

De-branding og re-branding som varemerkeinngrep

NiR Waterhole 12.06.2020

av

Andreas Stabell

C-129/17 (*Mitsubishi*)

- Domstolen konkluderte med at merkeholder kunne motsette seg tredjemanns innførsel av de- og re-brandede varer.
 - Argumentasjonen bygget gjennomgående på behovet for å sikre merkeholders rett til å kontrollere den første markedsføring av sine merkevarer innen EØS.
 - Tredjemanns handling var egnet til å skade både opprinnelsesgarantifunksjonen, investerings- og reklamefunksjonen.
- Domstolen synes imidlertid ikke å ha løst alle problemer knyttet til inngrepsspørsmålet:
 - Ikke gitt at tredjemann «bruker» varemerket idet varene aldri besitter det beskyttede tegn på import –og markedsføringstidspunktet.
 - Heller ikke åpenbart at varemerkets funksjoner faktisk kan utsettes for skade, når varene ikke besitter det varemerke disse funksjonene knytter seg til.

«Bruk» av varemerket

De- og re-branding som «bruk» av varemerket?

- EU-domstolen har redegjort for to kriterier som henføres under bruksvilkåret, bruken må;
 - (1) innebære en *aktiv handling*, som tredjemann har *direkte eller indirekte kontroll* over, jf. C-179/15 (*Daimler*), p. 39 og
 - (2) denne handlingen må nærmere bestå av å *bruke tegnet i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon*, jf. eksempelvis C-236-08 – C.238/08 (*Google*), p. 56.

«Bruk» av varemerket

Bruk i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon

- Kriteriets nærmere innhold og grenser er ikke fullstendig avklart.
 - Bruk av tegnet som *kommunikasjonsmiddel*.
- E-handelsdirektivet art. 2 litra d) definerer «kommerciel kommunikation» som:
 - «Alle former for kommunikation bestemt til direkte eller indirekte at fremme afsætningen af varer eller tjenester...»
- Kriteriet har primært blitt satt på spissen ved spørsmål om tredjemanns engasjerte *tjenesteleverandørs* selvstendige varemerkeinngrep.
 - Den som utelukkende muliggjør eller tilrettelegger for tredjemanns kjennetegnbruk, bruker ikke selv tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon.
 - Det essensielle synes å være at tjenesteleverandørene selv aldri utnyttet kjennetegnet og dets iboende verdi i en markedsføringssammenheng.
 - Tjenesteleverandørene har normalt ingen selvstendig interesse i verken kjennetegnet eller de varer tegnet knytter seg til, jf. eksempelvis C-119/10 (*Red Bull v Winters*), p. 30.
 - Kriteriet synes å fordre at tredjemann bruker kjennetegnet med formål om å fremme markedsføringen av sine *egne* varer og tjenester, jf. C-567/18 (*Coty Germany*), p. 45-46.

«Bruk» av varemerket

Bruk i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon

- I de- og re-brandings situasjonen står en her i en form for mellomstilling:
 - Det er klart at Dumas de- og re-branding skjer med formål om å *selv* markedsføre varene.
 - Prosedyren er en nødvendig betingelse for tredjemanns overordnede kommersielle formål med handlingen – det gir mulighet for å markedsføre Mitsubishis originalvarer under sitt *eget* kjennetegn.
 - På den annen side skjer ikke handlingene med et formål om å markedsføre varene *under det beskyttede tegn*.
 - Selve kjennetegnet brukes da aldri direkte som kommunikasjonsmiddel.
 - Reiser spørsmål om rettslig relevant varemerkebruk fordrer et *synbarhetskrav*.

Bruk «for varer eller tjenester»

- EU-domstolens tilnærming til vilkåret er nokså inkonsekvent gjennom årene.
- Etter EU-domstolens senere praksis (søkemotorannonseringssakene) rundt vilkåret vil tredjemann bruke tegnet «for varer eller tjenester» når;
 - tredjemanns *formål* med kjennetegnsbruken er å skape en *forbindelse* mellom varemerket og de varer eller tjenester som tilbys av tredjemann.
 - Tredjemanns hensikt må ikke nødvendigvis være å utnytte varemerkets individualiseringsevne – dvs. et formål om bruk «som varemerke».
 - Så langt tredjemanns formål er å utnytte *forbindelsen* på en måte som er egnet til å gi ham en form for kommersiell fordel i relasjon vare- eller tjenestetilbudene, vil han også bruke tegnet «for varer eller tjenester».
 - Jf. eksempelvis *O2-Holdings* og *Google*.

Synbarhetskrav

Krav til at kjennetegnsbruken må kunne oppfattes av forbrukerne?

- Bruk av tegnet i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon
 - Naturlig forutsetning for bruk av tegn som kommunikasjonsmiddel at konsumentene kan *motta* det tredjemann søker å kommunisere ut.
 - Virker anstrengt å skulle si at tredjemann bruker tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon, idet varene aldri entrer markedet under det beskyttede tegn, og hvor tegnet ellers aldri brukes innen markedsføringen av varene.
- I *Mitsubishi* ville imidlertid forbrukerne til tross for de-brandingen, fortsatt kunne identifisere gaffeltruckene som Mitsubishis originalvarer.
 - Indirekte bruk av kjennetegnet som kommunikasjonsmiddel?
 - Imidlertid ikke bruken av *tegnet*, men snarere den faktiske *varen* som kommuniserer varens kommersielle opphav.

Synbarhetskrav

Krav til at kjennetegnsbruken oppfattes av forbrukerne?

- Kriteriet om bruk i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon er imidlertid *ikke* betinget av bruk som finner sted direkte i forholdet mellom næringsdrivende og forbruker, jf. C-379/14 (*Top Logistics*), p. 40-42.
 - I *Top Logistics* var imidlertid varemerket påført de aktuelle varene som ble importert og opplagret av tredjemann.
 - Tredjemanns handling tok således sikte på å i nær framtidig bruke tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon – nærmere bestemt en *synlig* bruk av tegnet.
 - De samme betraktninger gjør seg gjeldende i søkemotorannonseringssakene.

Synbarhetskrav

- Sak C-119/10 (*Red Bull v Winters*) synes å understøtte at rettslig relevant varemerkebruk betinger et synbarhetskrav.
 - Winters brukte ikke tegnet «for varer eller tjenester», ettersom «*Den virksomhed, som udfører påfyldningen, bemærkes nemlig ikke af forbrugeren, hvilket udelukker enhver forbindelse mellem virksomhedens tjenesteydelser og de pågældende tegn.*», jf. p. 33.
 - Taler for at forholdet mellom kjennetegnsbruken og tredjemanns varer eller tjenester må være *synlig* for at forbindelseskriteriet skal kunne tilfredsstilles.
 - Generaladvokat J. Kokkott fremhevet også at Winters ikke brukte tegnet i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon, idet virksomheten ikke markedsførte energidrikkboksene *under de aktuelle varemerker*.
 - For at Winters handling skulle kunne karakteriseres som varemerkerettslig relevant bruk, forutsettes det at virksomheten «... *optræder over for forbrugeren med de omtvistede tegn. Han anvender det således i sin egen kommersielle kommunikation, således at forbrugeren især kan fastslå en forbindelse mellem... [Winters]... og varemærket.*», jf. J. Kokotts forslag til avgjørelse, p. 28.

Synbarhetskrav

- Generaladvokat Sánchez-Bordonas forslag til avgjørelse i *Mitsubishi*
 - Mente Dumas de- og re-branding ikke kunne karakteriseres som varemerkerettslig relevant bruk.
 - La vekt på at varemerket aldri ville entre markedet og dermed ikke kunne oppfattes av forbrukerne, jf. p. 42.
 - Det følger av logikken bak den ikke-uttømmende listen i vmd. art 5 nr. 3 «[...] at det tegn, som angiveligt gøres brug af, skal være synligt på markedet, for at det kan virke som kommunikatinsinstrument.», jf. p. 55.
- Sammenfatning:
 - Synbarhetskrav som en naturlig og fornuftig avgrensning for hva som kan utgjøre rettslig relevant varemerkebruk?
 - Beskyttelsen og annerkjennelsen av varemerkets kommersielle funksjoner kan likevel indikere at varemerker tenkelig kan brukes og utnyttes på måter som står i strid med merkehaverens interesser, uten at konsumentene noen gang observerer eller berøres av denne kjennetegnbruken.
 - Likevel, anstrengt å skulle si at Duma anvendte Mitsubishis kjennetegn i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon idet varene aldri entrer markedet under kjennetegnet, og tegnet ellers aldri brukes i noen form for reklame- eller markedsføringssammenheng.
 - Interessant nok presiserte EU-domstolen i *Mitsubishi* at ettersom varene ikke besitter varemerket når de importeres og markedsføres i EØS, «[...] synes tredjemændene ikke på dette tidspunkt på nogen måde at gøre brug af tegn, der ligner disse, herunder i deres kommercielle kommunikation.», jf. p. 41.

Betydningen av forbrukerens identifisering

Særlig om vilkåret «for varer eller tjenester»

- I *Mitsubishi* kunne forbrukerne identifisere gaffeltruckenes faktiske kommersielle opphav.
 - Til tross for at det i realiteten er *varens* distinktive evne som utløser denne identifiseringen, vil forbrukeren likevel kunne forbinde tredjemanns varer med merkehaver – og derav også hans kjennetegn.
 - Forbrukeren vil dermed kunne identifisere en *forbindelse* mellom det *fjernede kjennetegn* og varene som tilbys av tredjemann
 - Fra forbrukerens perspektiv og oppfatning vil en da kunne si at tredjemann bruker tegnet «for varer».
- EU-domstolens senere praksis taler imidlertid for at det avgjørende her vil være tredjemanns *formål* med kjennetegnsbruken – og ikke nødvendigvis forbrukerens oppfatninger.
 - De- og re-brandingen illustrerer i seg selv at tredjemanns formål *ikke* er å skulle gi inntrykk av at det eksisterer en forbindelse mellom sine varer og merkehavers tegn – tvert i mot et formål om å skape en forbindelse mellom sitt *eget* kjennetegn og varene.

Kan opprinnelsesgarantifunksjonen skades i de- og re-brandingtilfellet?

- Skade på opprinnelsesgarantifunksjonen forutsetter i utgangspunktet forekomst av forvekslingsrisiko.
 - Vurderingen er tilnærmet lik forvekslingsvurderingen etter vml. § 4 (1) litra b).
- I utgangspunktet klart at den alminnelige gjennomsnittsforbrukeren i en de- og re-brandings situasjon *kan* komme til å tro det eksisterer en kommersiell forbindelse mellom tredjemann og merkehaver.
 - En forutsetning for en slik forveksling er at forbrukeren til tross for at kjennetegnet er fjernet, kan identifisere og forbinde *varen* med merkehaver.
 - I utgangspunktet synes en slik forekomst av forveksling å være tilstrekkelig får å konstatere skade på opprinnelsesgarantifunksjonen.
 - EU-domstolen mente imidlertid at opprinnelsesgarantifunksjonen ble skadelidende uavhengig av identifikasjonen, men at faktumet ville kunne forsterke skadeeffekten.
- Likevel; skal/bør *årsakskriteriene* for forvekslingsrisikoen her samsvare med vml. § 4 (1) litra b)?
 - Rettslig relevant forvekslingsrisiko etter litra b) fordrer et visst minimum av *både* kjennetegnslighet og vareslagslikhet, jf. C-234/06 P (*Bainbridge*), p. 48.
- I de- og re-brandingssituasjonen vil forvekslingsfaren i realiteten utelukkende følge av *vareslagslikheten*.

- Idet forbrukeren vil kunne identifisere en vares kommersielle opprinnelse på bakgrunn av dens utforming og utseende, vil varen tenkelig kunne nyte et selvstendig varemerkerettslig vern på bakgrunn av innarbeidelse, jf. vml. § 3 (3). Et eventuelt kriterium om kjennetegnslighet vil da være uproblematisk.
- Vml. § 2 (2) vil imidlertid forhindre muligheten for oppnåelse av kjennetegnsrettslig vern for en rekke tredimensjonale former.
 - Å beskytte slik utforming som varemerke vil medføre et uønskelig inngrep i det overordnede friholdelseshensynet.
 - Taler for at opprinnelsesgarantifunksjonen *ikke* kan skades til tross for at forbrukeren grunnet vareidentifikasjonen skulle antyde en kommersiell forbindelse mellom merkehaver og tredjemann.
 - Forvekslingen er ikke et resultat av *varemerkets* funksjon som opprinnelsesangivelse, men alene av varens distinktive ytre fremtreden.

- Apple mot Huseby, HR-2020-1142, premiss 38:

«Det er også ein fare for at varemerkets funksjonar blir skadde sjølv om tildekkinga ikkje blir tatt bort. Skjermane er i det ytre identiske med Apples originale skjermar, og tusjen er påført på den same staden som Apples varemerke er plassert på originale skjermar. Tildekkinga, som er synleg, kan då verke forvirrande med omsyn til produktets opphav. For den relevante omsetnadskrinsen vil det då kunne vera uklart om det er ein original skjerm eller ein kopi. Slik uklarheit er i seg sjølv tilstrekkeleg for å konstatere fare for skade på varemerkets funksjonar.»

- Taler i retning for at enhver forekomst av forveksling av kommersielt opphav vil kunne skade opprinnelsesgarantifunksjonen, uavhengig av om kjennetegnslighet er en del av årsaksfaktoren for denne forvekslingen.
- Utenfor varemerkerettens faktiske verneområde?

Krenkelse av opprinnelsesgarantifunksjonen *uten* forvekslingsrisiko?

- EU-domstolen fremhevet at opprinnelsesgarantifunksjonen krenkes av enhver handling som forhindrer merkeholder fra å «... *udøve sin ret til at kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, der er forsynet med dette varemærke.*»
- Idet tredjemann foretar den første markedsføring i EØS av merkeholders merkevarer, krenkes «... *den varemærkefunktion, der består i at identificere, hvilken virksomhed varerne hidrører fra, og under hvis kontrol den første markedsføring organiseres.*», jf. *Top Logistics*, p. 48 in fine.
- Må sees i sammenheng med den overlappende *kvalitetsgarantifunksjonen* som skal sikre at varemerket utgjør «*en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhet, der er ansvarlig for deres kvalitet.*», jf. *Arsenal*, p. 48.
 - Det er imidlertid ikke nødvendigvis varens *faktiske* opprinnelsesektet varemerket skal garantere. Forbrukeren skal garanteres at varene stammer fra den virksomhet som har utøvet kontroll over markedsføringen – dvs. innehaveren av *varemerket* som varene besitter, jf. sak C-409/12 (*Backaldrin Österreich*), p. 20, jf. Generaladvokat P. Cruz Villalóns forslag til avgjørelse, p. 27.

- Idet varene markedsføres under Dumas *eget* varemerke, vil dette varemerke tilfredsstillende garantifunksjonene overfor forbrukeren.
- Idet varen ikke lenger bærer merkehaverens tegn, melder heller ikke de samme behov for å kontrollere den første markedsføringen på merkehaverens hånd.
 - Behovet for å kontrollere at varens kvalitet samsvarer med konsumentenes forventninger, merkets identitet og image.
- I det hele vanskelig å se hvordan opprinnelsesgarantifunksjonen kan bli negativt berørt uten forekomsten av forvekslingsrisiko.
 - At varene besitter et annet varemerke *før* de entrer EØS-territoret, eller om varene er identiske med hensyn til kvalitet og faktisk opprinnelse som varer under et annet merke, synes etter tidligere praksis ikke å være av betydning for opprinnelsesgarantifunksjonen.

Krenkelse av reklame- og investeringsfunksjonen

- Tredjemanns markedsføring av de- og re-brandede varer *kan* utsette både reklame- og investeringsfunksjonen for potensiell skade.
- EU-domstolens tilnærming til disse funksjonene i *Mitsubishi* samsvarer imidlertid ikke fullstendig med tidligere praksis.

EU-domstolens funksjonsanalyse i *Mitsubishi*

- Må sees i lys av domstolens uttalelse om at merkehaver har en «[...] grunnleggende rett [...] til at kontrollere den første markedsføring i EØS av varer, der er påført varemerket.», jf. p. 42.
 - Tillegger merkehaver en form for positiv rett til å kontrollere den første markedsføringen av sine varer på EØS-markedet, uavhengig av om varene bærer varemerket eller ikke.
 - Tilsier at merkehaver har en positiv og ubetinget rett til å selv realisere og utnytte varemerkets iboende funksjoner ved førstegangs omsetning.
 - Idet de- og re-branding medfører at varemerkefunksjonenes utnyttelsespotensiale på EØS-territoriet elimineres fullt ut, konstaterte følgelig EU-domstolen at samtlige funksjoner krenkes.
- En slik positiv rett til å kontrollere den første markedsføringen følger ikke av varemerkelovgivningen.
 - Resultat av regelen om EØS-regional konsumpsjon.
 - Konsumpsjonsprinsippet innebærer at merkehaver fritt kan sette sine merkevarer på markedet utenfor EØS, og motsette seg eventuell import av disse varene inn til EØS-territoriet – under forutsetningen av at importen krenker hans varemerkerett etter vml. § 4.
 - Konsumpsjonsregelen er imidlertid et lovregulert unntak fra merkehavers enerett, og gir ikke i seg selv innehaver en autonom rett til å kontrollere den første markedsføringen innen EØS.
 - En slik «rett» kan først sies å oppstå på merkehavers hånd for tilfellet parallellimportørens innførsel vil krenke merkehaverens enerett.
 - Flere har dermed stilt seg undrende og kritisk til at EU-domstolens inngrepsvurdering tar *utgangspunkt* i at merkehaver blir fratatt en «ikke-eksisterende» rett.
 - Konsekvensene av dette blir at domstolens funksjonsanalyse skjer under en form for forutsetning om at merkehaver *selv* skulle plassert varene på markedet i EØS under sitt tegn, forså å kartlegge hvilke negative innvirkninger det vil få for varemerkets funksjoner når denne forutsetningen forbigås.

Avsluttende betraktninger

- Etter *Mitsubishi* synes de faktiske inngrepsvilkårene å få liten selvstendig betydning i inngrepsvurderingen etter vml. § 4 (1) litra a).
- Grensene for hva som utgjør rettslig relevant varemerkebruk vil i stor grad alene bero på om kjennetegnsbruken kan skade varemerkets funksjoner.
- *Mitsubishi* synes likevel ikke å uten videre kunne tas til inntekt for at *enhver* de- og re-branding vil resultere i et varemerkeinngrep.
 - Domstolen la betydelig vekt på at tredjemanns handling forhindret merkehaver fra å kontrollere den første markedsføring i EØS.
 - «Kontroll-argumentet» vil imidlertid ikke gjøre seg gjeldende for tredjemanns de- og re-branding som skjer i tilknytning til konsumerte varer, og heller ikke i tilknytning vareforfalskninger.