidra til viss forståelse av når funksjonen er skadet. Temaene som er særlig aktuelle ved vurderingen av skade på opprinnelsesgarantifunksjonen, er om tredjepersons bruk fører til risiko for forveksling og hindring av merkehavers første markedsføring i EØS.

2.2.2 Skade på opprinnelsesgarantifunksjonen

2.2.2.1 Risiko for forveksling

En sentral del av opprinnelsesgarantifunksjonen, er at den skal angi opprinnelsen til en vare. Domstolen har derfor fremhevet at det foreligger inngrep i opprinnelsesgarantifunksjonen når tredjeperson bruker varemerket slik at forbrukerne kan fortolke det som en angivelse av de pågjeldende varers opprinnelse.⁶⁵ Bruker tredjeperson varemerke slik at forbrukerne får en feilaktig oppfattelse av varens opprinnelse, vil ikke varemerket lenger fungere som en opprinnelsesgaranti. Om funksjonen er krenket, er derfor et spørsmål om tredjepersons bruk av varemerket medfører en risiko for forveksling av opprinnelsen til varen.

Det foreligger skade på funksjonen når tredjepersons bruk av varemerket «ikke eller kun med vanskelighet» gir forbrukeren mulighet til å gjøre seg kjent med om varene stammer fra merkehaver, en virksomhet økonomisk forbundet med merkehaver, eller tredjeperson.⁶⁶

⁶⁴ *eBay* C-324/09, avsnitt 80. Lignende formulering i *Arsenal* C-206/01, avsnitt 48; *Copad* C-59/08, avsnitt 45.

⁶⁵ *Céline* C-17/06, avsnitt 26-27.

⁶⁶ *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 84. Se bl.a. også *Interflora* C-323/09, avsnitt 44.

Klarer ikke forbruker å tolke opprinnelsen til varen gjennom tredjepersons bruk av varemerket, foreligger det dermed en krenkelse. Dette tilsier at *måten* tredjeperson bruker varemerket på er sentral i vurderingen, og åpner opp for en konkret vurdering av inngrepsspørsmålet. Domstolens rettssetning tyder på at det vil foreligge et inngrep om tredjeperson gjør det utfordrende eller umulig for forbrukeren å identifisere den riktige opprinnelsen til varen. Har tredjeperson brukt varemerket slik at det antydes at hans varer stammer fra merkehaver, eller fra en virksomhet økonomisk forbundet med merkehaver, foreligger det skade på funksjonen.⁶⁷ Vurderingstemaet er lik inngrepsspørsmålet i Direktivet art. 5 nr. 1 bokstav b, der inngrep etter bestemmelsen forutsetter en risiko for forveksling.⁶⁸

EU-domstolen har presisert vurderingstemaet nærmere. Det er tilstrekkelig til å fastslå krenkelse om forbindelsen «er så uklar i relation til varenes eller tjenesteydelsenes opprindelse» at omsetningskretsen ikke er i stand til å vite om tredjeperson er en tredjeperson i forhold til merkehaveren, eller om han tvert imot er økonomisk forbundet med merkehaver.⁶⁹ Dette innebærer at tredjeperson ikke må antyde en spesifikk forbindelse ved bruken, men det er tilstrekkelig at forbindelsen er «uklar». Når det er tilstrekkelig at forbindelsen er «uklar», blir terskelen for hva som utgjør et inngrep lempet. Domstolen har ikke redegjort for hva som skal til for at det foreligger en uklar forbindelse. Dermed vil det ikke være helt klare retningslinjer for når det foreligger inngrep. Ved å lempe terskelen vil det uansett stilles strengere krav til at tredjeperson må klargjøre opprinnelsen for sine varer, og hans uavhengighet fra merkehavers virksomhet.⁷⁰ EU-domstolen har fastslått at lik vurdering foretas etter art. 5 nr. 1 bokstav b, slik at beskyttelsen gjennom opprinnelsesgarantifunksjonen strekker seg like langt i begge bestemmelser.⁷¹

De forenede sakene i *Google* illustrerer at EU-domstolen legger til rette for en konkret vurdering av ulovlig varemerkebruk. Avgjørelsen omhandlet tredjepersoners bruk av merkehavers tegn som søkeord i en søkemotor, slik at tredjepersonenes nettadresse dukket opp som søkeresultat ved internettkbrukerens inntasting av tegnet. Vurderingen av den ulovlige

⁶⁷ Se bl.a. *Adam Opel C-48/05*, avsnitt 24, og *Portakabin C-558/08*, avsnitt 35.

⁶⁸ Art. 5 nr. 1 bokstav b er gjennomført i vml. § 4 første ledd bokstav b, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 42.

⁶⁹ *Google C-236/08* til *C-238/08*, avsnitt 90. Se også *Interflora C-323/09*, avsnitt 45; *Portakabin C-558/08*, avsnitt 35, og *BergSpechte C-278/08*, avsnitt 36.

⁷⁰ I den retning, se Lassen (2011) s. 289.

⁷¹ *BergSpechte C-278/08*, avsnitt 40, jf. avsnitt 36, og *Portakabin C-558/08*, avsnitt 53, jf. avsnitt 35.

bruken avhengte spesielt av hvordan annonsen ble vist.⁷² Fordi tredjeperson brukte merkehavers tegn som søkeord, ville internetbrukeren ved inntasting av tegnet i søkemotoren koble søkeresultatene med varemerket. Derfor var det blant annet ikke nødvendig at varemerket ble vist i annonsen.⁷³ Avgjørelsen viser at det foreligger skade på funksjonen, såfremt tredjepersons konkrete bruk av merkehavers tegn gir inntrykk av en økonomisk forbindelse mellom varene og merkehaver.

I vurderingen av om det foreligger fare for forveksling, skal det tas utgangspunkt i den relevante omsetningskretsen for den gjeldende varen eller tjenesten, og om denne kretsen har hatt mulighet til å gjøre seg kjent med forbindelsen.⁷⁴ Det lar seg vanskelig gjøre å ta utgangspunkt i en reell omsetningskrets. Derfor er det nødvendig å anvende en konstruert norm for vurderingen. En slik omsetningskrets er «almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom».⁷⁵

Vurderingen av ulovlig varmerkebruk vil bero på hvilken kontekst bruken foregår i. Den relevante omsetningskrets vil derfor variere fra sak til sak. Dette medfører at avgjørelsene fra domstolen også får et mer kasuistisk preg. Ett inntrykk av en forbindelse i én kontekst, vil ikke nødvendigvis gi det samme inntrykket i en annen sak. Dette kommer blant annet til uttrykk i *Google*-sakene, der den tenkte internetbrukers kunnskaper om søkemotorer fikk avgjørende betydning for avgjørelsen.⁷⁶ I saken *Interflora* forelå det en særlig omstendighet av betydning for vurderingen. Merkehaver hadde et større kommersielt nettverk som var sammensatt av et stort antall detaljhandlere. Under denne omstendigheten ville det være vanskeligere for omsetningskretsen å identifisere om tjenestene som dukket opp som søkeresultat inngikk i et slikt nettverk eller ikke.⁷⁷

Det kan stilles spørsmål ved om det i omsetningskretsen kun medregnes forbrukere i direkte kontakt med tredjepersons bruk av varen, eller også forbrukere som får kontakt med varen i ettertid, eksempelvis ved videresalg. EU-domstolen har formulert vurderingstemaet som at «forbrukeren eller den endelige bruker» må kunne settes i stand til å adskille varene med

⁷² *Google C-236/08 til C-238/08*, avsnitt 83. Se også *Portakabin C-558/08*, avsnitt 34, og *BergSpechte C-278/08*, avsnitt 35.

⁷³ *Google C-236/08 til C-238/08*, avsnitt 85.

⁷⁴ *Adam Opel C-48/05*, avsnitt 23; *Portakabin C-558/08*, avsnitt 34, og *Mitsubishi C-129/17*, avsnitt 45.

⁷⁵ *Interflora C-323/09*, avsnitt 50; *Google C-236/08 til C-238/08*, avsnitt 84, og *Céline C-17/06*, avsnitt 27.

⁷⁶ *Google C-236/08 til C-238/08*, avsnitt 85.

⁷⁷ *Interflora C-323/09*, avsnitt 51-52.

annen opprinnelse.⁷⁸ Høyesterett har tolket denne rettssetningen i retning av at man generelt skal kunne stole på garantien som ligger i bruken av varemerket, uansett om varen har gått gjennom flere ledd.⁷⁹ Derfor kan det legges til grunn at senere omsetningsledd medregnes i skadepotensialet ved tredjepersons bruk. Mer avledet skade på funksjonen vil derfor også omfattes. I *Arsenal*-avgjørelsen konkluderte domstolen med krenkelse, ettersom varemerket ikke utgjorde en garanti «for, at alle varer, der er forsynet med mærket, er blevet fremstillet under kontrol af én virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet» (min utheving).⁸⁰ Uttalelsen tilsier at tilfeller hvor enkelte varer utgjør en risiko for forveksling, vil oppfattelsen til et fåtall av omsetningskretsen også medføre skade. Det synes derfor som at terskelen for krenkelse legges lavt og at det stilles strenge krav til at tredjeperson opplyser om opprinnelsen i alle ledd for varenes omsetning.

Det kan stilles spørsmål ved om tredjepersons opplysningsplikt avtar etter hvert som varen med varemerket blir omsatt i flere ledd, slik at forholdet mellom tredjepersons bruk og sluttforbruker blir for avledet. Domstolen har imidlertid ikke tatt stilling til spørsmålet.

Etter mitt syn bør det tas utgangspunkt i risikoen for skade som kan oppstå ved tredjepersons bruk. Uansett hvor avledet forholdet er, burde vurderingen bero på om tredjeperson kan eller burde forutse at bruken av varemerke utgjør en risiko for skade. Opplysningsplikten avtar dermed ikke etter omsetningen i flere ledd, men kan utgjøre et moment i retning av at tredjepersonen ikke kan forutse risikoen for skade. Plikten burde imidlertid være oppfylt der tredjeperson har opptrådt lojalt overfor merkehavers enerett. Opplysningsplikten burde ikke utløses i tilfeller tredjeperson ikke er i stand til å forutse hvilken bruk som medfører risiko for skade. Det kan medføre en uforutsigbarhet i tredjepersons markedsføringsmuligheter, og at virksomheter vegrer seg for å ha noen som helst befatning med merkehavers varemerke.

Høyesterett legger til grunn en lav terskel for krenkelse, i samsvar med EU-domstolspraksis. I *Ensilox*-dommen utgjorde tredjepersons feilmerking av vareemballasjen en risiko for skade på varemerkets funksjoner.⁸¹ Slik risiko for skade gjaldt selv om varene ble levert til en fast kundekrets som ordinært var sluttbrukere, der tredjeperson hadde opplyst om opprinnelsen av

⁷⁸ *Arsenal* C-206/01 avsnitt 48. Se også *Hoffmann-La Roche* C-102/77, avsnitt 7; *Copad* C-59/08, avsnitt 22; *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 82, og *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 35.

⁷⁹ HR-2018-110-A (*Ensilox*) avsnitt 63.

⁸⁰ *Arsenal* C-206/01, avsnitt 58.

⁸¹ HR-2018-110-A (*Ensilox*) avsnitt 73-78.

varene overfor kundene. Uavhengig av dette forholdet, pliktet tredjeperson å ta høyde for at varene kunne komme i kontakt med andre som ikke var opplyst om opprinnelsen. Høyesterett la også vekt på at ikke alle ansatte hos alle kunder var informert, og til enhver tid husket opprinnelsen av varen.⁸² Dommen synes derfor å stilles strenge krav til at enhver som har befatning med varen skal vite opprinnelsen av varen, også innad i virksomheten til kunden. Her kan det bemerkes at alle ansatte i virksomheten vanskelig kan sies å være en del av omsetningskretsen for varen. Det kan derfor synes som Høyesterett utvider området for opprinnelsesgarantiens adressat, og dermed lempet ytterligere på terskelen for krenkelse.

I *Mitsubishi*-saken ble risiko for forveksling trukket inn som et moment. Det var imidlertid ikke risiko for forveksling som avgjorde om opprinnelsesgarantifunksjonen var skadet i saken. Det var først og fremst et spørsmål om tredjeperson hadde hindret merkehavers første markedsføring i EØS. Den nærmere vurderingen i *Mitsubishi*-saken skal jeg kommentere i punkt 2.2.2.2. I denne sammenheng er det interessant hvordan Domstolen trakk risiko for forveksling inn som et moment. I saken hadde tredjeperson strippet varemerkene fra merkehavers varer, for å markedsføre dem i og utenfor EØS under sitt eget varemerke (såkalt de-branding og re-branding). Merkehavers tegn ville på ingen måte være synlig ved tredjepersons bruk. Domstolen mente imidlertid at det faktum at varenes utseende og modell kunne gjenkjennes av omsetningskretsen, ville forsterke skadepotensialet på opprinnelsesgarantifunksjonen.⁸³ Her ville vareslagslikheten i seg selv forsterke skadepotensialet, uten at Domstolen tok kjennetegnslikheten i betraktning. Dette vil i så fall være ulikt fra vurdering etter Direktivet art. 5 nr. 1 bokstav b, der det kreves et visst minimum av både vareslagslikhet og kjennetegnslikhet.⁸⁴

Vurderingen av risiko for forveksling bærer preg av flere skjønnsmessige vurderinger og er kontekstuel bundet. Det kan argumenteres for at vernet er vidt, da det både omfatter senere omsetningsledd og gir en beskyttelse for bruk av alle varer med varemerket. Ved en slik skjønnsmessig vurdering vil det være mulig å tilpasse merkehavers interesser i saken. Dette gjør merkehavers vern mer effektivt og kan bidra til rimelige løsninger i den konkrete saken. Dette skjer imidlertid på bekostning av tredjepersons forutsigbarhet. Strenge krav til

⁸² HR-2018-110-A (*Ensilox*) avsnitt 73.

⁸³ *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 45.

⁸⁴ *BAINBRIDGE* C-234/06 P, avsnitt 48, og *Riha WeserGold* C-558/12 P, avsnitt 44. Se også Lassen (2011) s. 312.

tredjepersons opplysningsplikt vil forsterke uforutsigbarheten til tredjeperson, spesielt når det ikke finnes konkrete retningslinjer for når plikten faktisk utløses. En uklar rettstilstand vil kunne medføre at virksomheter viker fra å bruke forretningsmessige teknikker som tenderer mot en bruk av andres varemerker.

2.2.2.2 Kontroll over første markedsføring i EØS

EU-domstolen har slått fast at varemerkeretten skal sikre at merkehaver «kan kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med dette varemærke».⁸⁵

Rettssetningen må forstås i lys av Direktivet art. 7, som fastslår konsumpsjon av varemerkeretten innenfor EØS.⁸⁶ Ifølge bestemmelsen er ikke eneretten til hinder for bruk av varemerket for varer som merkehaver har brakt i omsetning innenfor EØS. Motsetningsvis vil merkehaver kunne nekte bruk der varene ikke er brakt i omsetning i EØS.

Merkehaver har dermed rett til å markedsføre sine produkter utenfor EØS, uten at dette innebærer en konsumpsjon av sine rettigheter innenfor EØS.⁸⁷ Merkehavers første markedsføring i EØS etter bestemmelsen i art. 7, kan tolkes som merkehavers samtykke til andres bruk av varemerket for disse varene, innenfor dette området. En rett til kontroll av første markedsføring i EØS, kan også ses på som en innfortolket forlengelse av at varene utgjør en garanti for at alle varer med varemerket er fremstilt under kontroll av én bestemt virksomhet med ansvar for varenes kvalitet. Dersom tredjeperson markedsfører varen i EØS, uten merkehavers samtykke, vil det vanskelig sammenfalle med at merkehaver har kontroll over alle varene med varemerket.

I lys av presiseringen av innholdet i opprinnelsesgarantifunksjonen, har Domstolen også fremhevet et forhold som kan medføre skade på funksjonen. Domstolen har slått fast følgende:

[Opprinnelsesgarantifunksjonen] krænkes af enhver handling, der foretages af tredjemand, og som forhindrer indehaveren af et varemærke, der er registreret i en eller flere medlemsstater, i at udøve sin ret til at kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med dette varemærke.⁸⁸

⁸⁵ Jf. bl.a. *Mitsubishi C-129/17*, avsnitt 32, og *Top Logistics C-379/14*, avsnitt 31.

⁸⁶ Direktivet art. 7 er gjennomført i vml. § 6, jf. Ot.prp. nr.98 (2008-2009) s. 44.

⁸⁷ *Mitsubishi C-129/17*, avsnitt 31.

⁸⁸ *Mitsubishi C-129/17*, avsnitt 44. Med lignende formulering i *Top Logistics C-379/14*, avsnitt 48.

Hva som nærmere ligger i «enhver handling» ble ikke presisert. Rettssetningen tyder imidlertid på at terskelen for å konstatere krenkelse er lav.

Det kreves ikke at omsetningskretsen bemerker tredjepersons bruk av varemerket. Ved at omsetningskretsen ikke tas i betraktning ved vurderingen, skiller den seg fra vurderingen om risiko for forveksling. Dette ble også poengtert i *TOP Logistics*-saken. Varen var kun importert til et tollager i EØS. Selv om det var usikkert om varen ville komme i omsetning i EØS, ville bruken medføre fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen, og derfor være en ulovlig bruk av varemerket.⁸⁹ Dette gjaldt uavhengig av hvor varene senere ble fraktet eller om de ble brakt til fri omsetning.⁹⁰ Det er altså ikke nødvendig at markedsføringen skjer i EØS-området, så lenge det er en fare for det.

For å vurdere om det foreligger krenkelse, er det avgjørende *når* både merkehaver og tredjeperson har markedsført de varer som er forsynt med varemerket i EØS. Spørsmålet beror blant annet på om markedsføringen henvender seg til forbrukerne i området.⁹¹

Domstolens formulering av «enhver handling» tilsier en vid adgang for å nekte hindring av den første markedsføring. Formuleringen strekker seg lengre enn kravet til tredjepersons «bruk» etter Direktivet art. 5.⁹² Dette var tilfellet i avgjørelsen i *Mitsubishi*. Saken skiller seg fra saksforholdet i *TOP Logistics*-avgjørelsen, ved at merkehavers tegn ikke var synlig for omsetningskretsen. Når varemerket fjernes fra varen, kan det vanskelig sies at tredjeperson har *brukt* varemerket. Avgjørelsen viser at varemerket ikke nødvendigvis trenger å være synlig for omsetningskretsen. Merkehavers mulighet til å markedsføre *varene*, under sitt varemerke for første gang i EØS, er derfor også beskyttet.

Det kan stilles spørsmål ved Domstolens begrunnelse i *Mitsubishi*-saken. I immaterialretten finnes det bestemmelser som skal beskytte virksomheters *varer*. Varemerkeretten skal i hovedsak beskytte merkehavers bruk av tegnet og dens evne til å referere til varer. Varemerkeretten beskytter derimot ikke rettighetshaveren mot at andre konkurrerende virksomheter lager tilsvarende varer. Slik beskyttelse må eventuelt følge av andre rettsregler, som patent- eller designrettigheter. En vares utforming kan i særlige tilfeller være anerkjent

⁸⁹ *TOP Logistics* C-379/14, avsnitt 48-49.

⁹⁰ *TOP Logistics* C-379/14, avsnitt 49.

⁹¹ *eBay* C-324/09, avsnitt 65.

⁹² Kvalitative krav til bruken vil behandles i punkt 3.4.

som et varemerke i seg selv, men en slik omstendighet forelå ikke i *Mitsubishi*-saken. Det kan derfor tyde på at EU-domstolen har utvidet innholdet i opprinnelsesgarantifunksjonen på dette området, og tilsvarende utvidet enerettens omfang.

Hvor langt vernet av varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon strekker seg, er ikke helt avklart. Der merkehavers rett til første markedsføring i EØS gjenstår, er det usikkert hvilke handlinger tredjeperson kan utføre i EØS. Retten til den første markedsføring i EØS synes først og fremst å være begrunnet i merkehavers interesser. Forbrukernes interesser kommer ikke frem i vurderingen. Forbrukerne kan likevel ha en interesse i begge utfall. På den ene siden har forbrukerne en interesse av at merkehaver har kontroll over sine varer, og at de har den konstante kvaliteten merkehaver har gitt dem. På den annen side har forbrukerne en interesse av sterk konkurranse, der virksomhetene kjemper om forbrukernes oppslutning ved å gi gode produkter til en lav pris.

Domstolens presisering av at varemerket skal angi en garanti for merkehavers kontroll over *kvaliteten*, fordrer nok et spørsmål under opprinnelsesgarantifunksjonen. I litteraturen har det vært diskutert hvorvidt opprinnelsesgaranti- og kvalitetsfunksjonen overlapper.⁹³ Den nærmere grensdragningen mellom funksjonene skal jeg behandle i oppgavens neste punkt.

2.3 Kvalitetsgarantifunksjonen

2.3.1 Kvalitetsgarantifunksjonens innhold

Kvalitetsgarantifunksjonen består i å «garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet».⁹⁴ Dette kan betegnes som kvalitetsgarantifunksjonen. Jeg skal først redegjøre for hvordan varemerket kan tilføres en kvalitet. Deretter skal jeg drøfte grensdragningen mot opprinnelsesgarantifunksjonen, og undersøke innholdet i kvalitetsgarantifunksjonen.

En forbruker kan blant annet få informasjon om varen gjennom tilstedeværelsen av varen på markedet. Slik kan forbrukeren knytte visse egenskaper og kvaliteter til varemerket. Har en forbruker tidligere kjøpt en vare av god kvalitet, vil det ofte være et insentiv til å kjøpe varen på nytt. En kjøper vil forvente at samme vare, under samme varemerke, har tilsvarende kvaliteter og egenskaper som ved første kjøp. Det må da være en forutsetning at forbrukeren kan identifisere varen og at det foreligger en garanti for at varen stammer fra merkehavers

⁹³ Se bl.a. Amerstål (2018) s. 80.

⁹⁴ *L'Oréal C-487/07*, avsnitt 58. Med lignende formulering i bl.a. *Interflora C-323/09*, avsnitt 38.

virksomhet, som leverer en konstant kvalitet. Merkehaver kan gjennom markedsstrategier også koble forskjellig meningsinnhold til varemerket. Varemerket fungerer som et bindeledd mellom merkehaver og omsetningskretsen, og gir merkehaveren en mulighet til å kommunisere med omsetningskretsen om et ønsket meningsinnhold. Merkevaren kan blant annet vise til en viss kvalitet gjennom markedsføring eller varens innpakning, og slik påvirke forbrukerens kjøpevalg. Det kan skapes en subjektiv forestilling hos forbrukeren om varens kvalitet ved erfaring eller informert meningsinnhold, og en objektiv kvalitet som varen faktisk presterer.⁹⁵

Kvalitetsgarantifunksjonen har en nær tilknytning til opprinnelsesgarantifunksjonen. Er det usikkerhet rundt hvilken virksomhet varemerket er tilknyttet og hvorvidt de har kontroll over varene, kan det vanskelig hevdes at det gis en garanti for at varemerket står inne for den formidlede kvalitet. Opprinnelsesgaranti kan derfor sies å være en forutsetning for en kvalitetsgaranti. Funksjonenes overlapping viser seg også ved at EU-domstolen tidvis systematiserer kvalitetsgarantifunksjonen under opprinnelsesgarantifunksjonen.⁹⁶ Domstolen har likevel forsøkt å opprette et skille mellom dem.⁹⁷ Det må derfor avklares hvor den nærmere grensen går.

Sak C-689/15 (*VBB*) gir et bidrag til å trekke en grense mellom funksjonene. Domstolen fastslo at en bruk av varemerke som angir sammensetningen eller kvaliteten av varene eller tjenestene, men ikke garanterer overfor forbrukerne at disse stammer fra én bestemt virksomhets kontroll og derfor kan tillegges ansvaret for varenes eller tjenestenes kvalitet, faller utenfor opprinnelsesgarantifunksjonen.⁹⁸ Det kan derfor synes som om funksjonene overlapper der uttrykket for kvalitet også gir anvisning for hvilken virksomhet som har kontroll over kvaliteten.

Uten en nærmere analyse, er det vanskelig å klargjøre når funksjonene *ikke* overlapper. Merkehavers fremstilling av varen med en særlig kvalitet vil oftest være en måte for forbrukeren å identifisere merkehavers varer, og skille dem fra andre varer. Det kan argumenteres for at opprinnelsesgarantifunksjonen kommer til syne når forbrukeren klarer å

⁹⁵ I den retning, se Nordell (2004) s. 90.

⁹⁶ Se bl.a. *Arsenal* C-206/01, avsnitt 48; *Copad* C-59/08, avsnitt 45, og *eBay* C-324/09, avsnitt 80.

⁹⁷ *VBB* C-689/15, avsnitt 44. Se også bl.a. *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 77; *L'Oréal* C-487/07, avsnitt 58, og *Interflora* C-323/09, avsnitt 38, der funksjonene benevnes separat.

⁹⁸ *VBB* C-689/15, avsnitt 45.

adskille varene, mens kvalitetsgarantifunksjonen avhenger av den innsats merkehaver har gjort for å oppnå eller opprettholde kvaliteten ved varen. Kvalitetsgarantifunksjonen vil kun angi varemerket som bærer av et meningsinnhold, og ikke at varemerket refererer til varemerkehavers virksomhet. Denne slutningen stemmer overens med at varemerket har en iboende opprinnelsesgarantifunksjon, men ikke alltid oppfyller de øvrige funksjonene.⁹⁹ Kvalitetsgarantifunksjonens relevans avhenger da av hvilket meningsinnhold merkehaver tillegger varemerket.

EU-domstolen har angitt få generelle retningslinjer for innholdet i, og vurderingen av om det er gjort skade på, kvalitetsgarantifunksjonen som en egen og separat funksjon. Det må derfor ses hen til vurderinger i konkrete avgjørelser som berører spørsmålet om varens kvalitet, og særlig merkehavers innsats i å opprettholde en viss kvalitet for sine varer.

I *eBay*-saken vurderte Domstolen om merkehaver kunne motsette seg videresalg av uinnpakkede varer.¹⁰⁰ I saken synes det som at Domstolen foretok en grensedragnin mellom opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonen. Merkehaver kunne motsette seg tredjepersons bruk på bakgrunn av to alternative omstendigheter. Den første omstendigheten var konsekvensen av at tredjeperson fjernet innpakning på kosmetiske produkter slik at lovpålagte opplysninger om fabrikanten manglet.¹⁰¹ Domstolen la til grunn at en slik omstendighet skadet opprinnelsesgarantifunksjonen. Varemerket utgjorde ikke lenger en garanti for at produktet ble levert av en bestemt virksomhet, ansvarlig for dens kvalitet. Avgjørelsen tyder på at den lovpålagte opplysningen, sammen med anbringelsen av varemerket, utgjorde en garanti for hvilken virksomhet som hadde kontroll over produktet. Det kan likevel bemerkes at varemerket var anbrakt på varen og varen for øvrig var lik merkehavers produkt. En forbruker kunne dermed gjenkjenne opprinnelsen av varen. En slik garanti ved produktet avhenger imidlertid ikke av merkehavers særlige innsats. Omstendigheten faller derfor innunder opprinnelsesgarantifunksjonen.

Den andre omstendigheten angikk spørsmålet om fjerningen av innpakningen kunne skade varens, og dermed varemerkets, renommé. Vurderingen av skade berodde på en konkret vurdering.¹⁰² Uinnpakket parfyme eller kosmetiske midler vil i noen tilfeller ha et mer

⁹⁹ Som tidligere nevnt ble fastslått i *Interflora C-323/09*, avsnitt 40.

¹⁰⁰ *eBay C-324/09*, avsnitt 74-83.

¹⁰¹ *eBay C-324/09*, avsnitt 81.

¹⁰² *eBay C-324/09*, avsnitt 78.

prestisjefyllt og luksuriøst image, mens imaget i andre tilfeller avhengte av innpakningen.¹⁰³ Skade oppsto dersom innpakningen i like stor eller større utstrekning enn flasken eller beholderen, bidro til fremkallelsen av et image som merkehaver ønsket å ha.¹⁰⁴ Domstolen fremhevet et vern for *innsatsen* merkehaver hadde lagt i å skape et spesielt image for sin vare, og dermed sitt varemerke. En forbruker ville ved kjøp av varen forvente at varen hadde et slikt image. Hvorvidt varen ble solgt med eller uten en spesiell innpakning, er ikke avgjørende for at forbruker kunne adskille varen fra andre produkter. Domstolen tok ikke eksplisitt stilling til om det forelå skade på kvalitetsgarantifunksjonen, eller eventuelt andre funksjoner. Ifølge grensdragningen i sak C-689/15 (*VBB*) tyder det imidlertid på at omstendigheten faller innunder kvalitetsgarantifunksjonen.

Avgjørelsen i *Copad* omhandlet tredjepersons brudd på en bestemmelse i en lisensavtale. Avtalen ga tillatelse til å selge merkehavers prestisjefylte varer. Spørsmålet var om merkehaver kunne forby lisenstakerens salg av merkehavers varer til selgere av utsalgsvarer, etter Direktivet art. 8 stk. 2.¹⁰⁵ Domstolen kom fremt til at lisenstakernes salg utenfor det selektive distribusjonsnett etter lisensavtalen, kunne medføre skade på varemerkets opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjon. Kvaliteten av varene var ikke utelukkende et resultat av de materielle egenskapene, men også dens fremtoning og prestisjebetonte image, som ga varene en luksuriøs utstråling.¹⁰⁶ Merkehaver hadde dermed gjort en innsats for å opprettholde et slikt image. Innsatsen tilsier at det var skade på kvalitetsgarantifunksjonen. Domstolen fremholdt imidlertid at luksusopplevelsen som stammer fra prestisjebetonte varer av høy kvalitet, var avgjørende for at forbrukere kunne adskille varene fra andre lignende varer.¹⁰⁷ Domstolens uttalelser kan gi uttrykk for en opprinnelsesgaranti, siden forbrukeren settes i stand til å identifisere varen i markedet. Domstolen la til at en «forringelse af denne luksusoplevelse kan [...] være til skade for selve disse varers kvalitet».¹⁰⁸ En slik skade av varenes kvalitet vil ikke nødvendigvis påvirke opprinnelsesgarantien, men kvalitetsgarantien. Dersom forbrukeren ikke lenger oppfatter at merkehavers vare har en foretrukken kvalitet, vil han velge et annet varemerke. Skaden påvirker derfor forbrukerens kjøpevalg.¹⁰⁹ Forbrukeren

¹⁰³ *eBay* C-324/09, avsnitt 78.

¹⁰⁴ *eBay* C-324/09, avsnitt 79.

¹⁰⁵ *Copad* C-59/08, avsnitt 15.

¹⁰⁶ *Copad* C-59/08, avsnitt 24.

¹⁰⁷ *Copad* C-59/08, avsnitt 25.

¹⁰⁸ *Copad* C-59/08, avsnitt 26.

¹⁰⁹ I den retning, se Arnerstål (2018) s. 80.

klarer fortsatt å identifisere varen, selv om han skulle velge en annen vare fremfor merkehavers. Det synes derfor som denne omstendigheten lå innunder kvalitetsgarantifunksjonen.

I lys av dommene, foretas det ikke alltid en bestemt grensedragnning mellom funksjonene. Etter mitt syn har kvalitetsgarantifunksjonen en uløselig side til opprinnelsesgarantifunksjonen. En garanti for opprinnelsen av produktet vil tilsvarende gi en garanti for en viss gitt kvalitet som merkehaver har gitt den. Det som imidlertid skiller funksjonene, er at kvalitetsgarantifunksjonen ikke har et like konstant innhold. Varemerket fungerer alltid som en referanse til merkehavers virksomhet. Opprinnelsesgarantifunksjonen setter forbruker i stand til å identifisere varen på markedet. Hvilken kvalitet som garanteres, beror imidlertid på merkehavers tilførte meningsinnhold, og dermed hvilken kvalitet forbrukeren forventer av produktet. Kvalitetsgarantifunksjonen påvirker forbrukerens kjøpevalg. Ved kvalitetsgarantifunksjonen må det derfor avklares hvilket meningsinnhold en forbruker forventer av varen, før det kan vurderes hvilken skade som har oppstått. Den kvaliteten som blir stilt, utgjør en garanti for at produktet har den konstante kvalitet som virksomheten har gitt den, og kan garantere overfor forbrukerne.

2.3.2 Skade på kvalitetsgarantifunksjonen

Jeg har nå kommet frem til at kvalitetsgarantifunksjonens innhold beror på kvaliteten en forbruker forventer ved kjøp, altså den innsats merkehaver har lagt i varemerket for å oppnå denne forventede kvaliteten. Nå skal jeg vurdere hvordan det kan oppstå skade på funksjonen. Det vil si når merkehavers interesser gjennom kvalitetsgarantifunksjonen er krenket. Det kan spørres hvilket skadepotensial som kreves, og hvilket vurderingstema som skal legges til grunn.

I *Dior*-saken var spørsmålet om merkehaver kunne motsette seg tredjepersons bruk av varemerket i markedsføring. Siden varene var markedsført i EØS av merkehaver, kunne tredjepersonen også markedsføre og gjøre offentligheten bekjent med videresalg av disse varene.¹¹⁰ Spørsmålet i saken var om det fantes unntak fra denne tilgangen. Domstolen fremholdt at vurderingen berodde på en avveining mellom partenes interesser.¹¹¹ Saken dreide seg om luksusvarer, og tredjeperson måtte derfor ikke handle illojalt overfor merkehavers

¹¹⁰ *Dior C-337/95*, avsnitt 38.

¹¹¹ *Dior C-337/95*, avsnitt 44.

legitime interesser. Skaden på funksjonen berodde dermed på en avveining mellom merkehavers interesse i å stille en kvalitetsgaranti ved sine varer og tredjepersons interesse i å bruke varemerket i sin virksomhet. Av hensyn til merkehaver, måtte tredjeperson forsøke å unngå at reklamen skadet varenes image og luksuriøse utstråling.¹¹² Merkehaver kunne imidlertid ikke motsette seg sedvanlig reklame i bransjen, selv om reklamen ikke svarte til merkehavers egen reklamering av varene.¹¹³ Det var først der tredjepersons reklame «alvorlig skader varemærkets omdømme», at forholdet var en krenkelse av eneretten.¹¹⁴

Dommen tilsier at ikke enhver forringelse av varemerkets kvalitet utgjør en krenkelse av eneretten.¹¹⁵ Det må foreligge et visst skadepotensial for at kvalitetsgarantifunksjonen tar skade. I avgjørelsen ga Domstolen eksempler på hva som kunne utgjøre slik skade. Det ville blant annet foreligge skade der tredjepersons har plassert varemerket i omgivelser som risikerer «alvorlig at forringe det image, som det er lykkedes indehaveren at skabe omkring sit varemærke».¹¹⁶ At det stilles krav til *alvorlig forringelse* av imaget tyder på at terskelen for skade på funksjonen er høy.

I *Copad* gjentar Domstolen et liknende vurderingstema. Her kom Domstolen til at en «forringelse af» luksusopplevelsen ved varemerket ville skade varenes kvalitet.¹¹⁷ Det ble imidlertid ikke stilt krav til at forringelsen skulle være «alvorlig», slik Domstolen viste til i *Dior*-saken. Om Domstolen mente å ta avstand fra den strengere kvalifiseringen i *Dior*-saken, er usikkert. En mulig grunn til at det ble stilt en lavere terskel i *Copad*-saken, er at den omhandlet overtredelse av en lisensavtale. Hensynet til lojal konkurranse stilte dermed ikke like sterkt i *Copad*, som i *Dior*, slik at terskelen for skade ble lempet.

Ifølge *Copad*-avgjørelsen er ikke enhver overtredelse av en bestemmelse om kvalitet i en lisensavtale, tilstrekkelig til å forringe varemerkets image og skade kvalitetsgarantifunksjonen.¹¹⁸ Overtredelsen angikk varenes selektive distribusjonsform, som skulle opprettholde kvaliteten, og sikre rett bruk, av varene.¹¹⁹ Det sentrale var dermed at den

¹¹² *Dior* C-337/95, avsnitt 45.

¹¹³ *Dior* C-337/95, avsnitt 46.

¹¹⁴ *Dior* C-337/95, avsnitt 46. Dommen har blitt fulgt opp i *BMW* C-63/97, avsnitt 48-49.

¹¹⁵ I den retning, se Arnerstål (2018) s. 84

¹¹⁶ *Dior* C-337/95, avsnitt 47.

¹¹⁷ *Copad* C-59/08, avsnitt 26.

¹¹⁸ *Copad* C-59/08, avsnitt 31-32.

¹¹⁹ *Copad* C-59/08, avsnitt 28.

konkrete overtredelsen kunne medføre skade på funksjonen. I likhet med *Dior*-saken, ble det tatt hensyn til sedvanlig markedsføring i bransjen.

Samlet sett tilsier avgjørelsene at vurderingen beror på en konkret avveining mellom merkehavers interesse i å stille en kvalitetsgaranti og hensynet til tredjepersons interesse i å bruke varemerket i lys av sedvanlig markedsføring i bransjen. Hensynet til å opprettholde en lojal konkurranse blir derfor tatt i betraktning ved vurderingen, og kan spille inn som et moment som senker terskelen for krenkelse. Enhver forringelse av kvaliteten på merkehavers varer, utgjør imidlertid ikke en skade på kvalitetsgarantifunksjonen. Hvilke momenter som skal tas i betraktning ved avveiningsspørsmålet kommer ikke særlig til uttrykk gjennom Domstolens praksis.

Det videre spørsmålet er hvordan kvalitetsgarantifunksjonen skiller seg fra andre funksjoner. Kvalitetsgarantifunksjonen beskytter merkehavers interesser i å sikre forbrukerens kjøpevalg, og dermed i å oppbygge en kundekrets ved bruk av sitt varemerke. Funksjonen kan overlappes med både reklame- og investeringsfunksjonen. En mulig overlapp mellom funksjonene skal jeg kommentere nærmere i punkt 2.4 og 2.5.

2.4 Reklamefunksjonen

2.4.1 Reklamefunksjonens innhold

Domstolen har fastslått at varemerket får en reklamefunksjon når det brukes «til reklameformål med henblik på at informere eller overbevise forbrukeren».¹²⁰ I hvilke tilfeller varemerket brukes til slikt «reklameformål» er noe usikkert. Det kan tyde på at funksjonen gjelder der varemerket brukes for å synliggjøre merkehavers varer på markedet, slik at merkehaver kan informere forbrukerne om et ønsket omdømme for sitt varemerke.

Domstolen har fremhevet at merkehaver har en beskyttelsesverdig interesse i å ikke alene ønske å bruke varemerket for å angi opprinnelsen av sine varer eller tjenester.¹²¹ Som tidligere nevnt, vil opprinnelsesgarantifunksjonen sette en forbruker i stand til å identifisere varer som stammer fra merkehaver. Forbrukeren vil da kunne bygge erfaringer ved kjøp av varen, og følgelig ønske å kjøpe samme vare, med samme opprinnelse, på nytt. Dagens marked består

¹²⁰ *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 37. Se også *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 91, som senere ble stadfestet i *BergSpechte* C-278/08, avsnitt 33; *Portakabin* C-558/08, avsnitt 32, og *Interflora* C-323/09, avsnitt 54.

¹²¹ *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 91.

imidlertid av et stort og internasjonalt varesortiment. Forbrukerens kjøpevalg vil derfor sjeldent alene være begrunnet i forbrukers tidligere erfaring med varen. Det kan hevdes å være en forutsetning for merkehavers mulighet til å adskille sine varer, at varemerket kan formidles gjennom andre metoder enn plasseringen av produktet på markedet.

Det foreligger skade på reklamefunksjonen dersom bruken «gør indgreb i indehaverens brug af varemærket i salgsfremmeøjemed og som led i en forretningsstrategi».¹²² En forretningsstrategi kan innebære at merkehaver ønsker å skape et visst image for sitt varemerke. Det vil i så fall være overlapp mellom kvalitetsgaranti- og reklamefunksjonen der tredjeperson gjør inngrep i forretningsstrategien ved å alvorlig forringe varens image.¹²³ I *Dior*-saken ble reklamefunksjonen nevnt i spørsmålet som ble fremlagt Domstolen, men formuleringen ble ikke brukt i avgjørelsen av saken.¹²⁴ Domstolen har ikke tatt stilling til om funksjonene overlapper, og i motsatt fall, hva som adskiller dem. Jeg skal kommentere grensene mellom disse funksjonene under punkt 2.4.2.

Domstolen har fremhevet at reklame på internett har en viktig rolle i næringslivet.¹²⁵ I den sammenheng har Domstolen avgjort at merkehavers bruk av eget varemerke som søkeord i en søke- og annonseringstjeneste, for å vise sin annonse i søkemotoren under sponsede lenker, er bruk av varemerket til reklameformål.¹²⁶ I *Mitsubishi*-saken kan det hevdes at Domstolen trakk reklamefunksjonen lenger. Varemerket hadde en reklamefunksjon ved merkehavers første markedsføring i EØS. Hvilke andre typetilfeller reklamefunksjonen er en relevant faktor er ikke sikkert. For å undersøke det nærmere innholdet i reklamefunksjonen, kan det ses hen til hvilken vurdering som har blitt lagt til grunn for når det foreligger skade. Jeg vil derfor kommentere innholdet i reklamefunksjonen i punktet under.

2.4.2 Skade på reklamefunksjonen

I vurderingen av om det foreligger skade på reklamefunksjonen, har EU-domstolen fremhevet at EU-retten bygger på et prinsipp om lojal konkurranse.¹²⁷ Konkurrerende virksomheter gjør det vanskeligere for andre virksomheter å få fotfeste i markedet, og vil konkurrere om størst

¹²² *Mitsubishi C-129/17*, avsnitt 37. Med lignende formulering i *Google C-236/08 til C-238/08*, avsnitt 92.

¹²³ *Dior C-337/95*, avsnitt 47.

¹²⁴ *Dior C-337/95*, avsnitt 39.

¹²⁵ *Google C-236/08 til C-238/08*, avsnitt 94.

¹²⁶ *Google C-236/08 til C-238/08*, avsnitt 94, med tilslutning i *Interflora C-323/09*, avsnitt 42; *BergSpechte C-278/08*, avsnitt 31, og *Portakabin C-558/08*, avsnitt 31.

¹²⁷ *Interflora C-323/09*, avsnitt 57.

oppslutning i omsetningskretsen. EU-retten har imidlertid ikke til formål å beskytte merkehaver mot praksis som inngår i fri konkurranse.¹²⁸ Det kan her trekkes en parallell til slutningen i *Dior*-saken. Merkehaver kan ikke motsette seg reklamering som er sedvanlig i bransjen, selv om slik reklamering ikke svarer til merkehavers egen reklamering av varene.¹²⁹ Hensynet til sunn og fri konkurranse tilsier at merkehaver ikke burde få et for sterkt vern. Terskelen for skade på funksjonen burde derfor ikke settes for lavt.

I *Interflora*-avgjørelsen ble vurderingen av skade på reklamefunksjonen ytterligere presisert. Saken la til grunn et noe annet vurderingstema enn i *Dior*-saken. Ifølge *Interflora*-avgjørelsen tar reklamefunksjonen skade når tredjepersons bruk har den virkning «at fratage indehaveren af dette varemærke muligheden for effektivt at anvende sit varemærke til at oplyse og overbevise forbrugerne».¹³⁰ Her knytter vurderingstemaet seg til varemerket som kommunikasjonsmiddel, og ikke som en beskyttelse av kvalitet, som ved kvalitetsgarantifunksjonen. Ifølge Domstolen var det ikke tilstrekkelig at tredjeperson brukte varemerke til å foreslå alternativ til merkehavers varer eller tjenester.¹³¹ Det var heller ikke tilstrekkelig at merkehaver ble tvunget til å intensivere sin reklameinnsats for å opprettholde eller øke synlighet hos forbrukerne.¹³² Domstolen anså altså slike omstendigheter i å inngå i den lojale konkurransen. Ifølge dommen er det en høy terskel for at det skal konstateres krenkelse av reklamefunksjonen. En slik terskel samsvarer godt med hensynet til at merkehavers interesser ikke skal gå bekostning av lojal konkurranse.

Det er noe usikkert hvor den nærmere grensen for krenkelse av reklamefunksjonen går. Domstolen har ikke presisert hva som ligger i at merkehaver «effektivt» kan anvende sitt varemerke for å opplyse og overbevise forbrukere. Derfor er inngrepsspørsmålet uklart. Det kan videre stilles spørsmål ved hvilket perspektiv som skal legges til grunn ved vurderingen. Skal vurderingen foretas etter merkehavers mulighet til å bruke varemerket i reklame ved den konkrete markedsføringsmuligheten, eller er vurderingstemaet den generelle adgangen for effektivt å bruke varemerket i reklameformål?

¹²⁸ *Interflora* C-323/09, avsnitt 57.

¹²⁹ *Dior* C-337/95, avsnitt 46.

¹³⁰ *Interflora* C-323/09, avsnitt 59. I den retning, se *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 96 og 97, og *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 46.

¹³¹ *Interflora* C-323/09, avsnitt 58.

¹³² *Interflora* C-323/09, avsnitt 57.

I *Google*-sakene berodde vurderingen kun på markedsføringsmuligheten gjennom søkemotoren.¹³³ Andre markedsføringsmåter, ble ikke nevnt. På bakgrunn av at merkehavers varer hadde en garantert synlighet ved internetbrukeren, ble det fastslått at det ikke forelå skade på reklamefunksjonen.¹³⁴ Motsetningsvis, hvis merkehavers varer på ingen måte synes i søkeresultatene, taler det for at det er skade på funksjonen. En slik omstendighet vil ikke frata merkehavers mulighet til å anvende varemerket til å opplyse og overbevise forbrukerne på andre måter. Den effektive mulighet til å anvende denne konkrete markedsføringsmuligheten (*Google* som søkemotor), ville imidlertid blitt fratatt merkehaver. Dette kan tyde på at det skal inntas et snevert perspektiv for vurderingen av skade på reklamefunksjonen. Etter et slikt snevert perspektiv trenger ikke alle merkehavers markedsføringsmuligheter å trekkes inn i vurderingen. Det vil derfor være irrelevant om merkehaver kan benytte andre markedsføringsmuligheter for effektivt å formidle sitt varemerke, som for eksempel reklame via annonser på andre nettsider eller via andre søkemotorer. Vurderingstemaet beror da på den konkrete muligheten for merkehaver til å formidle effektivt på én markedsplattform. Merkehavers beskyttelse vil slik gjøre seg gjeldende i enhver plattform. En slik forståelse medfører en videre beskyttelse enn om det legges et mer generelt perspektiv til grunn. Mye varehandel skjer imidlertid over nett, og spesielt via søketjenester som *Google*. Det kan derfor tenkes at Domstolen anså *Google* som et særlig viktig verktøy for å oppnå effektiv bruk av varemerket generelt i markedsføringen. Det er imidlertid uklart hvilke andre plattformer enn *Google* Domstolen anser som viktige for merkehavers adgang til å bruke varemerket til reklameformål.

I *Mitsubishi*-avgjørelsen hadde Domstolen en annen innfallsvinkel ved vurderingen av skade på funksjonen. Det kan spørres om dommen anvender den strenge terskelen for skade på funksjonen, som Domstolen la til grunn i *Interflora*-saken.

I *Mitsubishi*-avgjørelsen hadde tredjeperson introdusert merkehavers varer i EØS, uten at varemerket var anbrakt på varen. Merkehaver fikk dermed ikke mulighet til å foreta første markedsføring i EØS av sine varer. Domstolene mente at tredjeperson fratok merkehaver muligheten til å realisere den økonomiske verdi av sine varer med varemerket.¹³⁵ Dette

¹³³ Senere fulgt opp i *Portakabin* C-558/08, *BergSpechte* C-278/08 og *Interflora* C-323/09. Ingen av dommene tok opp andre markedsføringsmetoder enn søke- og annonseringstjenester gjennom *Google*.

¹³⁴ *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 97-98.

¹³⁵ *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 46.

forhindret merkehavers mulighet til å realisere sin investering. Når merkehaver presenterte sine varer i EØS, ville omsetningskretsen assosiere varene med tredjepersons varemerke. Dette ville forhindre merkehavers mulighet til å bygge en fast kundekrets på bakgrunn av kvaliteten på varene, og ville slik påvirke reklamefunksjonen.¹³⁶

Det kan også stilles spørsmål ved i hvilken grad tredjeperson fratok merkehaver muligheten til «effektivt» å bruke varemerket til reklameformål i *Mitsubishi*-saken. Domstolen la til grunn et generelt perspektiv. Alle markedsføringsmulighetene ble tatt i betraktning. Det vil klart være en større konsekvens for merkehaver når det ved første markedsføring allerede var tilsvarende varer på markedet. Det kreves større innsats fra merkehaver for å adskille sine varer, under sitt varemerke, med en særlig kvalitet som skiller seg fra lignende varer. Det vil samtidig ikke være unormalt at det finnes lignende varer eller varer av tilsvarende kvalitet på markedet. Oppbyggingen av en kundekrets vil kunne bero på hvor stor innstas virksomheten legger i å reklamere for varen eller varemerket. Omstendigheten vil tvinge merkehaver til å intensivere sin reklameinnsats for å oppnå synlighet hos forbrukerne. Det kan likevel hevdes at merkehaver fortsatt har mulighet til å bruke varemerket til å reklamere for kvaliteten av sine varer under sitt varemerke.

Terskelen for skade på reklamefunksjonen i *Mitsubishi*-saken, er lavere enn terskelen som ble oppstilt i *Interflora*-saken. Det virker som om Domstolen anser investeringen som ligger til grunn ved første markedsføring i EØS som særlig beskyttelsesverdig. Et moment som ble tatt i betraktning i *Mitsubishi*-saken, var at tredjepersons formål ved bruken var å omgå merkehavers rett til å motsette seg importen av varene med varemerket.¹³⁷ En slik bruk var i strid med formålet om å sikre lojal konkurranse. Dette kan være begrunnelsen for at Domstolen anvendte en lavere terskel i *Mitsubishi*. Terskelen for krenkelsen beror etter dette på hvilket samspill det er mellom lojal konkurranse og merkehavers interesser. Der hensynet til lojal konkurranse ikke er tungtveiende, blir terskelen for skade på funksjonen tilsvarende lempet.

Slik jeg ser det, bør det være en høy terskel for at det skal foreligge skade på reklamefunksjonen. Slik går ikke merkehavers interesser på bekostning av sunn og lojal konkurranse. I den sammenheng er det fornuftig å lempe terskelen der hensynet til lojal

¹³⁶ *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 46.

¹³⁷ *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 47.

konkurransen ikke gjør seg like gjeldende. Essensen av skade på reklamefunksjonen er at merkeholder får realisert sin interesse av å bruke varemerket til å informere og opplyse forbrukerne gjennom reklame. Dette kan begrunnes i at plasseringen av varen på markedet ikke lenger er tilstrekkelig for å synliggjøre varemerket i et mangfold av varer. Etter mitt syn omhandler reklamefunksjonen merkehavers interesse i å *synliggjøre* sitt varemerke overfor omsetningskretsen, og slik bruke varemerket som kommunikasjonsmiddel for å påvirke forbrukernes kjøpevalg. Derfor burde det også legges et generelt perspektiv til grunn for vurderingen. Dersom merkeholder ikke får brukt varemerket i én markedsføringsmulighet, kan merkeholder fortsatt benytte seg av andre markedsføringsmuligheter, og oppnå synlighet på markedet. Dette beror imidlertid på hvor viktig den enkelte markedsføringsmuligheten er.

Ved å betrakte reklamefunksjonen som en interesse i å synliggjøre merkehavers varemerket i markedet, kan det diskuteres om det forelå skade på reklamefunksjonen i *Mitsubishi*-saken, til tross for en senket terskel i dette tilfellet. Merkehavers *varemerke* hadde enda ikke blitt markedsført i EØS. Det faktum at varene var like, ville ikke hindre merkehavers adgang til å anvende sitt varemerke i reklameformål, og dermed synliggjøre varemerket overfor omsetningskretsen. Merkeholder kunne fritt bruke varemerket i annonser eller på andre måter fremheve produktene under sitt varemerke. Beskyttelsen av den investeringen som eventuelt vil gå tapt, synes å være forbeholdt investeringsfunksjonen. Det kan imidlertid være at Domstolen tillegger reklamefunksjonen et videre innhold enn hva som fremkommer av sakene *Google*, *BergSpechte*, *Portakabin* og *Interflora*. Det kan derfor hende reklamefunksjonen består av mer enn merkehavers mulighet til å synliggjøre sitt varemerke i markedet, slik jeg har tolket funksjonen. Det gjenstår å se om Domstolen ytterligere presiserer innholdet i, og vurderingen av skade på reklamefunksjonen. Videre kan det stilles spørsmål til i hvilken grad reklamefunksjonen overlapper med investeringsfunksjonen. Grensdragningen mellom reklame- og investeringsfunksjonen vil drøftes i neste underkapittel, punkt 2.5.

2.5 Investeringsfunksjonen

2.5.1 Investeringsfunksjons innhold

I et samfunn med sterk konkurranse er det viktig for virksomheter å posisjonere seg i markedet, for å tiltrekke forbrukere og sikre deres lojalitet. Dette kan gjøres ved å bygge opp en merkevare som fester seg i forbrukernes bevissthet. Slik kan virksomheten skape en identitet eller en slags tilleggsverdi for sine produkter under varemerket. Varemerkets tiltrekningskraft i markedet har ofte bakgrunn i betydelige investeringer. Varemerket får en

investeringsfunksjon når det brukes «med henblik på at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet ved hjælp af forskellige forretningsmessige teknikker».¹³⁸ Investeringsfunksjonen fremhever dermed at eneretten innebærer et investeringsvern. I skrivende stund har investeringsfunksjonen kun blitt vurdert i to avgjørelser fra EU-domstolen: *Interflora* og *Mitsubishi*.

Investeringsfunksjonen overlapper til dels med reklamefunksjonen, men det er fastholdt i EU-praksis at det er to separate funksjoner.¹³⁹ Idet reklame også kan defineres som en forretningsmessig teknikk, kan det tale for at investeringsfunksjonen er negativt avgrenset: Investeringsfunksjonen innebærer de forretningsmessige teknikker som ikke omfattes av reklame. Grensedragningen er imidlertid ikke så enkel.

I *Mitsubishi*-saken ble den konkrete vurderingen av skade på investerings- og reklamefunksjonene vurdert nokså samlet.¹⁴⁰ Tredjepersons bruk av merkehavers originalvarer før merkehavers første markedsføring i EØS utgjorde både skade på investerings- og reklamefunksjonen.¹⁴¹ De samme argumentene går igjen for skade på begge funksjonene. Det kan derfor være vanskelig å se hvilke konkrete momenter som knytter seg til investeringsfunksjonen, og hva som knytter seg til reklamefunksjonen.

Etter mitt syn er ikke det sentrale ved investeringsfunksjonen synligheten av varemerket overfor omsetningskretsen, slik som i reklamefunksjonen. Vurderingstemaet synes derimot å være hvilken *tiltrekningskraft* varemerket har på markedet, og hvorvidt tredjepersons bruk forstyrrer denne tiltrekningskraften. I lys av den lempede terskelen som ble lagt til grunn i *Mitsubishi*-saken, kom Domstolen til at det forelå skade på investeringsfunksjonen ved tredjepersons bruk. I dommen var det klart at flere forbrukere i større grad ville se bort fra merkehavers varer, dersom tilsvarende varer allerede fantes på markedet. Merkeholder hadde derfor ikke samme mulighet til å utnytte de særlige kvaliteter ved sitt produkt for å tiltrekke forbrukerne og sikre deres lojalitet. Slik jeg ser det, foreligger det derfor skade på investeringsfunksjonen.¹⁴² Det kan dermed skimtes en viss grensedragning mellom reklame- og investeringsfunksjonen, slik det skal ifølge *Interflora*-saken.¹⁴³ Det er imidlertid ikke alltid

¹³⁸ *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 36. Med lignende formulering i *Interflora* C-323/09, avsnitt 60-61.

¹³⁹ *Interflora* C-323/09, avsnitt 61.

¹⁴⁰ *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 46.

¹⁴¹ *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 47.

¹⁴² Se punkt 2.4.2, der jeg argumenterer i retning av at det ikke er skade på reklamefunksjonen i *Mitsubishi*.

¹⁴³ *Interflora* C-323/09, avsnitt 61.

lett å foreta en grensedracting. Varemerkets synlighet på markedet kan også få innvirkning på varemerkets tiltrekningskraft.

Umiddelbart kan det også synes å være en overlapp mellom investeringsfunksjonen og kvalitetsgarantifunksjonen. Kvalitetsgarantifunksjonen omhandler også en beskyttelse for varemerkets omdømme. Domstolen har så langt ikke kommentert denne grensedractingen. Etter mitt syn skiller funksjonene seg fra hverandre, ved at kvalitetsgarantifunksjonen skal gi en *garanti* for en viss gitt kvalitet. Investeringsfunksjonen innebærer først og fremst merkehavers mulighet til å oppnå eller opprettholde et omdømme for sitt varemerke. Der kvalitetsgarantifunksjonen innebærer en beskyttelse av interessene for både forbruker og merkehaver, vil investeringsfunksjonen først og fremst være begrunnet i merkehavers interesser.

2.5.2 Skade på investeringsfunksjonen

Investeringsfunksjonen er skadet når tredjeperson bruker merkehavers tegn og «mærkbart generer denne indehavers bruk av sit varemærke med henblik på at oppnå eller opprettholde et omdømme, der kan tiltrække forbrukerne eller sikre deres lojalitet».¹⁴⁴ Det er usikkert hvordan en slik merkbar forstyrrelse skal forstås. Uttalelsen tilsier imidlertid at det kreves en viss innvirkning på merkehavers mulighet til å oppnå eller opprettholde et omdømme.

Som ved reklame- og kvalitetsgarantifunksjonen, må det tas hensyn til bruk av varemerket i lojal konkurranse.¹⁴⁵ At merkehaver er nødt til å tilpasse sine bestrebelser for å oppnå eller opprettholde et omdømme som kan tiltrekke forbrukere og sikre deres lojalitet, vil derfor ikke være nok til at funksjonen tar skade.¹⁴⁶ Nilsson tar til orde for at det vil være vanskelig å kunne bedømme hva som ligger i å tilpasse sine bestrebelser konsekvent.¹⁴⁷ Det kan stilles spørsmål til hvilken tilpasning Domstolen mener er rimelig for merkehaver, og når bestrebelsene blir for krevende.

At noen forbrukere ser bort fra varer med merkehavers kjennetegn, er heller ikke tilstrekkelig for å fastslå skade på investeringsfunksjonen.¹⁴⁸ Motsetningsvis vil en større innflytelse overfor omsetningskretsen spille inn i vurderingen. Ser en større andel av omsetningskretsen

¹⁴⁴ *Mitsubishi C-129/17*, avsnitt 36. Med lignende formulering i *Interflora C-323/09*, avsnitt 62.

¹⁴⁵ *Interflora C-323/09*, avsnitt 64.

¹⁴⁶ *Interflora C-323/09*, avsnitt 64.

¹⁴⁷ Nilsson (2014) s. 77.

¹⁴⁸ *Interflora C-323/09*, avsnitt 64.

bort fra varene, vil det medføre større skadepotensial, som følgelig taler for skade på funksjonen. Etter mitt syn må det i så fall foretas en konkret vurdering som beror på den relevante omsetningskretsen for varen eller tjenesten.

I *Interflora*-saken ble det uttalt at for varemerker som «allerede har et sådant omdømme», er det tilstrekkelig at tredjeperson «påvirker dette omdømme og dermed bringer opretholdelsen af det i fare» (min utheving).¹⁴⁹ Er varemerket mer kjent vil terskelen for skade være lavere enn der varemerket er mindre kjent. Hvor terskelen for «sådant omdømme» ligger, går ikke EU-domstolen nærmere inn på. Derfor er det vanskelig å si i hvilke situasjoner en lavere terskelen skal legges til grunn.

En begrunnelse for et sterkere vern for kjente varemerker, kan være at det antas at merkehaver har gjort større investeringer i varemerket. En sterk beskyttelse for investeringer kan ha en konkurransefremmende effekt, ettersom merkehaver får et investeringsinsentiv.¹⁵⁰ Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om merkehavers investeringer alltid er like beskyttelsesverdige. En virksomhet vil alltid ha et insentiv til å få profitt for sine investeringer og søke å oppnå en realisering av dem. Et vern for merkehavers oppnåelse eller opprettholdelse av et omdømme vil ikke alltid bety at det foreligger en investering bak varemerket. At et varemerke kommer på «moten» kan i noen tilfeller være nokså tilfeldig, mens andre virksomheter kan investere stort i et varemerke uten at det blir like populært i omsetningskretsen. Det kan innebære en tilfeldig fordel for merkehaver. En annen grunn for en mer lempelig terskel for kjente varemerker, kan være at de kjente varemerker har festet seg i en større andel av omsetningskretsens bevissthet. Det skal derfor mindre til for at omsetningskretsens forestillinger av varemerket blir forstyrret ved tredjepersons bruk.

Den samme lempelige terskel blir ikke nevnt i relasjon til reklamefunksjonen. Uansett hvor kjent varemerke er, kan merkehaver ha et like sterkt ønske om, og behov for, å synliggjøre seg i markedet. Imidlertid kan det være en større sannsynlighet for at tredjepersoner bruker kjente varemerker for selv å fremheve sine produkter, på bekostning av merkehaver. Slik kan reklamefunksjonen lettere bli skadet. Derfor kan det argumenteres for at samme lempelige terskel også bør legges til grunn ved reklamefunksjonen.

¹⁴⁹ *Interflora* C-323/09, avsnitt 63.

¹⁵⁰ Nilsson (2014) s. 77.

En merkbar forstyrrelse tilsier at det kreves en potensiell *skade* av merkehavers omdømme ved tredjepersons bruk. Det er konsekvensene for merkehaver som er sentrale, og ikke hvorvidt tredjeperson får en fordel av å utnytte merkehavers varemerke. Vurderingen skiller seg dermed fra vurderingen av velkjente varemerker i Direktivet art. 5 nr. 2.¹⁵¹ Tredjepersons snylting av merkehavers investeringer, er derfor ikke være tilstrekkelig til å konstatere skade på investeringsfunksjonen. Snylting kan imidlertid anses som en «utilbørlig udnyttelse» som fører til ulovlig varmerkebruk etter art. 5 nr. 2.¹⁵² At det er snakk om en faktisk skade, støttes av avgjørelsen i *Mitsubishi*. Domstolen vurderte ikke i hvilken grad det ble ansett som snylting at tredjeperson tok i bruk merkehavers varer og anbrakte nye tegn på disse. Spørsmålet ble alene avgjort på bakgrunn av hvilke konsekvenser bruken hadde for merkehaver.¹⁵³

Det kan stilles spørsmål ved i hvilken grad investeringsfunksjonen for øvrig skiller seg fra vurderingstemaet i art. 5 nr. 2. Etter bestemmelsen foreligger det ulovlig varemerkebruk dersom bruken vil skade varemerkets «særpreget eller renommé». En naturlig språklig forståelse kan tilsi at en merkbar forstyrrelse av varemerkets omdømme, også anses som en skade på varemerkets særpreget eller renommé. Det kan samtidig være at Domstolen har brukt ulik terminologi, nettopp for å adskille vurderingstemaene i bestemmelsene. I *Bulldog* fastslås det at art. 5 nr. 1 og nr. 2 ikke har samme formål, og derfor kan tolkes ulikt.¹⁵⁴ Det kan derfor legges til grunn at vurderingstemaet for velkjente varemerker ikke får en direkte betydning for vurderingen av investeringsfunksjonen ved bruk av varemerket i dobbeltidentitetstilfeller.

Jeg skal videre redegjøre for den siste funksjonen: Kommunikasjonsfunksjonen.

2.6 Kommunikasjonsfunksjonen

Kommunikasjonsfunksjonen ble først formulert i *L'Oréal*-saken.¹⁵⁵ I senere rettspraksis har den gjentatte ganger blitt opplistet som en av varemerkets funksjoner.¹⁵⁶ Domstolen har imidlertid ikke vurdert skade på funksjonen. Som nevnt innledningsvis, har varemerkets symbolkarakter en rolle som markeds kommunikator.¹⁵⁷ Gjennom varemerket kan merkehaver

¹⁵¹ Direktivet art. 5 nr. 2 er gjennomført i vml. § 4 annet ledd, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 43.

¹⁵² *L'Oréal* C-487/07, avsnitt 41.

¹⁵³ *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 46.

¹⁵⁴ *Bulldog* C-65/12, avsnitt 35-36.

¹⁵⁵ *L'Oréal* C-487/07, avsnitt 58.

¹⁵⁶ Se f.eks. *Interflora* C-323/09, avsnitt 38, og *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 34.

¹⁵⁷ Nordell (2010) s. 264.

kommunisere forskjellig meningsinnhold til omsetningskretsen. Har Domstolen ment å beskytte denne kommunikasjonen, vil funksjonen favne vidt. Den vil i tilfelle omfatte både kvalitetsgaranti-, reklame- og investeringsfunksjonen.

Av mangel på avklaring i EU-domstolspraksis, kan det vises til generaladvokatens forslag til avgjørelse i sakene *eBay* og *L'Oréal*. I Generaladvokat Jääskinens forslag til avgjørelse i *eBay*-saken uttales det at kommunikasjonsfunksjonens elementer, slik den forekommer i litteraturen, i vidt omfang er omfattet av opprinnelsesfunksjonen, reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen.¹⁵⁸ Det var derfor ikke nødvendig å behandle den særskilt i saken. I Generaladvokat Mengozzis forslag til avgjørelse i *L'Oréal*-saken, uttales det at kommunikasjonsfunksjonen innebærer formidling av opplysninger av forskjellig karakter til forbrukerne, om de varer som er omfattet av varemerket.¹⁵⁹ Varemerkets funksjon som bærer av meningsinnhold kan innebære materielle egenskaper ved varen, merkehavers formidlede opplysninger gjennom reklamering eller opplysninger om egenskaper, som kvalitet, pålitelighet, særlig stil eller luksus.¹⁶⁰ Generaladvokatens uttalelse innebærer et meningsinnhold som også kan forankres i kvalitetsgarantifunksjonen, reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen.

Generaladvokatens oppfatning taler for en vid forståelse av kommunikasjonsfunksjonen, som også kan overlappe med varemerkets øvrige funksjoner. Ettersom EU-domstolen ikke har tatt stilling til kommunikasjonsfunksjonen, vil rettstilstanden fremdeles være usikker. Det gjenstår dermed å se om EU-domstolen avklarer når funksjonen er relevant å vurdere, dens innhold, grensdragningen mot andre funksjoner, og når den kan bli skadet.

2.7 Generelle betraktninger om funksjonene som helhet

2.7.1 Begrunnelsen for en utvidet funksjonskatalog

Den overordnede begrunnelsen for merkehavers beskyttelse mot skade på kvalitetsgaranti-, reklame-, investerings-, og kommunikasjonsfunksjonen, er at merkeholder har en interesse i å påvirke forbrukernes kjøpevalg. Ved å formulere flere funksjoner spesifiseres hvilke metoder merkeholder har interesse i å benytte seg av, for å påvirke forbrukernes kjøpeimpuls. Når det

¹⁵⁸ Generaladvokat Jääskinens forslag til avgjørelse i *eBay*, punkt 112, jf. fotnote 58.

¹⁵⁹ Generaladvokat Mengozzi forslag til avgjørelse i *L'Oréal*, punkt 54.

¹⁶⁰ Generaladvokat Mengozzi forslag til avgjørelse i *L'Oréal*, punkt 54.

presiseres et vurderingstema for hver funksjon, gis det i utgangspunktet også tydeligere retningslinjer for når tredjeperson gjør inngrep i merkehavers rett til å benytte disse metodene.

Hvorvidt tilskuddet av funksjonene representerer noe nytt i varemerkeretten, kan diskuteres. Hensynet til merkehavers mulighet til å «oppbygge en fast kundekreds» er et gjennomgående hensyn i vurderingen av funksjonene.¹⁶¹ En oppbygging av en kundekrets, vil blant annet bero på merkehavers mulighet til å styre forbrukernes kjøpeimpuls. De øvrige funksjonene bygger dermed på de samme hensynene som tidligere, men er tilpasset en beskyttelse der varemerket brukes på andre måter. Samtidig må det bemerkes at det gjennom utvidelsen av antall funksjoner, som i hovedsak tar hensyn til merkehavers interesser, potensielt kan endre balansen mellom interessene i varemerkeretten. Det kan derfor hevdes at enerettens omfang i en viss grad også har blitt utvidet.

Begrunnelsen for Domstolens formulering av flere funksjoner, har sammenheng med at samfunnet har utviklet seg med stadig flere muligheter til å nå forbrukere. Utviklingen har muliggjort flere måter for merkeholder å informere og overbevise forbrukere om å kjøpe deres produkt. Internasjonal handel har økt varetilførselen, og teknologiseringen har gjort det mulig å markedsføre varer på nye måter. De erfaringene forbruker har med varen er ikke nødvendigvis det som tiltrekker flest forbrukere i dagens samfunn. En opprinnelses- og kvalitetsgaranti ville muligens sikre forbrukernes kjøpevalg tidligere, men har ikke alene en avgjørende virkning på forbrukernes kjøpeimpuls i dag. En slik begrunnelse kan på ett vis leses ut av *Google*-sakene i relasjon til reklamefunksjonen.¹⁶² På avsnitt 91 ble det uttalt:

Eftersom erhvervslivet karakteriseres ved et variert utbud af varer og tjenesteydelser, kan en varemærkeindehaver ikke alene ønske at angive oprindelsen af sine varer og tjenesteydelser ved hjælp af det pågældende varemærke, men ligeledes ønske at anvende sit varemærke til reklameformål med henblik på at informere og overbevise forbrugeren.

For å beskytte merkehavers mulighet til å bygge opp en fast kundekrets ved bruk av varemerket, er det en forutsetning at merkeholder har andre muligheter å nå forbrukerne på, enn kun plasseringen av produktet på markedet. Varemerker har i dag fått en økt økonomisk

¹⁶¹ se *HAG II C-10/89*, avsnitt 13; *Arsenal C-206/01*, avsnitt 47-48; *Mitsubishi C-129/17*, avsnitt 30. For eksplisitt tilknyttet reklame- og investeringsfunksjonen, se *Mitsubishi C-129/17*, avsnitt 46.

¹⁶² *Google C-236/08* til *C-238/08*, avsnitt 91.

betydning, som har medført at varemerker har en egenverdi som tidligere ikke var like påtakelig.¹⁶³ Varemerket kan sies å ha fått en selvstendig kommersiell verdi, som ikke nødvendigvis knytter seg til de varer eller tjenestene merkehaver presterer.¹⁶⁴

Ved å formulere flere funksjoner forsøker EU-domstolen å håndtere de nye utfordringene som oppstår når varemerket anvendes på utradisjonelle og/eller nye måter.¹⁶⁵ Håndteringen av utfordringen gjøres ved å identifisere hvilke interesser merkehaver har i varemerket. Ved å formulere et vurderingstema er hensikten å finne en rimelig balanse mellom hensynet til merkehaver og hensynet til lojal konkurranse. Idet det fortsatt gjenstår mange uavklarte spørsmål rundt utvidelsen av funksjonskatalogen, kan det diskuteres i hvilken grad Domstolen har gjort dette suksessfullt.

De samme hensynene avveies mot hverandre i hver enkelt funksjon. Dette kan være noe av årsaken til at det ikke alltid er lett å identifisere en grensdragning mellom funksjonene. Idet Domstolen fastholder at det skal foretas en grensdragning, vil forskjellen mellom funksjonene trolig bli synligere etter hvert som det kommer nye saker for Domstolen.

2.7.2 Er funksjonskatalogen uttømmende?

Varemerket har fem funksjoner. Det må vurderes om dette er varemerkets eneste funksjoner, eller om det finnes flere funksjoner som også kan vise seg å være relevante.

Domstolen har konsekvent henvist til disse fem funksjonene. Det kan tale for at dette er en uttømmende angivelse. Domstolen har imidlertid ikke tatt eksplisitt stilling til om de er varemerkets eneste funksjoner. Det sentrale ved vurderingen av art. 5 nr. 1 bokstav a er å sette varemerkeinnhaveren i stand til å beskytte sine særlige interesser som innehaver av varemerket.¹⁶⁶ Dersom det i en konkret sak skulle vise seg at en tredjepersons bruk gjør at varemerkeinnhaveren ikke lenger er i stand til å beskytte sine interesser, og dette ikke kan plasseres under de fem funksjonene, kan det tenkes at Domstolen åpner for at andre funksjoner kan komme til syne. EU-domstolen har imidlertid ikke beskrevet hva kommunikasjonsfunksjonen innebærer. Som vist i punkt 2.6, kan kommunikasjonsfunksjonen ramme svært vidt. Innholdet i funksjonen kan muligens avpasses etter hvert som konkrete

¹⁶³ Nilsson (2014) s. 68

¹⁶⁴ I den retning, se Lassen (2011) s. 27

¹⁶⁵ Riis (2010) s. 262.

¹⁶⁶ *L'Oréal C-487/07*, se avsnitt 58.

tilfeller viser seg å være imot varemerkets interesser. Da vil det ikke vil være nødvendig å formulere flere funksjoner, siden vurderingen kan plasseres her.

I juridisk litteratur har det vært diskutert hvor mange funksjoner varemerket egentlig har.¹⁶⁷ Nilsson tar til orde for at det kan være en mulighet for at merkehavere kommer med argumenter for å hevde sin enerett ved å konstruere en funksjon for å se om Domstolen vil anerkjenne det.¹⁶⁸ Åpner domstolen for dette, vil det helt klart gi merkehaber en større adgang til å beskytte sine interesser, som kan gå på bekostning av forutsigbarhet i næringslivet. Riis tar til orde for at det praktisk talt er umulig å vite hvilke ytterligere funksjoner Domstolen i fremtiden kan finne ut et varemerke kan ha.¹⁶⁹ Det faktum at det foreligger usikkerhet rundt hvor mange funksjoner et varemerket egentlig kan ha, medfører en uforutsigbarhet i hvor langt eneretten strekker seg.

En endret samfunns- og markedsutvikling har aktualisert flere funksjoner, slik at eneretten potensielt kan endres over tid. Dette har vist seg å være tilfellet gjennom EU-domstolens praksis ved formuleringen av funksjonskatalogen. Det kan derfor ikke utelukkes at det formuleres flere funksjoner i fremtiden. Eventuelt kan det vise seg at funksjonene presiseres på en måte som gir uttrykk for flere delfunksjoner som en avledet del av de fem funksjonene. Det er imidlertid vanskelig å se hvilke andre funksjoner varemerket skal fylle, og hvorvidt det er ønskelig å tillegge merkehavers interesser ytterligere plass i varemerkeretten.

2.7.3 En uforutsigbar eller dynamisk tilnærming?

Formuleringen av flere relevante funksjoner har tilført et usikkert element i spørsmålet om vurderingen av ulovlig varemerkebruk. I juridisk litteratur har dette blitt kritisert. Kritikken går i stor utstrekning ut på den uforutsigbarhet og rettsusikkerhet praksisen har skapt.¹⁷⁰ Det kan derfor spørres om utvidelsen av de relevante funksjonene medfører en dynamisk tilnærming til varemerkeretten, og hvorvidt utviklingen er forutsigbar.

Domstolens formulering av flere funksjoner er på den ene siden en dynamisk tilnærming til eneretten. Funksjonene tar høyde for at varemerker i dagens samfunn brukes på ulikt vis, tilføres forskjellig innhold og har forskjellige mottakere.¹⁷¹ Varemerket kan i større grad enn

¹⁶⁷ Se bl.a. Nordell (2010) s. 273-274, og Nilsson (2014) s. 79.

¹⁶⁸ Nilsson (2014) s. 79.

¹⁶⁹ Riis (2010) s. 263.

¹⁷⁰ Arnerstål (2018) s. 127. Se Nordell (2010) s. 273 flg., og Riis (2010) s. 262-263.

¹⁷¹ I den retning, se Arnerstål (2018) s. 127.

tidligere sies å ha en egenverdi, uavhengig av hvilke varer eller tjenester som ligger bak. Reklame- og investeringsfunksjonen ivaretar i større grad denne egenverdien enn opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonen.

Å forby enhver bruk av varemerke ved dobbeltidentitet ville vært en lite konstruktiv tilnærming. Ettersom det stadig kommer nye typetilfeller opp for Domstolen, kan det være nødvendig å foreta en mer konkret vurdering for å komme til et mest mulig rimelig resultat. Samtidig søker Domstolen å harmonisere skiftende nasjonale utgangspunkter i et overordnet mål å realisere det indre markedet.¹⁷² For at beskyttelsen ikke skal gå for langt, foretas en avveining mellom merkehavers interesser og hensynet til lojal konkurranse. Ved å identifisere de forskjellige interessene merkehaver har ved bruken av varemerket, vil det kunne bli lettere å foreta avveiningen og komme til et rimelig resultat.

Den nærmere vektleggingen av hensynene mellom merkehaver og hensynet til lojal konkurranse, er ikke helt lett å identifisere. I *Interflora-* og *Dior-*avgjørelsen synes terskelen for krenkelse å settes høyt, mens terskelen i *Mitsubishi-* og *Copad-*avgjørelsen ble lempet. Hvor sterkt hensynet til lojal konkurranse må spille inn for at terskelen lempes, er uklar. Flere av vurderingstemaene Domstolen har formulert i tilknytning til funksjonene, er heller ikke helt lett å anvende på en konvekvent måte. Når det ikke gis et entydig svar på vurderingen, vil det være vanskelig for både rettsanvendere og næringsdrivende å forutse hvilken bruk som innebærer inngrep. En virksomhet som forsøker å bedrive lojal konkurranse, kan uten hensikt om illojal bruk befinne seg i en situasjon som skader varemerkets funksjoner. Et ytterligere moment som gjør rettstilstanden usikker, er at skaden på funksjonene ikke faktisk må være inntruffet. I en rekke avgjørelser er vurderingstemaet om tredjepersons bruk «gør indgrep eller *kan* gjøre indgrep i varemerkets funksjoner» (min utheving).¹⁷³ Det vil derfor være tilstrekkelig å påvise en fare for skade. Når innholdet i varemerkets funksjoner ikke er avklart, kan det være utfordrende for en næringsvirksomhet å forutse hvilke ulovlige konsekvenser bruken kan medføre.

Etter Domstolens praksis er det noe usikkert hvilket innhold og hvilken vurdering som knyttes til hver funksjon. Det vil da være opp til de nasjonale domstolene å formulere et innhold i funksjonene etter hvert som saker verserer for dem. På den ene side har EU-domstolen gitt

¹⁷² Arnerstål (2018) s. 128.

¹⁷³ *L'Oréal C-487/07*, avsnitt 58. Se også bl.a. *Céline C-17/06*, avsnitt 16, og *Daimler C-179/15*, avsnitt 26.

uttrykk for interesseavveiningen, der hensynet til merkehaver må balanseres mot hensynet til lojal konkurranse. Generelle retningslinjer vil kunne være mindre hensiktsmessig om et nytt typetilfelle må tilpasses og tvinges inn i en norm for vurderingen, som ikke reflekterer en god interesseavveining. Slik vil også medlemsstatene i EØS få et visst spillerom til å vektlegge inngrep etter statenes eget syn på spørsmålet. På den annen side vil mangel på nærmere retningslinjer fra EU-domstolen, kunne medføre at forskjellige nasjonale domstoler tillegger funksjonene ulikt innhold, som følgelig gir uttrykk for forskjellige interesseavveininger. Domstolens formulering av funksjonene og tydeliggjørelsen av deres separate karakter, tilfører et ytterligere usikkert element i denne vurderingen. Denne usikkerheten kan gå ut over hensynet til rettsharmoni i EØS. Rettsutviklingen i stater vil kunne utvikle seg forskjellig, slik at merkehavers beskyttelse varierer fra stat til stat.

Domstolens kontekstuelle avgjørelser gjør det vanskeligere å overføre enkeltsaker til mer generelle retningslinjer for vurderingen. Når Domstolen avgjør flere saker, kan det lettere trekkes paralleller mellom sakene. Den kontekstuelle tilnærmingen kan også tilføre et hensiktsmessig dynamisk element til varemerkeretten, ettersom det kan være vanskelig å anvende én norm for enhver mulighet til å utnytte merkehavers varemerke. Riis tar imidlertid til orde for at den rettslige usikkerheten kan medføre at fremtidige avgjørelser, som angår utradisjonelle og/eller nye former for anvendelse av varemerker, blir basert på en uheldig ad hoc-argumentasjon, noe som vil bidra til en ytterligere fragmentering av varemerkeretten.¹⁷⁴

I lys av den uklare rettstilstanden, er det symptomatisk at funksjonene tidvis også systematiseres og defineres på forskjellige måter i litteraturen. Som eksempel kan det vises til Nilsson (2014) der det henvises til at Levin bruker termen «marknadsstyrande» når hun taler om opprinnelsesfunksjonen, mens Nordell taler om en «marknadsstyrande funktion» som noe separat.¹⁷⁵ I juridisk teori har videre én og samme funksjon blitt omtalt som forskjellige funksjoner. Ulik begrepsbruk og systematisering av funksjonene er lite konstruktivt når det skal foretas en nærmere analyse av innholdet i funksjonene. Det kan også lett medføre at man fortolker mer i funksjonene enn det er rettslig belegg for. Når det ikke foreligger konsensus om temaet, vil den juridiske litteraturs rettskildeverdi svekkes. Domstolen vil også i mindre grad kunne se hen til litteraturen i sine vurderinger.

¹⁷⁴ Riis (2010) s. 263.

¹⁷⁵ Nilsson (2014) s. 73.

Samlet sett representerer Domstolens formulering av flere funksjoner, både en dynamisk og en uforutsigbar tilnærming til varemerkeretten. Rettstilstanden vil trolig bli mer forutsigbar etter hvert som Domstolen utfyller innholdet i, og presiserer vurderingen av skade på, funksjonene. Enn så lenge råder det usikkerhet om hvilke beskyttelsesverdige interesser merkehaver har i varemerket.

I den neste delen av oppgaven skal jeg se nærmere på innvirkningen av varemerkets funksjoner for vurderingen av de øvrige inngrepsvilkårene. Tolkes inngrepsvilkårene vidt, vil det være større adgang til å foreta en konkret vurdering av skade på funksjonene. Tolkningene av vilkårene vil naturligvis også ha en innvirkning på hvor forutberegnelig rettsområdet er.

3 De øvrige inngrepsvilkårene

3.1 Innledning

I dette kapittelet skal jeg behandle inngrepsvilkårene etter vml. § 4 første ledd bokstav a. Jeg skal drøfte samspillet mellom inngrepsvilkårene og funksjonene, og undersøke i hvilken grad funksjonene er retningsstyrende for vurderingen av vilkårene.

Det stilles tre kumulative vilkår til bruken av varemerket. Bruken må ha skjedd «i næringsvirksomhet», for «varer eller tjenester», og merkehaver må ikke ha gitt «samtykke» til denne bruken. Samtykkevilkåret vil sjeldent være særlig problematisk i et varemerkerettslig perspektiv. Jeg vil derfor ikke kommentere det nærmere.

For å unngå at merkehavers beskyttelse er forskjellig i medlemstatene, tilkommer det domstolen å foreta en ensartet fortolkning av Direktivet art. 5 nr. 1, og især begrepet «brug» i denne bestemmelsen.¹⁷⁶ Med dette har Domstolen også stilt visse kvalitative krav til bruken.

I punkt 3.2 skal jeg drøfte når tredjepersons bruk subsumeres under bokstav a. Videre skal jeg i punkt 3.3. undersøke når tredjeperson har brukt varemerket «i næringsvirksomhet». I punkt 3.4 skal jeg undersøke hvilke kvalitative krav som oppstilles, og i punkt 3.5, når tredjeperson har brukt merkehavers tegn for «varer eller tjenester». Domstolen foretar ikke alltid klare skiller mellom hvilken vurdering som knytter seg til hvilket vilkår. Det vil derfor være anledning til å systematisere vilkårene for ulovlig varemerkebruk på forskjellige måter. Jeg

¹⁷⁶ *Céline* C-17/06, avsnitt 15. Se også *Arsenal* C-206/01, avsnitt 45, og *Adam Opel* C-48/05, avsnitt 17.

har i det følgende tatt utgangspunkt i vilkårene slik de oppstilles etter vml. § 4 første ledd bokstav a, samt kvalitative krav Domstolen har stilt til bruken gjennom sin praksis.

3.2 Tegn som er identiske med varemerket

3.2.1 Identitetsvurderingen for det beskyttede varemerket

Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a gjelder bruk av «tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for». Til tross for at ordlyden i vml. § 4 første ledd bokstav a taler for fullstendig identitet mellom tegnet og merkehavers beskyttede varemerke, omfatter bestemmelsen også tegn som ikke er fullt ut identiske med varemerket.¹⁷⁷ Tilstrekkelig identitet foreligger når tegnet, betraktet i sin helhet, utviser forskjeller som er så ubetydelige at gjennomsnittsforbrukeren overser dem, såfremt det uten endring eller tilføyelser reproducerer alle bestanddeler som utgjør varemerket.¹⁷⁸ Ved vurderingen av om forskjellene er så ubetydelige at de kan overses, tas det utgangspunkt i en gjennomsnittsforbruker som er alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og godt informert.¹⁷⁹

3.2.2 Identitetsvurderingen for de varene eller tjenestene beskyttelsen omfatter

Det identiske tegnet må ha vært brukt for «slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for», jf. vml. § 4 første ledd bokstav a. Dette taler for at det foreligger et krav til identitet mellom type varer eller tjenester. Dette samsvarer med EU-praksis, og et krav om identitet må følgelig legges til grunn som et utgangspunkt.¹⁸⁰ For å fastslå hva «varemerket er beskyttet for» skal det ved registrerte varemerker tas utgangspunkt i varemerket slik det er registrert, uten hensyn til bruk, og ved innarbeidede varemerker tas det utgangspunkt i hvordan varemerket faktisk er brukt.¹⁸¹

Siden det må foreligge en identitet mellom type vare eller tjeneste, vil det umiddelbart tenkes at tilfeller der varemerket er registrert for varer, men tredjeperson bruker det for tjenester, faller utenfor inngrep etter bestemmelsen. Ifølge praksis fra EU-domstolen er dette imidlertid ikke alltid tilfelle.¹⁸²

¹⁷⁷ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 42 med henvisning til *Arthur et Félicie* C 291/00.

¹⁷⁸ *BergSpechte* C-278/08, avsnitt 25, med videre henvisning til *Arthur et Félicie* C-291/00, avsnitt 54.

¹⁷⁹ *Arthur et Félicie* C 291/00, avsnitt 52.

¹⁸⁰ *Adam Opel* C-48/05, avsnitt 28, og *ÖKO-test* C-690/17, avsnitt 31.

¹⁸¹ Se henholdsvis Rt. 1971 s. 962 (*TEENI*) side 963-964, og Halvor Manshaus, *Norsk lovkommentar: Varemerkeloven*, note 33, Rettsdata.no (lest 5. desember 2020).

¹⁸² Se bl.a. *Adam Opel* C-48/05, avsnitt 27; *ÖKO-Test* C-690/17, avsnitt 31, og *BMW* C-63/97, avsnitt 39.

Dersom tredjeperson bruker tegnet med henblikk på å identifisere merkehavers varer eller tjenester i sin virksomhet, vil bruken kunne innebære å angi opprinnelsen av merkehavers varer eller tjenester som gjenstand for tredjepersons virksomhet.¹⁸³ Slik bruk kan antyde en økonomisk forbindelse med merkehavers virksomhet, som kan skade opprinnelsesgarantifunksjonen. Domstolen har fremhevet at dette gjelder tilfeller der det er en særlig og uadskillelig forbindelse mellom merkehavers og tredjepersons varer eller tjenester.¹⁸⁴ En slik forbindelse foreligger i tilfeller der tjenesteyter bruker et identisk tegn for å gjøre offentligheten kjent med at han er spesialist på disse varer.¹⁸⁵ Dette var tilfellet i *BMW-saken*.¹⁸⁶ En forhandler og reparatør av BMW-biler markedsførte seg ved blant annet å omtale seg som «spesialist i BMW». Spørsmålet var om merkehaveren til varemerket BMW, som kun hadde registrert varemerke for biler, kunne motsette seg varemerkebruk ved annonsering av reparasjon- og vedlikeholdstjenester. Domstolen kom til at det forelå bruk som var omfattet av art. 5 nr. 1 bokstav a.¹⁸⁷ Vilkåret ble dermed, i lys av opprinnelsesgarantifunksjonen, tolket utvidende slik at tilfellet ble subsumert under bokstav a.

En utvidende tolkning av vilkåret kan imidlertid ikke strekkes for langt. En slik tolkning gjelder ikke alle situasjoner hvor varemerket identifiseres i tredjepersons virksomhet. Det avhenger av om identifiseringen antyder en økonomisk forbindelse med merkehavers virksomhet. I den anledning kan det vises til saken i *ÖKO-Test*, der tredjeperson utelukkende brukte varemerket for å henlede forbrukernes oppmerksomhet på egen vares kvalitet. Slik bruk antydde ikke en økonomisk forbindelse med merkehavers virksomhet.¹⁸⁸ Tilfellet kunne derfor ikke subsumeres under Direktivet art. 5 nr. 1 bokstav a.

Dommene viser at vurderingen av skade på opprinnelsesgarantifunksjonen kan spille inn ved tolkningen av hvilken kategori av varemerkebruk tilfellet subsumeres under. Hvis tilfellet ikke ble subsumert under bokstav a, måtte det i tilfelle subsumeres under Direktivet art. 5 nr. 2, som ikke skiller mellom typer vare- eller tjenester.¹⁸⁹ Vurderingen vil da bero på om det skjønnsmessige vurderingstemaet i bestemmelsen beskytter velkjente varemerker.¹⁹⁰ Da ville

¹⁸³ *ÖKO-Test C-690/17*, avsnitt 31.

¹⁸⁴ Se bl.a. *ÖKO-test C-690/17*, avsnitt 31.

¹⁸⁵ *ÖKO-Test C-690/17*, avsnitt 32. Se også *Daimler C-179/15*, avsnitt 28; *Adam Opel C-48/05*, avsnitt 27, og *BMW C-63/97*, avsnitt 42.

¹⁸⁶ *BMW C-63/97*.

¹⁸⁷ *BMW C-63/97*, avsnitt 42.

¹⁸⁸ *ÖKO-test C-690/17*, avsnitt 31-33.

¹⁸⁹ *ÖKO-test C-690/17*, avsnitt 43.

¹⁹⁰ Se også vml. § 4 annet ledd.

det ikke vært en lik anledning til å vektlegge brukens skade på opprinnelsesgarantifunksjonen. Det kan derfor legges til grunn at merkehaver er gitt en større beskyttelse, ved å gi en videre adgang til å gjøre inngrep etter bokstav a.

Det neste spørsmålet om det foreligger ulovlig varemerkebruk er hvorvidt bruken har skjedd «i næringsvirksomhet».

3.3 Bruk «i næringsvirksomhet»

For at det skal foreligge krenkelse må bruken av varemerket ha skjedd «i næringsvirksomhet», jf. vml. § 4 første ledd. En naturlig språklig forståelse taler for at ren privat bruk faller utenfor. Denne forståelsen sammenfaller med hva som fremkommer av forarbeidene til vml. § 4, og av praksis i tilknytning til direktivet art. 5.¹⁹¹ Grensen mot lovlig privat bruk kan imidlertid være utfordrende å trekke. Utfordringen viser seg særlig der bruken også kan oppfattes som privat anliggende, og da spesielt import, eksport, kjøp og salg, men også lagring og levering.

Begrunnelsen for at privat bruk faller utenfor bestemmelsen, må ses i lys av at varemerkerettens mål er å ivareta merkehavers enerett til den økonomiske utnyttelsen av varemerket, og sikre lojal konkurranse mellom næringsdrivende. I Prop. 81 L fremheves det at bruk til private formål som regel vil være ubetydelig, og forfølgelsen av slik bruk lett vil kunne fremstå som uforholdsmessig.¹⁹² Privat bruk av et varemerke skjer gjerne i liten skala. Det kan imidlertid bemerkes at slik bruk også kan forville opprinnelsen til en vare eller gi et misvisende inntrykk av varens omdømme, men skadepotensialet vil være lite.¹⁹³ Det ville også være inngripende overfor privatpersoner om deres handlingsrom blir innskrenket av merkehavers enerett, og om de skulle bli pålagt en streng plikt til å opplyse om opprinnelsen av varen på bakgrunn av merkehavers interesser.

Det er dermed klart at private forhold faller utenfor, men hvor går den nærmere grensen? Ordlyden i vml. § 4 første ledd kan tyde på at tredjeperson må drive en viss type virksomhet med økonomisk motiv, og at vedkommende dermed må være en næringsdrivende. Det kan derimot ikke stilles krav om en formell registrering som næringsvirksomhet. Nasjonale

¹⁹¹ Ot.prp. nr.98 (2008-2009) s. 43 med henvisning til *Arsenal C-206/01*, avsnitt 40. Se også *Google C-236/08* til C-238/08, avsnitt 50.

¹⁹² Prop.81 L (2012-2013) s. 13 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.

¹⁹³ En villedelse av opprinnelsen kan imidlertid omfattes av andre privatrettslige regler.

reguleringer av selskapsformer kan klart ikke ha innvirkning på begrepet i EØS-rettslig sammenheng, da det er et krav om ensartet tolkning. Den ikke-uttømmende oppramsingen i tredje ledd gir eksempler på bruk som kan forekomme i næringsvirksomhet.¹⁹⁴ Bruksmåtene kan også falle inn under hva man naturlig vil anse som privat bruk, for eksempel ved at en privat person «innføre[r]» varer med varemerket til rent personlig bruk, jf. vml. § 4 tredje ledd bokstav c. Oppramsingen gir dermed liten veiledning for den nærmere grensedragningen.

I forarbeidene til loven trekkes *Arsenal*-saken frem som eksempel for hva som i alminneligheten anses som bruk i næringsvirksomhet.¹⁹⁵ I saken forelå det klart bruk i næringsvirksomhet, fordi bruken hadde skjedd «i forbindelse med en erhvervmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold».¹⁹⁶ Rettssetningen sammenfaller med ordlydsfortolkningen, der privat bruk faller utenfor og det er et krav om et slags økonomisk motiv. Den gir imidlertid et snevert bidrag for den nærmere grensedragningen, ettersom private salg også oftest innebærer et ønske om en økonomisk vinning.

I *eBay*-saken ble vurderingstemaet nærmere presisert. Bruken avhenger av om det har skjedd en «erhvervmæssig aktivitet».¹⁹⁷ Hvorvidt det foreligger slik aktivitet, beror på om virksomhetens «volumen, hyppighed eller andre kendetegn går [...] over en rent privat aktivitet».¹⁹⁸ Det må derfor foretas en konkret vurdering om bruken av varemerket kan anses å være rent privat, der flere momenter er relevante. I vurderingen synes det ikke å være avgjørende om det har skjedd et økonomisk motiv ved bruken. Dette ble også fastslått i *C-772/18*. I saken var størrelsen av vederlaget irrelevant for spørsmålet om krenkelse av merkehavers enerett, forutsatt at det forelå en slik «erhvervmæssig aktivitet».¹⁹⁹ Er det tale om en slik aktivitet, vil det være tilstrekkelig at tredjeperson for eksempel importerer varene og bringer dem i fri omsetning.²⁰⁰ Den senere behandlingen av varene er også uten betydning, selv om det er snakk om midlertidig lagring eller at varene ikke skal markedsføres i EØS.²⁰¹

¹⁹⁴ Ot.prp. nr.98 (2008-2009) s. 43.

¹⁹⁵ Ot.prp. nr.98 (2008-2009) s. 43 med videre henvisning til *Arsenal C-206/01*.

¹⁹⁶ *Arsenal C 206/01*, avsnitt 40. Rettssetningen er fastslått en rekke ganger i senere EU-praksis, se bl.a. *Céline C-17/06*, avsnitt 17; *Adam Opel C-48/05*, avsnitt 18, og *Google C-236/08* til *C-238/08*, avsnitt 50.

¹⁹⁷ *eBay C-324/09*, avsnitt 55.

¹⁹⁸ *e-Bay C-324/09*, avsnitt 55. Rettssetningen er fastslått i senere praksis, se bl.a. *C-772-18*, avsnitt 23.

¹⁹⁹ *C-772/18*, avsnitt 29.

²⁰⁰ *C-772/18*, avsnitt 28.

²⁰¹ *C-772/18*, avsnitt 28.

Momenter i vurderingen om det foreligger «erhvervsmæssig aktivitet» er blant annet at varens art og vekt ikke er beregnet til privat bruk.²⁰² Verdien av varene, omstendighetene rundt kjøp og salg, eventuell markedsføring og selgers (øvrig) erverv og moms- og skatteforhold, og gjentakelsestilfeller, kan også være relevante momenter.²⁰³ Så lenge momentene taler for bruken skjer utenfor den private sfære, vil den konkrete bedømmelsen kunne tilsi at vedkommende handler «i næringsvirksomhet». Det vil derfor være en videre forståelse av vilkåret enn hva ordlyden isolert sett tilsier. Ved en slik vid forståelse av vilkåret, kan Domstolen ta høyde for situasjoner der personer driver en aktivitet som kan skade varemerkets funksjoner. Slik kan varemerkets funksjoner i større grad tas i betraktning ved den konkrete vurderingen av vilkåret.

Der er imidlertid ikke enhver bruk som anses som en «bruk» i næringsvirksomhet. Av domstolens praksis er det gitt enkelte kvalitative krav til hvilken bruk som innebærer inngrep etter bestemmelsen. Dette skal jeg gjennomgå i neste punkt.

3.4 Kvalitative krav til bruken

3.4.1 Innledning

I dette punktet skal jeg drøfte hvilke kvalitative krav som er stilt til tredjepersons bruk. Bruken må innebære en aktiv handling innenfor tredjepersons kontroll, se punkt 3.4.2. Jeg skal ta for meg hvilke krav Domstolen har stilt i vurderingen av to typetilfeller. Dette gjelder tilrettelegging for bruk og bruk som skjer forut for kommunikasjonene med forbrukerne, se henholdsvis punkt 3.4.3 og punkt 3.4.4. Til slutt skal jeg ta stilling til om det kan oppstilles et krav om at varemerket må brukes «som varemerke» i punkt 3.4.5.

3.4.2 Krav til aktiv handling innenfor tredjepersons kontroll

En naturlig forståelse av «bruk» etter vml. § 4 er at tredjepersonen må foreta en aktiv befatning med tegnet. Dette støttes av at oppramsingen av typer bruk i vml. § 4 tredje ledd utelukkende innebærer aktive handlinger. Listen er imidlertid ikke uttømmende, jf. «blant annet».²⁰⁴ Hvilke handlinger som kvalifiseres som krenkende adferd, er derfor vid. Etter fjerde ledd vil også muntlig bruk omfattes av bestemmelsen. Bestemmelsen har til formål å gi varemerkeinnhaver et middel til å forby varemerkekrenkelser, og må derfor ses i lys av vml.

²⁰² C-772/18, avsnitt 25.

²⁰³ Bøggild (2015) s. 359.

²⁰⁴ Tilsvarende gjelder for direktivet art. 5 nr. 3, se *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 65-66.

§ 57 der tredjeperson kan «forbys å gjenta handlingen». Dette forutsetter at tredjeperson faktisk kan kontrollere bruken, slik at han kan etterleve det forbudet merkehaver stiller.

EU-domstolen har fremhevet at Direktivets ordlyd så vel som på tysk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk og ungarsk taler for «en aktiv handling og en direkte eller indirekte kontrol over den handling, der består i denne brug».²⁰⁵ Domstolens praksis sammenfaller med ordlydsfortolkningen, slik at passive handlinger i utgangspunktet faller utenfor. Som fremhevet i punkt 2.2.2.2, følger det imidlertid av *Mitsubishi* at «enhver handling» som forhindret merkehavers adgang til første markedsføring i EØS fører til en krenkelse av opprinnelsesgarantifunksjonen. Det er derfor ikke nødvendigvis et krav at tredjeperson foretar en aktiv bruk av varemerket for at det foreligger krenkelse av merkehavers enerett.

I HR-2020-1142-A (*Apple*) var spørsmålet om midlertidig fjerning av et uoriginalt produkt kunne utgjøre en «bruk» av merkehavers tegn. I likhet med saksforholdet i *Mitsubishi* ville varemerket i utgangspunktet ikke være synlig for omsetningskretsen. Etter ordlyden vil det strengt talt ikke være tale om en «bruk» av merkehavers varemerke. Spørsmålet berodde alene på om bruken ville skade varemerkets funksjoner, og øvrige kvalitative krav ved bruken ble dermed ikke tatt i betraktning ved vurderingen av bruken.

3.4.3 Tilrettelegging for bruk

For å avgjøre om det foreligger varemerkerettslig bruk må det foretas en grensedragnin mellom en tredjepersons «bruk» og tilrettelegging for slik bruk. EU-domstolen har fastslått at art. 5 ikke regulerer medvirkning, men stenger ikke for EØS-landenes sanksjonering av slik bruk.²⁰⁶ Jeg skal ikke redegjøre for vurderingen av medvirkning, men kan kort nevne at medvirkning er regulert i vml. § 57. Det kan også kort bemerkes at det tas sikte på å forhindre enkelte tilfeller av forberedende og tilretteleggende handlinger for varemerkeinngrep etter ikrafttreddelsen av vml. § 4 a annet ledd.²⁰⁷ Dette går jeg ikke nærmere inn på, ettersom det er vml. § 4 som er vurderingstema for oppgaven.

En tilretteleggelse kan blant annet skje ved at en virksomhet tilbyr søke- og annonseringstjenester, som gjør det mulig for andre å bruke merkehavers tegn som søkeord

²⁰⁵ *Daimler* C-179/15, avsnitt 39. Rettssetningen er bl.a. fulgt opp i *Amazon* C-567/18, avsnitt 37.

²⁰⁶ I den retning, se *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 57.

²⁰⁷ Lovvedtak 103 (2019–2020) § 4 a.

for sine annonser.²⁰⁸ Et annet tilfelle er der virksomheten tilbyr lagerplass, eller på annen måte tar del i produksjonen eller distribusjonen av varene, og slik gjør det mulig for andre å markedsføre eller tilby varer med merkehavers tegn.²⁰⁹ EU-domstolen har fastslått at slik tilretteleggelse ikke innebærer en varemerkerettsstridig bruk.

For at det skal være tale om «bruk» i bestemmelsens forstand, må tredjeperson bruke tegnet i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon.²¹⁰ En tjenesteyter som tillater en kunde å foreta ulovlig varemerkebruk eller utfører en teknisk fase av tredjepersons sluttprodukt, skal derfor ikke vurderes etter Direktivet art. 5.²¹¹ Selv om tjenesteyteren utgjør en teknisk betingelse for at bruken er mulig eller mottar vederlag for tjenesten, anses heller ikke dette som en bruk av merkehavers tegn.²¹² Skulle det kvalitative kravet til bruken alene begrunnes i vernet av varemerkets funksjoner, burde slike tilfeller også vært omfattet av bestemmelsen. EU-domstolen stiller imidlertid krav om nærmere tilknytning til bruken av tegnet, enn en virksomhets ledd i muliggjøringen av tredjepersons bruk. Når slik bruk etter omstendighetene også kan skade varemerkets funksjoner, kan det stilles spørsmål ved hva begrunnelsen for det kvalitative kravet er.

På den ene siden vil en ansvarliggjøring av virksomheten utgjøre et insentiv for å motvirke den ulovlige bruken det tilrettelegges for, og følgelig gjøre merkehavers vern mer effektivt. En tilrettelegger vil kunne profitere på slik bruk, og det kan dermed tenkes at virksomheten også søker etter å tilrettelegge for en ulovlig bruk. Fra merkehavers side vil det både kunne være tidkrevende og kostnadsfullt å avdekke den ulovlige bruken.

På den annen side er eneretten et unntak fra den frie flyt av varer. For å identifisere ulovlig bruk av merkehavers tegn forutsettes det både at det gjøres en kontroll av tredjepersons bruk og at virksomheten innehar en varemerkerettslig kompetanse. Dette tilsier at bedriften må pålegges å bruke ressurser på slik avdekking. Både tredjeperson og merkehaver har klart den beste forutsetningen til å vite om det foreligger ulovlig varemerkebruk.

²⁰⁸ Slik som saksforholdet i bl.a. *Google C-236/08 til C-238/08*, *Portakabin C-558/08*, og *Interflora C-323/09*.

²⁰⁹ Slik som saksforholdet i bl.a. *TOP Logistics C-379/14* og *Amazon C-567/18*; *Red Bull C-119/10*.

²¹⁰ Se bl.a. *Google C-236/08 til C-238/08*, avsnitt 56, og *TOP Logistics C-379/14*, avsnitt 41.

²¹¹ *TOP Logistics C-379/14*, avsnitt 45; *Google C-236/08 til C-238/08*, avsnitt 57; *Red Bull C-119/10*, avsnitt 30, og *Amazon C-567/18*, avsnitt 39.

²¹² *Google C-236/08 til C-238/08*, avsnitt 57; *Red Bull C-119/10*, avsnitt 29, og *Amazon C-567/18*, avsnitt 43.

Domstolen vektlegger hensynet til den frie konkurranse tyngre enn merkehavers interesser i slike tilfeller. Det er ikke ønskelig å tillegge næringsvirksomheten en for stor begrensning i å drive sin virksomhet. Ved å avgrense ulovlig bruk mot tilretteleggende handlinger, har Domstolen dermed gitt uttrykk for en integrert interesseavveining mellom merkehavers interesse i å forby bruken og hensynet til fri konkurranse.

Det kan også stilles spørsmål om hvor langt tilretteleggelsen kan gå, før adferden innebærer «bruk». I *Amazon*-dommen kom det opp et mer komplekst saksforhold.²¹³ I motsetning til de tidligere nevnte dommene, hadde Amazon en større rolle ved tilretteleggingen av tredjepersons bruk av tegnet. Amazon-konsernet drev ikke kun med opplagring av varer, slik som i *TOP Logistics*-dommen. I tillegg markedsførte de tredjepersons varer på deres nettside, og via Google. Dette ble likevel ikke ansett som «bruk». Begrunnelsen var at Amazon, som tjenesteyter av lageret, ikke hadde til formål å tilby varene for salg.²¹⁴ Dommen følger tidligere praksis, men det kan bemerkes at en større grad av tilretteleggelse heller ikke fører til at det er tale om «bruk». Domstolens resultat kan imidlertid være påvirket av hvordan spørsmålet til EU-domstolen ble formulert, siden det kun var spørsmål om *opplagringstransaksjonen* utgjorde «bruk» av varemerket.²¹⁵

Det kan spørres om et større bidrag til tredjepersons bruk av varemerket, der det er tale om en mer indirekte bruk av varemerket, kan innebære en varemerkekrenkelse etter Direktivet art. 5 nr. 1 bokstav a. Etter Domstolens vurdering av skade på funksjonene har det vist seg at tilfeller der hensynet til fri og lojal konkurranse ikke gjør seg like gjeldende, kan innebære en varemerkekrenkelse. Det kan derfor tenkes at Domstolen åpner opp for en mer konkret vurdering av tilretteleggerens bruk, og følgelig går bort fra dette kvalitative kravet.

3.4.4 Bruk forut for kommunikasjonen med forbrukeren

Siden EU-domstolen oppstiller et krav om at bruken må ha skjedd i tredjepersons kommersielle kommunikasjon, kan det tyde på at bruken av varemerket må kommuniseres til forbrukeren. Dette kan imidlertid ikke oppstilles som et absolutt krav. Det kreves kun at bruken *kan* skade varemerkets funksjoner.²¹⁶ Det trenger derfor ikke påvises at det har skjedd en kommunikasjon med forbrukerne, eller at en skade på funksjonene har materialisert seg.

²¹³ *Amazon* C-567/18.

²¹⁴ *Amazon* C-567/18, avsnitt 45.

²¹⁵ I den retning, se Nadheim (2020) under rubrikken «Dette trollets vurdering».

²¹⁶ Se f.eks. *Arsenal* C-206/01, avsnitt 51, og *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 75.

Ifølge vml. § 4 tredje ledd vil blant annet import, eksport, lagring, og det å sette tegnet på varen eller dens emballasje, innebære «bruk». Slik bruk skjer oftest forut for selve kommunikasjonen med forbrukeren. Domstolen har presisert at det ikke kreves at bruken «alene omhandler det umiddelbare forhold mellom en forretningsdrivende og en forbruger».²¹⁷ Det er tilstrekkelig at bruken er *egnet* til å bli kommunisert til forbrukeren.

Ved at merkehaver kan sanksjonere bruken før den er kommunisert til forbrukeren, gis det en mer effektiv gjennomføring av eneretten. Merkehaver trenger ikke å avvente til varene eller tjenestene går over til forbruk for å kunne motsette seg bruken.²¹⁸ Det vil også forenkle merkehavers mulighet til å avdekke og forby varemerkebruk, når det gis anledning til å gripe inn ved import og eksport. Går varene over til fri omsetning, der varemerket kommuniseres til omverdenen, vil skadepotensialet ved bruken materialisere seg. Tredjepersons virksomhet har ingen særlig beskyttelsesverdig interesse i å kunne utføre handlinger som med sikkerhet kan forbys i ettertid. Slutningen kan imidlertid ikke trekkes for langt. EU-domstolen har ikke lagt til grunn at enhver handling som er egnet til å kommuniseres gjennom virksomheten i ettertid, anses som ulovlig varemerkebruk. Det må trolig begrenses til tilfeller som utgjør risiko for skade på varemerkets funksjoner.

3.4.5 Bruk «som varemerke»

Det har i juridisk litteratur vært diskutert om merkehavers varemerke må brukes «som varemerke», for at det skal være en varemerkekrenkelse.²¹⁹ Det vil si at det stilles krav til at tredjeperson må bruke varemerket med hensikt å fungere som en opprinnelsesgaranti for egne varer. Diskusjonen knytter seg særlig til spørsmålet om det er ulovlig varemerkebruk når tredjeperson bruker varemerket for å beskrive egne varer.

Ifølge Ot.prp. nr. 98 og HR-2012-1325-A (*Tripp Trapp*) oppstilles det *ikke* et krav om at tegnet brukes «som varemerke».²²⁰ Begrunnelsen for slutningen er at den ulovlige bruken avhenger av skade på varemerkets funksjoner.²²¹ Slutningen har blitt kritisert i norsk juridisk litteratur.²²² Imidlertid har Høyesterett i HR-2018-110-A (*Ensilox*) og HR-2020-1142-A (*Apple*) opprettholdt at det sentrale vurderingstema er hvorvidt det er skade på varemerkets

²¹⁷ *TOP Logistics* C-379/14, avsnitt 40, og *Mitsubishi* C-129/17, avsnitt 39.

²¹⁸ *TOP Logistics* C-379/14, avsnitt 38.

²¹⁹ Se Arnerstål (2018) s. 97; Rognstad (2012) s. 21, og Lund (2014) s. 201-202.

²²⁰ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 43, og HR-2012-1325-A (*Tripp Trapp*) avsnitt 98.

²²¹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 43, og HR-2012-1325-A (*Tripp Trapp*) avsnitt 101-102.

²²² Se Rognstad (2012) s. 21, og Lund (2014) s. 201-202.

funksjoner. I HR-2018-110-A (*Ensilox*) ble det anført at varemerkebrukens formål var å oppfylle kravene til sikkerhetsmarkering, og ikke å «varemerke» varen. Tredjeperson mente følgelig at det ikke forelå ulovlig bruk av varemerket fordi formålet ikke var å angi opprinnelsen til varen. Domstolen tok ikke anførselen til følge.²²³ Selv om formålet utelukkende var sikkerhetsmarkering, fremgikk det uriktige varemerket tydelig av etikettene på emballasjen til tredjepersons varer. Etiketten skapte i seg selv en fare for at varemerkets funksjoner kunne bli skadelidende.²²⁴

Slik jeg ser det, beror den ulovlige varemerkebruken på funksjonsvurderingen. At tredjeperson må bruke merkehavers tegn «som varemerke» kan derfor ikke anses som et selvstendig krav. Selv om tredjeperson ikke har en hensikt å angi opprinnelsen, vil ikke omsetningskretsen nødvendigvis oppfatte bruken i samsvar med tredjepersons hensikt. Slik kan det likevel oppstå en risiko for forveksling av opprinnelsen til varen. Det overordnede vurderingstema for ulovlig varemerkebruk er konsekvensrettet. Det er konsekvensene av tredjepersons bruk som står sentralt, og ikke hensikten som ligger bak bruken.²²⁵

3.5 Bruk for varer eller tjenester

Kjennetegnet må brukes «for [...] varer eller tjenester» for at det skal være inngrep i en varemerkerett, jf. vml. § 4 første ledd bokstav a.²²⁶ Tredjepersonen må dermed bruke tegnet til å referere til varer eller tjenester. Hvilken type varer eller tjenester det må refereres til, følger av bokstav a. Som jeg har gjennomgått i punkt 3.2.2, må varene eller tjenestene være identiske med merkehavers. Hva som utgjør en tilstrekkelig referanse, kommer imidlertid ikke klart frem av ordlyden i vml. § 4.

Domstolen har fastslått at bruk for «varer eller tjenester» i prinsippet gjelder tredjepersons egne varer eller tjenester.²²⁷ Bruken kan også omhandle andres varer når tredjeperson handler på vedkommendes vegne. Som fremhevet i punkt 3.4.3, er ikke tilrettelegging av bruken tilstrekkelig for å fastslå krenkelse. Uansett om tredjeperson har brukt varemerket for egne

²²³ HR-2018-110-A (*Ensilox*) avsnitt 75-76.

²²⁴ HR-2018-110-A (*Ensilox*) avsnitt 76.

²²⁵ I den retning, se Arnerstål (2018) s. 97-99

²²⁶ Ifølge Lovvedtak 103 (2019–2020) skal ordlyden endres til «i forbindelse med varer eller tjenester». Dette fremkommer allerede av ordlyden og vil være videreføring av gjeldende rett, se Prop.43 LS (2019-2020) s. 51.

²²⁷ Se bl.a. *Google C-236/08* til *C-238/08*, avsnitt 60, og *Red bull C-119/10*, avsnitt 31-32.

eller andres varer, foreligger det ulovlig bruk dersom det skapes en forbindelse mellom tredjepersons bruk av merkehavers tegn og den gjeldende tjenesten eller varen.²²⁸

Den mest typiske form for bruk av tegnet for varer, er når varemerket er anbrakt på varen med formål å tilby, markedsføre eller opplagre den. Da er vilkåret klart oppfylt.²²⁹ Medfører bruken en risiko for forveksling, er også vilkåret oppfylt.²³⁰ En fare for skade på opprinnelsesgarantifunksjonen spiller dermed klart inn i vurderingen av vilkåret.

I Domstolen er det fastslått at det skal foretas en grensdragning mellom ulike former for bruk etter Direktivet art. 5. Artikkel 5 nr. 1 og nr. 2 gjelder bruk av tegnet for å skille mellom varer eller tjenester, mens bruken etter nr. 5 omhandler bruk av tegnet med annet formål.²³¹

Følgelig gjelder art. 5 nr. 1 og 2, og tilsvarende vml. § 4, kun bruk som tar sikte på å adskille varer eller tjenester.²³² Hvilken bruk som tar sikte på å adskille varer eller tjenester blir tolket vidt av Domstolen.

I *O2 Holdings og L'Oréal* ble det fastslått at bruk «med henblik på at kunne identifisere de varer eller tjenesteydelser» som en konkurrent tilbyr, innebærer at tredjeperson gjør bruk av varemerket med hensyn til tredjepersons egne varer eller tjenester.²³³ Sakene gjaldt bruk av merkehavers varemerke i sammenlignende reklame. Formålet med sammenlignende reklame er blant annet å fremme tredjepersons egne varer.²³⁴ I slike tilfeller kan det sies at varemerket brukes for å kommunisere at egne varer skiller seg fra merkehavers konkurrerende varer. En slik bruk vil ikke nødvendigvis medføre en skade på opprinnelsesgarantifunksjonen, men kan skade varemerkets øvrige funksjoner.

I *Google* ble det presisert at det forelå bruk for varer, dersom tredjeperson brukte varemerket med formål å tilby et alternativ til merkehavers varer.²³⁵ Ved slik bruk vil forbrukeren ikke bare gjøre seg kjent med merkehavers varer, men også tredjepersons. I dommen ble det klarlagt at en mer indirekte forbindelse med tredjepersons varer, også innebærer en bruk for

²²⁸ Se bl.a. *Red Bull* C-119/10, avsnitt 32; *Céline* C-17/06, avsnitt 23, og *Google* C-236/08 til C-238/08, avsnitt 72.

²²⁹ Se eksempelvis *Arsenal* C-206/01, avsnitt 41, og *Adam Opel* C-48/05, avsnitt 20.

²³⁰ *Google* C-236/08 til C-238/08, se avsnitt 72.

²³¹ *Céline* C-17/06, avsnitt 20, med videre henvisning til *BMW* C-63/97, avsnitt 38.

²³² Se også Direktiv (EU) 2015/2436 fortale punkt 18, der det kun kan konstateres varemerkekrenkelse dersom «märke eller tegn anvendes [...] med henblik på at adskille varer eller tjenesteydelser».

²³³ *O2 Holdings* C-533/06, avsnitt 36, og *L'Oréal* C-487/07, avsnitt 53.

²³⁴ *O2 Holdings* C-533/06, avsnitt 35.

²³⁵ *Google* C-236/08 til C-238/08, se avsnitt 69.

varer. Ved bruk av merkehavers tegn som søkeord for å utløse sine annonser ved internettbrukerens inntasting av søkeordet, foreligger det bruk for varer. Selv om varene ikke vises i annonsen, ønsker tredjeperson likevel at internettbrukerne klikker på sin annonse der tredjepersons varer tilbys.²³⁶ Tredjepersons bruk av varemerket kan dermed innebære en avledet referanse til tredjepersons varer.

Samlet sett skal vilkåret om bruk for «varer eller tjenester» forstås vidt. Praksis fra EU-domstolen er preget av konkrete løsninger for hver sak. Det kan derfor være utfordrende å trekke en klar og generell grense for når bruken innebærer en bruk for «varer eller tjenester». Som eksempel kan det vises til *Mitsubishi*. I saken foretas ingen vurdering av i hvilken grad det foreligger en tilstrekkelig referanse for tredjepersons varer, men først og fremst en vurdering av skade på funksjonene. Hvorvidt bruken er egnet til å skade varemerkets funksjoner er dermed retningsstyrende om vilkåret for «varer eller tjenester» er oppfylt.

3.6 Oppsummering

For å avgjøre om det foreligger ulovlig bruk av merkehavers varemerke, er det overordnede vurderingstema om det foreligger skade på en av varemerkets funksjoner. Inngrepsvilkårene som følger av vml. § 4 første ledd bokstav a tilpasses i stor grad etter hvilke omstendigheter som utgjør skade på funksjonene. Det må anvendes et konsekvensrettet perspektiv ved vurderingen. Det er derfor en tendens at inngrepsvilkårene tolkes utvidende, og at det stilles færre generelle, kvalitative krav til bruken.

De kvalitative kravene som stilles, beror på en avveining mellom merkehavers interesser og hensynet til fri konkurranse. Der kvalitative krav har blitt stilt, modifiseres disse etter hva som innebærer skade på funksjonene i den konkrete saken. Slik tilrettelegges det for å en mer konkret vurdering av hvilke konsekvenser tredjepersons bruk får overfor merkehaver.

²³⁶ *Google* C-236/08 til C-238/08, se avsnitt 65-73. Slutningen er fulgt opp i *BergSpechte* C-278/08, avsnitt 19; *Portakabin* C-588/08, avsnitt 42, og *Interflora* C-323/09, avsnitt 31.

4 Avsluttende betraktninger

I denne masteroppgaven har jeg behandlet hva som er vurderingstemaet for å avgjøre om det foreligger ulovlig bruk av varemerker etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a.

Vurderingen styres i stor grad av om bruken kan gjøre, eller har gjort, skade på varemerkets funksjoner. Vilkårene for inngrep etter ordlyden i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a tolkes dermed vidt, for å ivareta merkehavers interesser gjennom funksjonene. Den vide tolkningen av vilkårene åpner opp for en mer konkret vurderingen av konsekvensene tredjepersons bruk medfører overfor merkehaber. Det gir større rom til å gjøre hensiktsmessige vurderinger, og sørger for rimelige løsninger i vurderingen av mer utradisjonell varemerkebruk. Ved endringer i markedsforutsetningene vil det etter mitt syn være nødvendig at retten også endrer seg i takt med endringene. I dagens marked har merkehaber andre interesser i varemerket, og da burde også den rettslige beskyttelsen tilpasses. Spørsmålene om hvor langt beskyttelsen burde strekke seg, og om Domstolens oppstilte vurderingstemaer er de mest hensiktsmessige for vurderingen, er imidlertid ikke like lett å besvare.

Den dynamiske tilpasningen til markedsendringene går på bekostning av forutsigbarhet i næringslivet. Domstolen har gitt uklare retningslinjer for hvilke markedsføringsmuligheter en næringsdrivende kan benytte, som tangerer bruk av merkehavers varemerke. På bakgrunn av usikkerheten, kan næringsdrivende avstå fra å foreta lovlig bruk av varemerket. Eneretten kan begrense den frie konkurransen i større grad enn intendert. Det kan derfor hevdes at merkehavers interesser har fått en større plass i varemerkeretten enn tidligere.

Opprinnelsesgarantifunksjonen er til en viss grad «gitt av systemet», ved å få sin funksjon av de kvalitative krav som stilles til tegnet for å betrakte det som et varemerke i varemerkeretten. Derfor kan det lettere oppstilles et mer konkret innhold i funksjonen. Domstolen gjør også en langt mer konsekvent vurdering av opprinnelsesgarantifunksjonen, enn de øvrige funksjonene. Domstolen har imidlertid etterlatt en rekke åpne spørsmål. Ved vurderingen av risiko for forveksling, er det en lav terskel for krenkelse. Det oppstilles derfor strenge krav til tredjepersons plikt til å opplyse om opprinnelsen av varene. Domstolen har imidlertid ikke vært klar på når opplysningsplikten utløses. Når plikten er streng, burde det etter mitt syn også være klare retningslinjer for når den utløses. Ved vurderingen av merkehavers rett til første markedsføring i EØS, har Domstolen også stilt en lav terskel for krenkelse.

Tredjeperson krenker eneretten ved «enhver handling» som forhindrer merkehaber i å

kontrollere den første markedsføring i EØS av varer med sitt varemerke. Etter mitt syn er dette et for strengt vurderingstema, som i liten grad tar hensyn til fri og lojal konkurranse. Domstolen burde derfor oppklare hvilke handlinger som er kvalifisert til å krenke opprinnelsesgarantifunksjonen, og formulere et vurderingstema som reflekterer en god balansering av hensynene som gjør seg gjeldende.

Av dagens praksis foretas det ikke en konsekvent vurdering av de øvrige funksjonene. Med unntak av de typetilfeller som har kommet opp for Domstolen, er det derfor vanskelig å trekke en klar grense mellom hvilken bruk som er lovlig, og hvilken bruk som ulovlig. Derfor er det også utfordrende å vurdere hvor sterkt merkehavers interesser gjør seg gjeldende i dag, og om merkehavers enerett generelt har gått på bekostning av den frie og lojale konkurransen.

Det er usikkert om det er mulig å tillegge kvalitets-, reklame-, investerings-, og kommunikasjonsfunksjonen et like fast innhold og vurderingstema som ved opprinnelsesgarantifunksjonen. Mange variabler må hensyntas for å kartlegge merkehavers beskyttelsesverdige interesser i den konkrete sak. Idet det fortsatt er en samfunnsutvikling på området, er det vanskelig å forutse hvilke inngrepssituasjoner som kan melde seg i fremtiden. Trolig er det en umulig oppgave å tillegge eneretten et helt fast og konsist innhold. For at eneretten ikke i for stor grad skal gå ut over konkurransen i EØS-markedet, burde Domstolen søke etter å oppklare uklarhetene som følger av utvidelsen av funksjonskatalogen. Én av uklarhetene som burde oppklares, er grensen mellom de forskjellige funksjonene. Da vil det være tydeligere hvilke beskyttede interesser merkehaver har i varemerket. Forutsigbare markedsforutsetninger vil i større grad sikre en sunn konkurranse.

Enerettens omfang kan ikke beskrives helt presist. Slik rettsstilstanden er i dag, er det derfor ikke helt klart hvor grensene går for når det foreligger ulovlig varemerkebruk etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a. Etter hvert som EU-domstolen, og Høyesterett, avgjør nye typetilfeller som påvirker varemerkets funksjoner, vil vurderingen trolig bli mer forutsigbar.

Kildeliste

Norske lover

Patentloven	Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven).
EØS-loven	Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven).
Designloven	Lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven).
Varemerkeloven (vml.)	Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven).
Lovvedtak 103 (2019-2020)	Lov om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.).

Lovforarbeid

Ot.prp. nr. 68 (1959-1960)	Om lov om varemerker m.v. og lov om fellesmerker.
Ot.prp. nr. 71 (1991-1992)	Om lov om lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m.v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen.
Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)	Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven).

Prop. 81 L (2012-2013)

Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene).

Prop. 43 LS (2019-2020)

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

Norske rettsavgjørelser

TEENI

Rt. 1971 s. 962

Finanger II

HR-2005-1690-P

Gule sider

HR-2005-1905-A

Tripp Trapp

HR-2012-1325-A

HR-2012-1942-A

Pangea

HR-2016-1993-A

Route 66

HR-2016-2239-A

Ensilox

HR-2018-110-A

Apple

HR-2020-1142-A

Folkerettslige traktater og avtaler

TEUF	Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 25. mars 1957.
EØS-avtalen	Avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) av 1. januar 1994.
ODA-avtalen	Avtale mellom EFTA-statene om opprettholdelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) av 1. januar 1994.

Internasjonale direktiver og forordninger

Direktiv 89/104/EØF	Første rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker.
Direktiv 2008/95/EF	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om varemerker, OJ L 299, 8.11.2008, s. 25-33.
Forordning (EU) nr. 207/2009	Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker, OJ L 078, 24.03.2009, s. 1-42.
Direktiv (EU) 2015/2436	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, OJ L 336, 23.12.2015, s. 1-26.

Forordning (EU) 2017/1001

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker, OJ L 154, 16.06.2017, s. 1-99.

Praksis 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 erzegebnisse mbH*, EU:C:1978:108.

C-10/89 (*HAG II*)

Dom av 17. oktober 1990, sak C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV mot HAG GF AG*, EU:C:1990:359.

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-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-2/00 (*Hölterhoff*)

Dom av 14. mai 2002, sak C-2/00, *Michael Hölterhoff mot Ulrich Freiesleben*, EU:C:2002:287.

C-291/00 (*Arthur et Félicie*)

Dom av 20. mars 2003, sak C-291-00, *LTI Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA*, EU:C:2003:169.

- 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-48/05 (*Adam Opel*) Dom av 25. januar 2007, sak C-48/05, *Adam Opel AG mot Autec AG*, EU:C:2007:55.
- 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-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-59/08 (*Copad*) Dom av 23. april 2009, sak C-59/08, *Copad SA mot Christian Dior couture SA, Vincent Gladel og Société industrielle lingerie (SIL)*, EU:C:2009:260.
- C-236/08 – C-238/08 (*Google*) Dom av 23. mars 2010, de forente saker C-236/08 – C238/08, *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-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 (*Red bull*) Dom av 15. desember 2011, sak C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters BV mot Red Bull GmbH*, EU:C:2011:837.
- C-65/12 (*Bulldog*) Dom av 6. februar 2014, sak C-65/12, *Leidseplein Beheer BV og Hendrikus de Vries mot Red Bull GmbH og Red Bull Nederland BV*, EU:C:2014:49.
- 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-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-689/15 (*VBB*) Dom av 8. juni 2017, sak C-689/15, *W. F. Gözze Frottierweberei GmbH og Wolfgang Gözze mot Verein Bremer Baumwollbörse*, EU:C:2017:434.
- 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-690/17 (*ÖKO-test*) Dom av 11. april 2019, sak C-690/17, *ÖKO-Test Verlag GmbH mod Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG*, EU:C:2019:317.
- C-567/18 (*Amazon*) Dom av 2. april 2020, sak C-567/18, *Coty Germany GmbH mot Amazon Services Europe Sàrl m.fl.*, EU:C:2020:267.
- C-772/18 Dom av 30. april 2020, sak C-772/18, *Yhtiö A mod B*, EU:C:2020:341.

Generaladvokaters forslag til avgjørelse til EU-domstolen

Generaladvokat Mengozzis forslag til avgjørelse i *L'Oréal*.

Forslag til avgjørelse fra generaladvokat P. Mengozzi, fremsatt den 10. februar 2010, sak C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC og Laboratoire Garnier & Cie mod Bellure NV, Malaika Investments Ltd og Starion International Ltd.*, EU:C:2009:70.

Generaladvokat Jääskinens forslag til avgjørelse i *eBay*.

Forslag til avgjørelse fra generaladvokat N. Jääskinen, fremsatt den 9. desember 2010, sak C324/09, *L'Oréal SA m.fl. mod eBay International AG m.fl.*, EU:C:2010:757.

Litteraturliste

Arnerstål (2018)

Arnerstål, Stojan, *Varumärkesanvändning*, Stockholm, Nordstedts juridik (2018).

Bøggild (2015)

Bøggild, Frank og Kolja Staunstrup, *EU-varemærkeret*, 1. utgave, København (2015).

Jehoram m.fl. (2010)

Jehoram, Tobias Cohen, Constant van Nispen, & Tony Huydecoper, *European Trademark Law, Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, Kluwer Law International BV, The Netherlands (2010).

Lassen (2011)

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

- Lund (2014) Lund, Astrid M., *Høyesteretts dom om Tripp Trapp-stolen – et gjennomslag for Thrap? Vern for verket eller også for den kunstneriske idé som det uttrykker*, Nordiskt immateriellt rättsskydd (NIR) nr. 2 s. 178-203 (2014).
- Manshaus (2020) Manshaus, Halvor, *Norsk Lovkommentar: Varemerkeloven*, note 33, Rettsdata.no (lest 5. desember 2020).
- Nadheim (2020) Nadheim, Morten, *EU-domstolen i C-567/18 Amazon: Oppbevaring av tredjemanns varer som krenker varemerkerett innebærer ikke varemerkeinngrep*, (2020). DOI: <http://www.iptrolle.no/2020/04/eu-domstolen-i-c-56718-amazon.html> (lest 5. desember 2020).
- 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, *Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08/08 (Google AdWords)* (NIR), nr. 3, s. 246-263 (2010).

- Rognstad (2012) Rognstad, Ole-Andreas, *Opphavsrett: Opphavsrett til brukskunst. Etterligning av TRIPP TRAPP-stolen, Varemerkerett – Rt-2012-1062*, Nytt i privatretten (NIP) nr. 3 s. 19-21 (2012).
- Sejersted (2014) Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Olav Kolstad, *EØS-rett*, 3. utgave 2. opplag, Oslo (2014).
- Skoghøy (2018) Skoghøy, Jens Edvin, *Rett og rettsanvendelse*, Universitetsforlaget (2018).
- Stenvik (2020) Stenvik, Are, *Patentrett*, 4. utgave, Oslo (2020).

