

Ulovfestede
passivitetsregler i
varemerkeretten:
Supplering av
vml. § 8

Edvard Aadland, 23. april 2024



Passivitetskonflikten: eldre og yngre merkehaver



- Vml. § 8 (1): yngre registrert varemerke mot eldre kjennetegnsrett
- Vml. § 8 (2): yngre innarbeidet varemerke mot eldre kjennetegnsrett
- NUT 1958: 1 s. 18, NOU 2001: 8 s. 71, LB-2020-81058 (Jif/Cif), Lassen og Stenvik (2011) m.m.: Vml. § 8 kan suppleres med ulovfestede passivitetsregler

De lovfestede passivitetsreglene: § 8 første ledd

- Vml. § 8 (1): «Retten til et **registrert** varemerke skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett, dersom innehaveren av den eldre retten har kjent til og avfunnet seg med at det yngre varemerket etter registreringsdagen har vært brukt her i riket i fem år i sammenheng, og søknaden om registrering av det yngre merket ble innlevert i god tro.»



Gjennomfører Varemerkedirektivet art. 9 nr. 1
Virkning: sameksistens, jf. § 9

De lovfestede passivitetsreglene: § 8 andre ledd

Vml. § 8 (2): Retten til et **innarbeidet** varemerke skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett hvis innehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre varemerket



«Elastisk» regel

Virkning: sameksistens, jf. § 9

De lovfestede passivitetsreglene: passivitet mot bruk

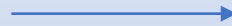
- Vml. § 8 (1): «avfunnet seg med at det yngre varemerket [...] har vært brukt»
- Vml. § 8 (2): «har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre varemerket»



Vml. § 4: bruk av tegn i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet (som kan skade merkehavers interesser i varemerkets funksjon)

De lovfestede passivitetsreglene: passivitetens varighet

Vml. § 8 (1): «kjent til og avfunnet seg med at det yngre varemerket [...] har vært brukt [...] i fem år i sammenheng»



Vmdir. Art. 9 nr. 1: «i fem sammenhengende år [...] har avfunnet seg med bruken av et yngre varemerke»

Vml. § 8 (2): «innen rimelig tid»



§ 8 (2)(2): fem år er innen rimelig tid når det eldre merket er velkjent.

- RG 1998 s. 1543: ca. fem år var ikke innen rimelig tid
- LE-1989-542: 10 måneder var innen rimelig tid, «legges noe vekt på at selskapet har hovedkontor i utlandet»
- LE-1992-372: Rimelig tid i firmaloven § 3-5 innebærer «at den som krenkes, skal ha anledning til å områ seg noe før han aksjonerer». 7 måneder var «klart for lenge»

Passivitetsvurderingen – avveining av (merkantile) interesser

- NUT 1958: 1 s. 18: Passivitet i over fem år skaper en formodning om at det yngre og eldre merket kan fortsette å sameksistere uten skade på «berettigede interesser»
- Rt. 1960 s. 388 A (Crossed Fish)
 - «Rimelighetsvurdering», avveining av interesser
 - «merket representerer en betydelig goodwill» for eldre merkehaver
 - «ikke kan antas å bety særlig meget for [yngre merkehaver] om det må endre merket»
 - Yngre merkehavers produksjon var minimal i lang tid
- RG 1998 s. 1543 (Heriff)
 - «[Det yngre] varemerket var kjent i det norske markedet»
 - «[Eldre merkehavers] økonomiske interesse i varemerket er vesentlig fremtidsrettet»

Hovedfokus: supplerings av vml. § 8 andre ledd når det yngre merket ikke er et «innarbeidet varemerke»

BigDog Corp eier varemerket BIGDOG



BigDog Corp observerer Puppy AS sin bruk av merket i lengre tid uten å reagere

Puppy AS begynner å bruke og investere i det samme merket, men har ennå ikke innarbeidet det, jf. vml. § 3 (3)



Vml. § 8 kommer ikke til anvendelse. Kan § 8 andre ledd suppleres med en ulovfestet passivitetsregel?

Begrensninger for anvendelsen av ulovfestede regler

Vml. § 8 (1)

LB-2020-81058 (Jif mot Cif)?

Vml. § 8 (2)?

Budvar, avsnitt 33

«Article 9 [...] effects a complete harmonisation of the conditions under which the proprietor of a later registered trade mark may, through the limitation in consequence of acquiescence, maintain his rights to that mark [...]»

Vmdir. art. 4 nr. 2 og vml. § 15 (1) f): Et ikke-innarbeidet merke har et begrenset vern mot ond tro-registreringer

Innholdet i regelen som supplerer vml. § 8 andre ledd

RG 2012 s. 578 (Biltilsynet):

- Var «på det rene at alminnelige passivitetsregler kommer til anvendelse» når det yngre merket ikke er innarbeidet
- Lassen og Stenvik (2011): «aktsom god tro», «klanderverdig passivitet», avsluttende «interesseavveining»

LB-2013-35584 (Jaguar):

- Avgjørende at yngre merkeholder ikke var i god tro

TOSLO-2017-81294 (Lotto):

- Partenes opptreden lå «svært langt unna den klanderverdigheten og aktsomme gode tro som Lassen/Stenvik beskriver»

KFIR-2016-33 (NORAX):

- Avviser passivitetsvirkninger fordi yngre merkeholder ikke var i god tro
- Viser til Lassen/Stenvik og Biltilsynet-dommen

Innholdet i regelen som supplerer vml. § 8 andre ledd – Klanderverdig passivitet

- Biltilsynet-dommen: Vegvesenets passivitet var «klanderverdig»
 - Ble underrettet
 - Forvirrende kommunikasjon
 - Langvarig
- NOU 2001: 8 s. 71: «langvarig passivitet kan bli oppfattet som et stilltiende samtykke»
 - LE-1989-542 (Diana)
- Jens Ravnkilde: «kvalificeret» passivitet: «stiltiende og utilsigtet løfte om ikke-brug af rettigheden»
- Grenser til konkludent atferd

Innholdet i regelen som supplerer vml. § 8 andre ledd – Aksom god tro

God tro i vml. § 8 (1)

- NUT 1958: 1 s. 18–19: «vitende om den eldre rett» (?), etterfølgende god tro
- Lassen/Stenvik: «hensikt f.eks. å dra uberettiget fordel av det eldre kjennetegnets goodwillverdi»
- SOU 1958: 10 s. 79 «att han avser att draga fördel av det andra märkets renommé»
- Vmdir. Art. 9: «bad faith»
 - *Lindt, Koton, Malaysia Dairy*: Totalvurdering, illojal og i strid mot god forretningskikk



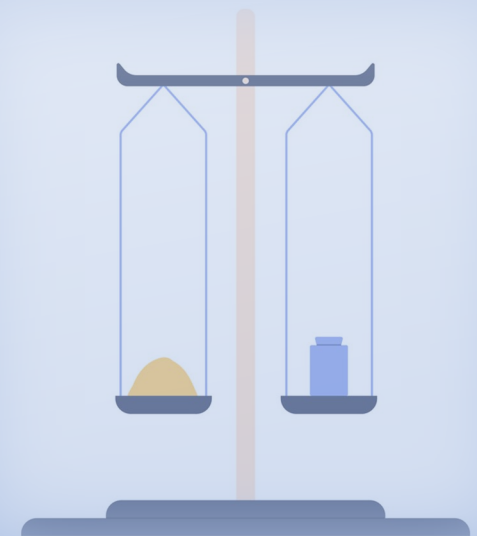
Innholdet i regelen som supplerer vml. § 8 andre ledd – Aksom god tro

- Vml. § 15 (1) f): «registrert i ond tro»
 - Prop. 43 LS (2019–20) s. 43: «Handlingene det hovedsakelig dreier seg om, kan bedre karakteriseres som i strid med krav til ‘god forretningskikk’ etter norsk rett»
- Sammenhengen mellom merkehaverens begrensede vern i vml. § 15 (1) f) og merkehaverens adgang til å vinne rett etter en ulovfestet passivitetsregel



Innholdet i regelen som supplerer vml. § 8 andre ledd – Interesseavveiningen

- Er kravene om god tro og klanderverdig passivitet noe mer enn momenter i en interesseavveining?
- God tro-kravet – vml. § 15 (1) f), Vmdir. Art. 4 nr. 1
- Lassen og Stenvik (2011): «om passiviteten ikke kan sies å være klanderverdig, må det også i disse tilfellene etter omstendighetene kunne bli tale om å foreta en interesseavveining»



Konklusjon...

- § 8 (2): allerede en «elastisk» regel
- Interesseavveining i bunn
- Virkning: sameksistens
 - Alltid?