



# Bærekraftprinsippet i varemerkerettslige vurderinger

Advokatfullmektig Julie Steinnes,  
Advokatfirmaet DLA Piper



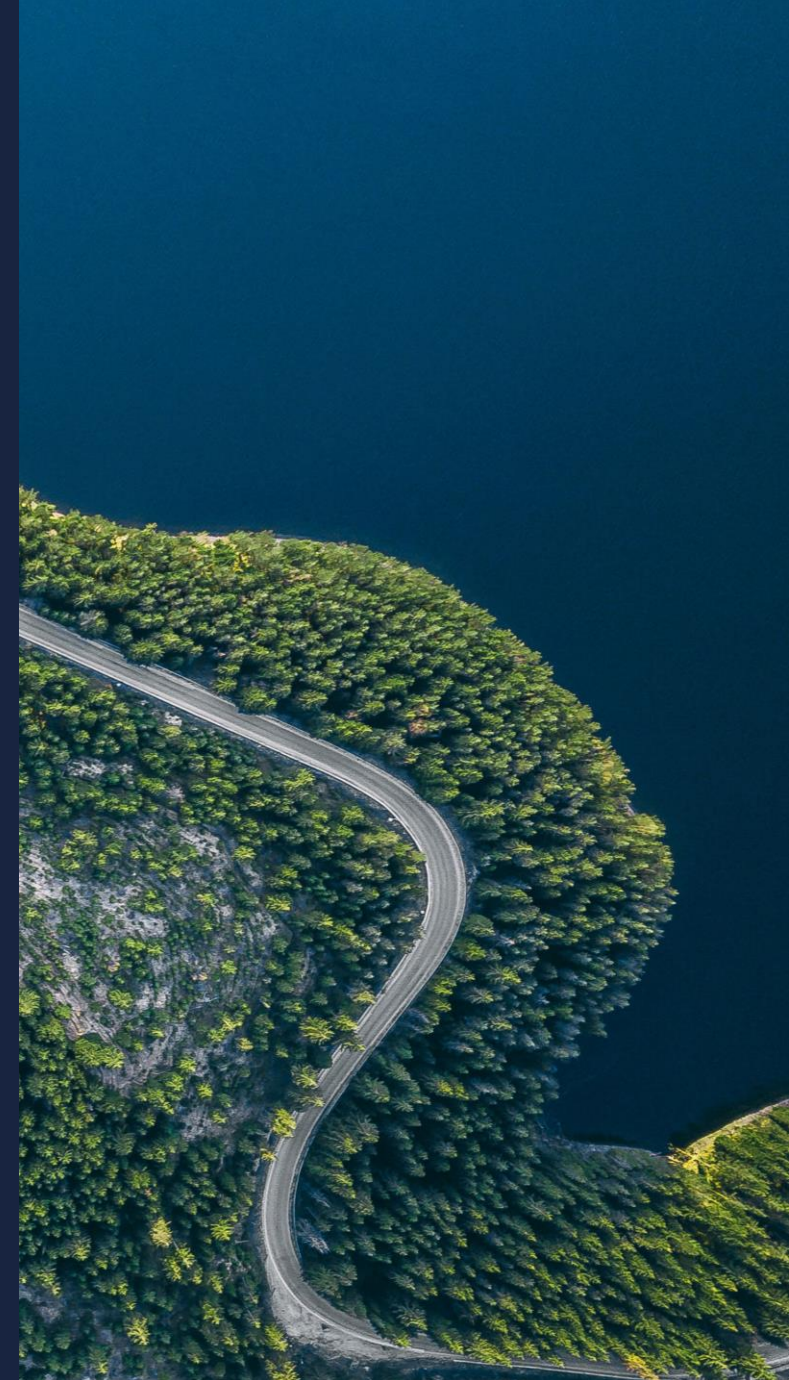
# Innhold

## Hva skal jeg snakke om?

- Innledning – hvorfor og hvordan
- Begrepsavklaringer
- Rettslige utslag av bærekraftprinsippet
  - EU/EØS-rettslige og norske kilder
- Bærekraft i varemerkerettslige vurderinger
  - Typetilfeller

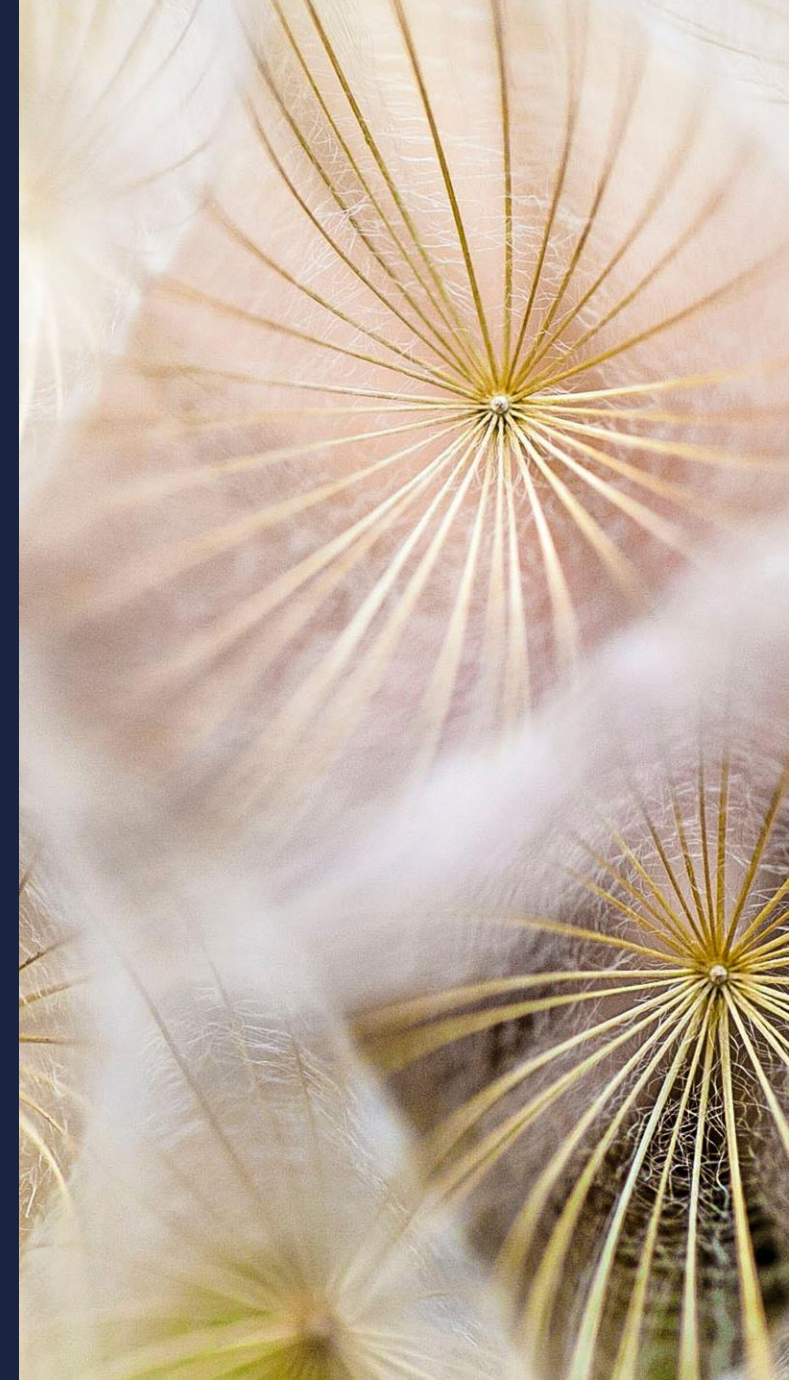
# Sammenhengen mellom bærekraft og varemerkerett

- Varemerkeretten er en immateriell rettighet
  - Uløselig knyttet til fysiske produkter
- Betydningen i 2 relasjoner: ved inngrepsvurderingen etter vml. § 4 og ved vurderingen av unntak fra konsumpsjon etter vml. § 6 (2).



# Begrepsavklaringer

- Bærekraftprinsippet
  - FN-rapporten " Report of the World Commission of Environment and Development" fra 1987
  - Svak og sterk bærekraft
- Sirkulær økonomi
  - Minimalt med innsatsfaktorer, innsatsfaktorene skal holdes i omløp så lenge som mulig





# Rettslige utslag av bærekraftprinsippet

I EU/EØS-rettslige kilder

## TEUV art. 11

*”Miljøbeskyttelseskrav skal integreres i utformningen og gjennomførelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.”*

- En kodifisering av bærekraftprinsippet
- ”Alminnelige bestemmelser”
- Omfatter TEUV art. 191 om miljø



# Rettslige utslag av bærekraftprinsippet

I EU/EØS-rettslige kilder

## **Circular Economy Action Plan**

- Initiativ fra EUs Europakommisjon i 2019
- Sannsynligvis EØS-relevant
- De konkrete reglene er ikke klare





# Rettslige utslag av bærekraftprinsippet

I EU/EØS-rettslige kilder

## **EØS-avtalen art. 73**

- Skåret over samme lest som TEUV art. 191 nr. 1 og 2
- EØS-rettslige kilder mindre sentrale i varemerkeretten
  - samt at de EØS-rettslige kildene bygger på de EU-rettslige



# Rettslige utslag av bærekraftprinsippet

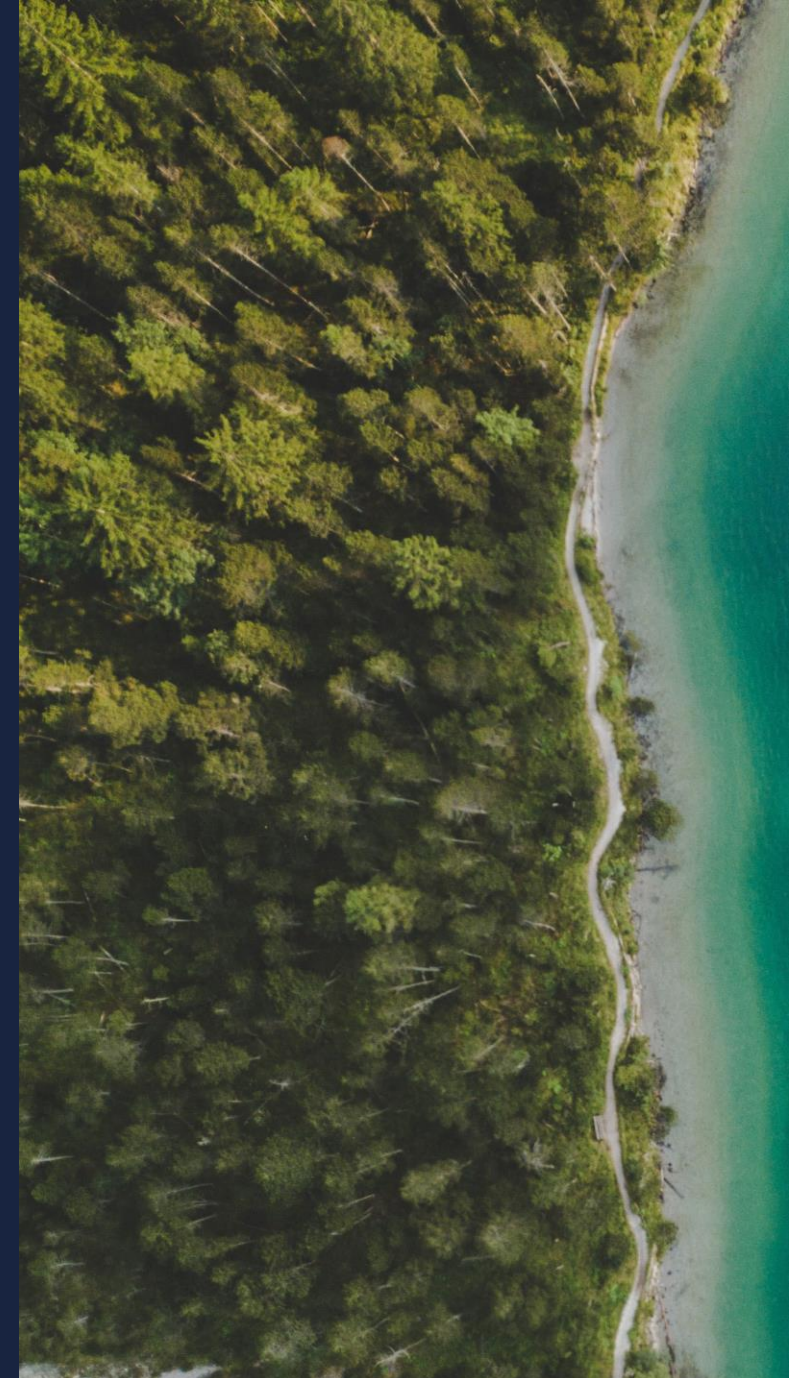
I norsk rett

## Grl. § 112

*«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.*

*Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.*

*Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»*



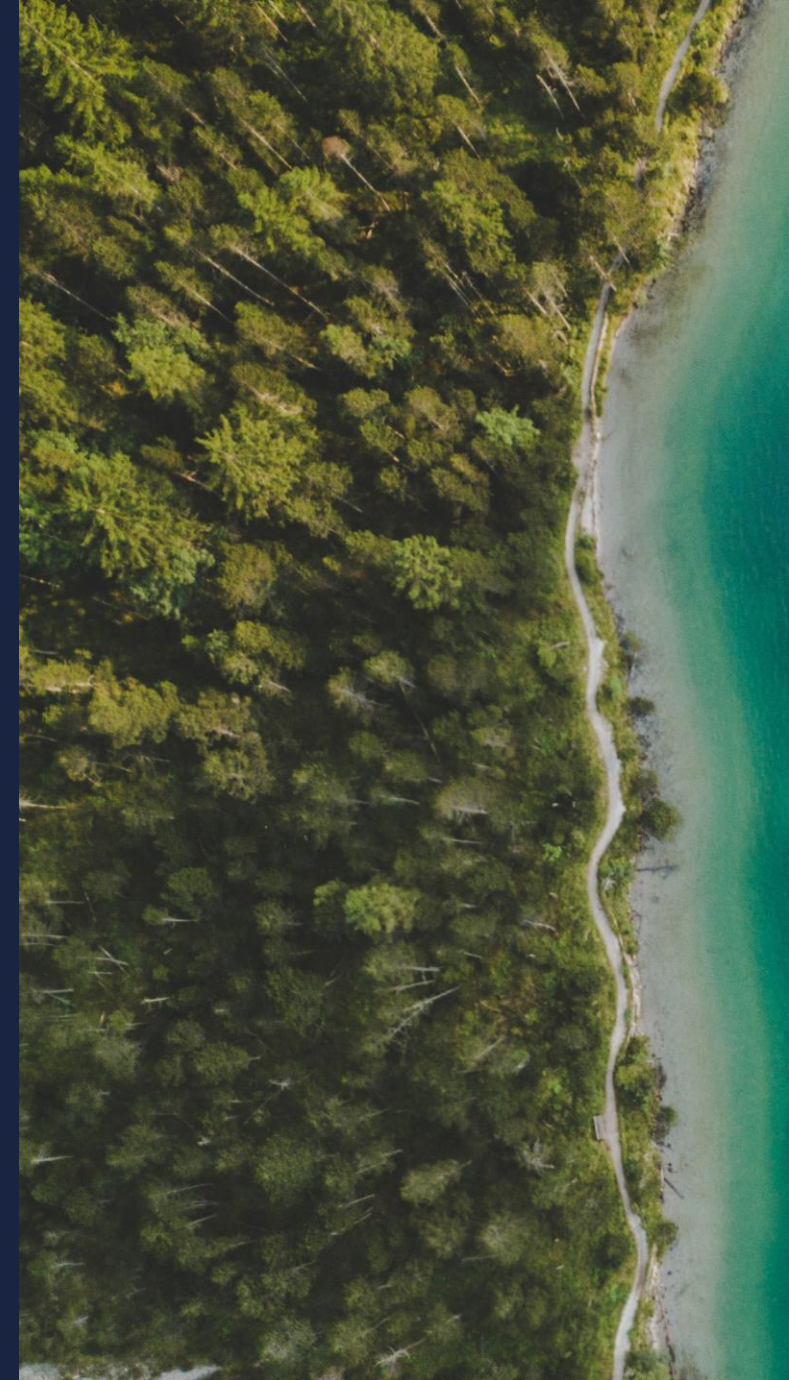


# Rettslige utslag av bærekraftprinsippet

I norsk rett

## Grl. § 112

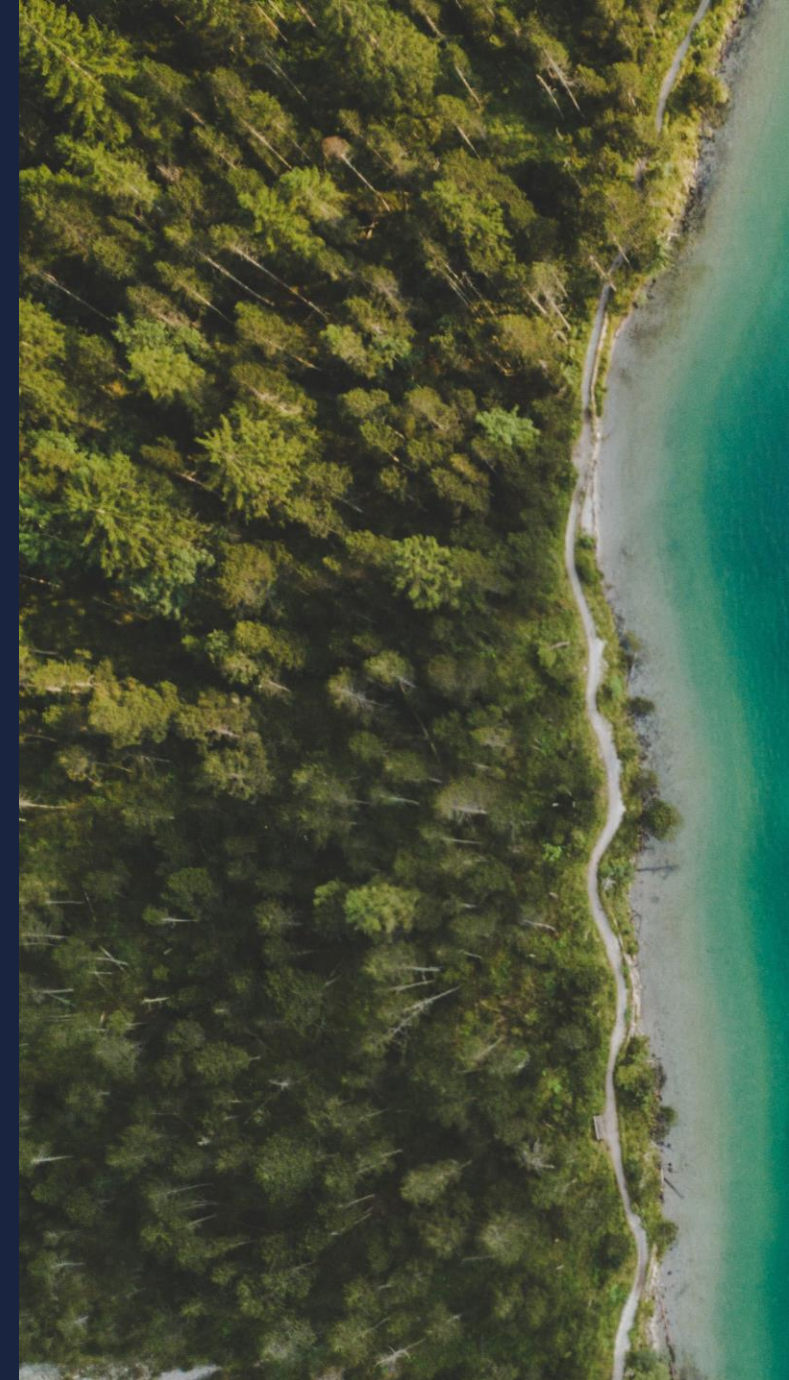
- Reell rettslig betydning?
  - Forutsetning for at den skal kunne fungere som rettslig grunnlag
  - Betydning ved tolkning og spørsmålet om bestemmelsen kan være et selvstendig rettslig grunnlag for krav
- Ordlyden
  - «rett», «handle» og «gjennomføre»
- Grunnlovsfesting
- Forarbeidene til tidligere § 110 b: «stor vekt ved tolkning av ordinær lovgivning».



# Forts. Grl. § 112

## HR-2020-2472-P – «klimasøksmålet»

- Konkret: gyldigheten av den kongelige resolusjonen fra 2016 som tildelte 10 utvinningstillatelser for petroleum i Barentshavet
- Overordnet: om Grl. § 112 kan være rettslig grunnlag for å statuere ugyldighet, altså om selvstendige rettslige krav kan oppstilles med grunnlag i § 112
- Resultat: ikke ugyldighet
- Avsnitt 83: *"Staten meiner likevel at § 112 har eit rettsleg innhald (i) som retningsline for Stortingets lovgjevande verksemd, (ii) som retningsline for forvaltningssskjønn, (iii) som tolkingsprinsipp og (iv) som rettsleg skranke når Stortinget ikkje har teke stilling til eit miljøspørsmål."*





# Bærekraftprinsippet i typiske varemerkerettslige vurderinger

## Inngrepsvurderingen i vml. § 4 og vurderingen av om det foreligger "rimelig grunn" etter vml. § 6 (2)

- Typisk: en avveining mellom hensynet til fri konkurranse, fri flyt av varer og hensynet til varemerkeholder.

# Inngrepsvurderingen etter vml. § 4

## Gjenbruk av emballasje

- I EU i 2017: hver forbruker produserte alene 173 kg emballasjeavfall
- C-46/10 Viking Gas: emballasjen er en vare i seg selv, konsumpsjon inntrådte
  - Økonomiske hensyn sammenfallende med bærekraftig resultat i saken
- Rt. 1975 s. 951 Fiskå mølle: bruk av brukte Felleskjøpet-sekker utgjorde ikke brudd med den tidligere vml. § 4
  - Økonomiske hensyn fremheves også her





# Inngrepsvurderingen etter vml. § 4

## Salg uten emballasje

- Sag C-324/09 eBay: varemerkeinnhaver kan motsette seg omsetning av varene uten emballasje dersom fjerningen av emballasjen skader varens og varemerkets omdømme, eller fjerningen fører til at viktige opplysninger mangler.
  - Forelå inngrep i opprinnelsesgarantifunksjonen



# Inngrepsvurderingen etter vml. § 4

## Betydningen av omsetningskretsen

- Fiskå mølle: ”vesentlig trekk” at møllen kun gjorde levering etter forutgående bestilling fra kunde
- Apple-dommen HR-2020-1142-A: merkene ikke synlig for forbruker. Ikke relevant, siden omsetningskrets var de næringsdrivende.
- Omsetningskrets fastlegges basert på de konkrete forhold i hver sak, og det blir dermed feil å trekke inn bærekraftensynet i vurderingen.





# Inngrepsvurderingen etter vml. § 4

## Salg av reservedeler og supplerende deler

### Vml. § 5:

*«Varemerkeretten er ikke til hinder for at noen i samsvar med god forretningsskikk bruker:*

- a) sitt navn, sitt foretaksnavn eller sin adresse*
- b) angivelser som gjelder varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for prestasjon av tjenesten eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten*
- c) varemerket, når dette er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel når merket angir at varens bruksformål er som tilbehør eller reservedel.»*



# Inngrepsvurderingen etter vml. § 4

## Salg av reservedeler og supplerende deler

- Sag C-228/03 Gillette
- Apple-saken i lagmannsretten: LB-2018-62352
  - Saksøktes anførsler
- Støvlethæl-dommen: Rt-2006-179





# Inngrepsvurderingen etter vml. § 4

## Debranding og rebranding

- Debranding og rebranding gjør ikke inngrep i selve varen
- Sag C-129/17 Mitsubishi
  - Viser betydningen også av kvalitetsgarantifunksjonen
- Kan kvalitetsgarantifunksjonen sies å fremme bærekraft i seg selv?



# Inngrepsvurderingen etter vml. § 4

## Upcycling

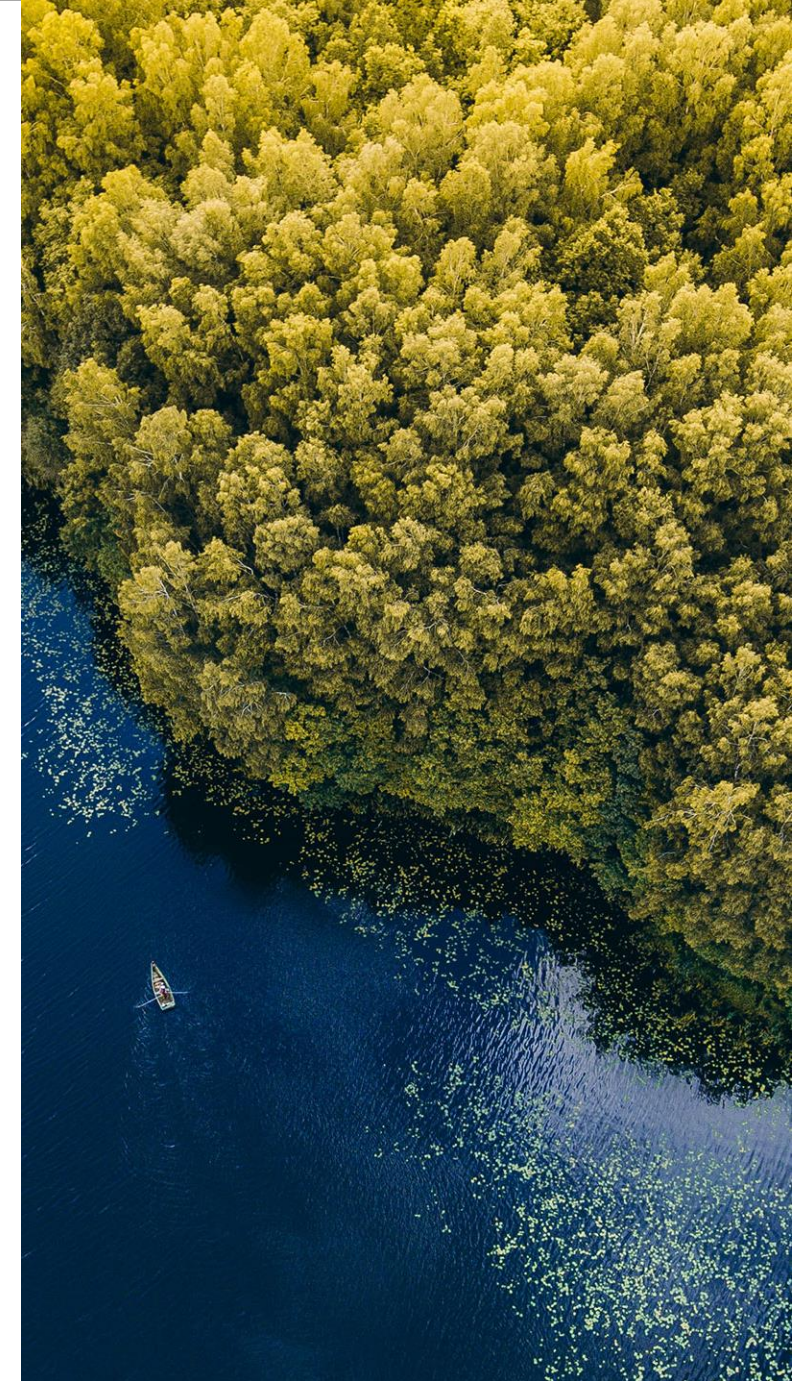
- Å lage nye produkter av brukte varer og avfall
- Grensen mellom privat virksomhet og næringsvirksomhet
- Varegruppe merket er beskyttet for





# Vurderingen av ”rimelig grunn” etter vml. § 6 (2)

- Utgangspunkt: konsumpsjon inntreer
  - Unntak: «rimelig grunn»
- Salg av parallellimporterte, samt brukte og reparerte varer

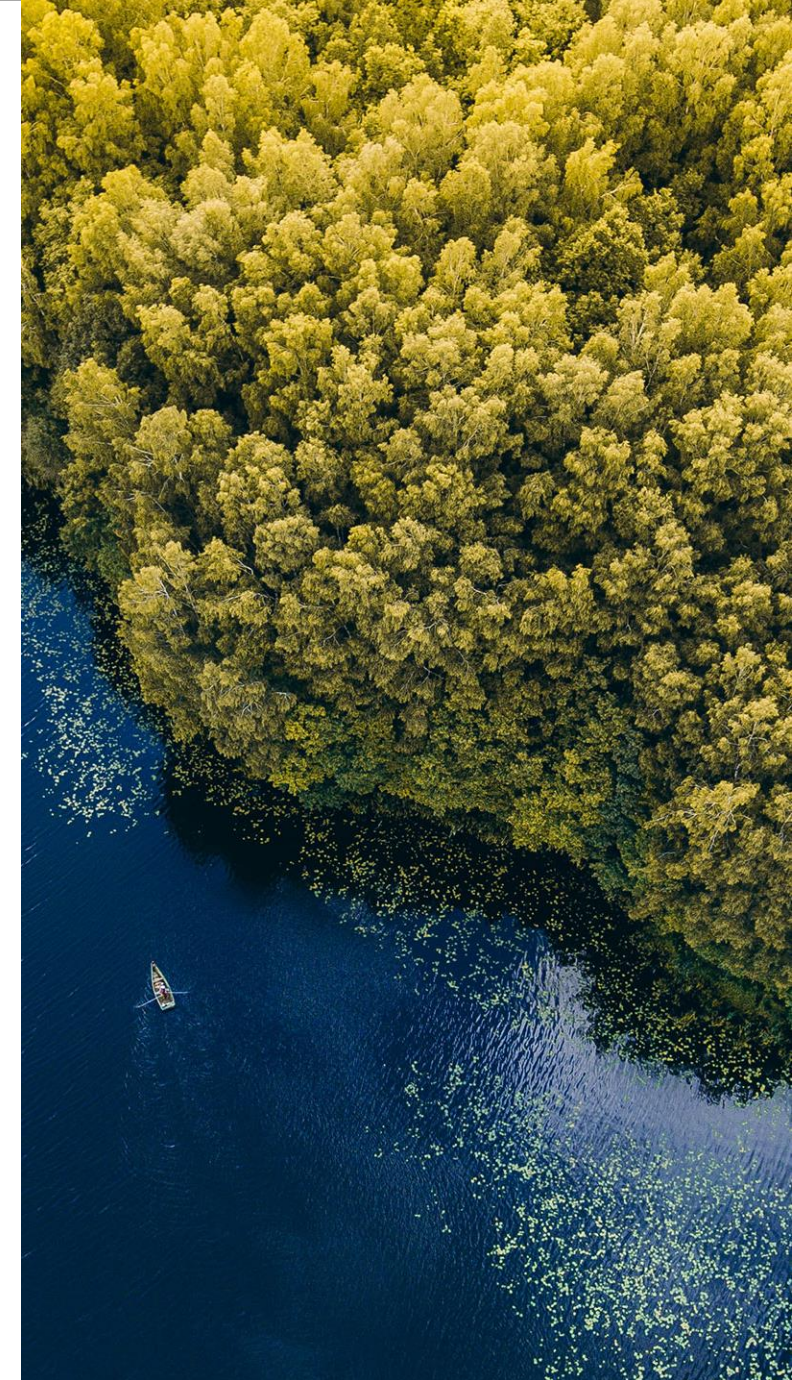




# Vurderingen av ”rimelig grunn” etter vml. § 6 (2)

## Salg av parallellimporterte varer

- Redusere svinn og øke konkurranse mht. supplerende deler og reservedeler
- Sag C-63/97 BMW: rent opplysende bruk av varemerket er OK.
- Hva med luksuriøse varemerker?
  - Sag 355/96 Silhouette
- Hva utgjør inngrep i varen?
  - LB-2014-5832 (Parajumper)

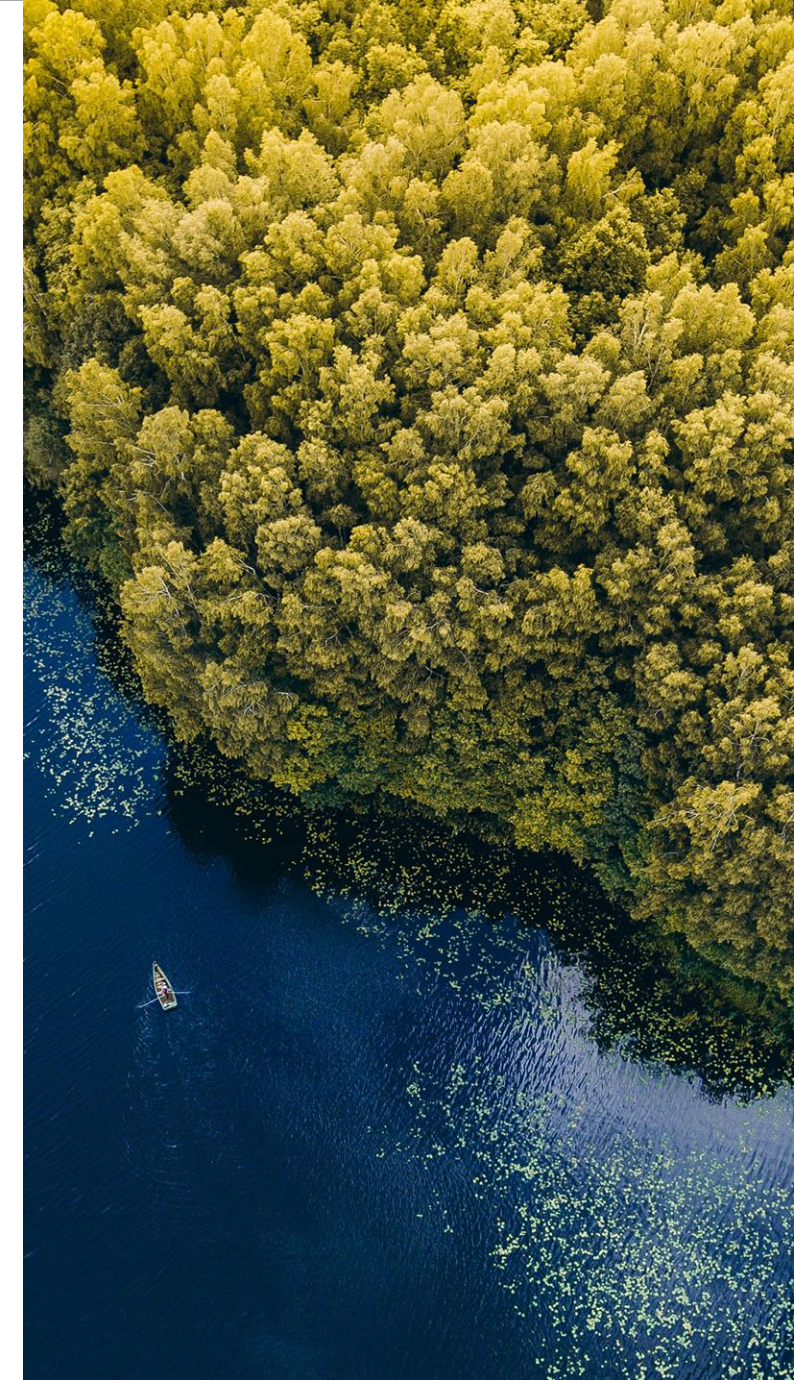




# Vurderingen av ”rimelig grunn” etter vml. § 6 (2)

## Salg av brukte og reparerte varer

- Basert på samme utgangspunkter som for parallellimporterte varer
- Sag C-558/08 Portakabin
  - Uttrykk som “brukt” eller “second-hand” utgjør ikke i seg selv “rimelig grunn” (avsn. 84-85).
  - Bruktsalg fremheves som positivt



# Takk for oppmerksomheten



## **Julie Steinnes**

Advokatfullmektig

+47 95 30 86 85

[julie.steinnes@dlapiper.com](mailto:julie.steinnes@dlapiper.com)

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

[dlapiper.no](http://dlapiper.no)