

UNIVERSITETET I BERGEN

NIR Waterhole 30.11.2021

**Forholdet mellom markedsføringsloven
og varemerkeretten i lys av nyere
rettspraksis**

Professor Tore Lunde, Det juridiske fakultet, UiB

UNIVERSITETET I BERGEN



Dagens tema

- «Forholdet mellom»
 - Et spørsmål om, på hvilke vilkår, og i hvilken utstrekning markedsføringsloven kan benyttes som supplerende rettsvern dersom varemerkeloven (eller andre kjennetegnsmessige grunnlag) ikke strekker til.
- «nyere praksis»
 - *Stortorvets Gjæstgiveri* – LB-2019-76871
 - *Bank Norwegian* – LB-2019-36567
 - *Gondol-dommen* - LG-2021-7457
 - *Kystgjerdet* – TOSLO-2019-192181



Agenda

Hva har Høyesterett uttalt om temaet tidligere?

Nyere praksis

Spørsmål til diskusjon



Relevante dommer

- Rt-1959-712 Skilt-dommen
- Rt-1994-1584 Lego-dommen
- Rt-1995-1908 Mozell-dommen
- Rt-1998-1315 Iskrem-dommen
- Rt-1999-1725 Lundetangen-dommen (mindretallet)



Rt-1959-712 Skiltdommen

- «En ettergjøring vil på grunn av særlige omstendigheter kunne karakteriseres som utilbørlig og derfor medføre erstatningsansvar, selv om situasjonen er den at gjenstanden ikke nyter beskyttelse etter er patentlovgivningen.»



Rt-1994-1584 Legodommen (1)

- «Selv om LEGO ikke har vern i form av enerett for tappene og deres utforming på noen av disse grunnlag, er det ikke utelukket at markedsføringen av TOMY Train med tilsvarende tapper kan støte an mot de konkurranserettslige regler i markedsføringsloven.»



Rt-1994-1584 Legodommen (2)

- «En ettergjøring vil på grunn av særlige omstendigheter kunne karakteriseres som utilbørlig og derfor medføre erstatningsansvar, selv om situasjonen er den at gjenstanden ikke nyter beskyttelse etter er patentlovgivningen.»



Rt-1994-1584 Legodommen (3)

- «Den enerett som følger av et patent eller av et rettsbeskyttet mønster, er tidsbegrenset. De konkurranserettslige regler i markedsføringsloven medfører altså i prinsippet at det kan foreligge et visst vern mot etterligning også etter utløpet av vernetiden, likesom reglene kan medføre et visst vern også for produkter som ikke har oppnådd patent eller mønsterbeskyttelse.»



Rt-1994-1584 Legodommen (4)

- «Utgangspunktet må imidlertid være at vernet for den innsats som ligger i en produksjonsidé og markedsføringen av den, er tidsbegrenset. Når det tidsbegrensede vern er opphørt, vil i utgangspunktet enhver stå fritt til å utnytte ideen i sin egen næringsvirksomhet. Både hensynet til forbrukerne og hensynet til videreutvikling av produksjonsideer tilsier at dette må være slik, selv om det kan innebære at den første produsents ideer og markedsføring kommer hans konkurrenter til gode. Forutsetningen for at det skal kunne gripes inn, må være at det kan sies å foreligge en illojal utnyttelse av andres innsats. En slik illojal utnyttelse vil rammes av generalklausulen i [mfl § 25], foruten at den etter omstendighetene også kan rammes av [§39].»



Rt-1995-1908 Mozell-dommen

- Ikke medhold i krav om å kjenne varemerket Mozell ugyldig eller forby bruken av det på grunnlag av varemerkeloven.
- Forbud mot bruk av ord- og figurmerket på grunnlag av generalklausulen?
 - «Selv om "generalklausulen" i [mfl.§1] supplerer lovens spesialbestemmelser, må det etter min mening **vises forsiktighet** med å anvende den på forhold av lignende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt».



Rt-1998-1315 Iskremdommen (1)

- «Generalklausulen supplerer spesialbestemmelsene i markedsføringsloven og andre lover av konkurranserettslig betydning. Generalklausulen kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse.»
- «Vurderingstemaet vil primært være om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av vedkommende spesialbestemmelse, og som hensynet til sunn konkurranse tilsier bør gis et vern som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen.»



Rt-1998-1315 Iskremdommen (2)

- «I hvilken utstrekning spesialbestemmelsen kan anses uttømmende å regulere den aktuelle situasjonen, jf Innstilling fra Konkurranselovkomiteen, avgitt 1966 side 23-24. Dette illustreres for øvrig av [Rt-1994-1584](#).
- "God forretningskikk" verner i likhet med de aktuelle spesialbestemmelsene om lojaliteten i næringslivet, og henviser til en **alminnelig lojalitetsvurdering**. Ved denne vurderingen kan både forhold av subjektiv karakter og de objektive kriteriene i saken være relevante. Slik denne saken ligger an, finner jeg, i motsetning til lagmannsretten, det **tilstrekkelig å vurdere de objektive kriteriene**. Jeg går derfor ikke inn på troverdigheten av den begrunnelsen som er gitt for etableringen av Norges-Is AS.»



Rt-1998-1315 Iskremdommen (3)

- «Ved vurderingen har naturligvis oppfatningen innen næringslivet sentral betydning. Men den er ikke alene avgjørende. Retten må selv gjøre seg opp en mening om hva som er "god" forretningsskikk, jf [Ot.prp.nr.57 \(1971-72\)](#) side 8.



Rt-1998-1315 Iskremdommen (4)

- «Den konkrete vurderingen må ta utgangspunkt i at vilkåret skal bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet. Bestemmelsen kan dermed ikke praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen. På den annen side må man påse at for eksempel den som gjennomfører en aktiv og kanskje kostbar kampanje for å markedsføre sine produkter, oppnår vern mot at konkurrenter ved navnevalg og liknende høster fordeler av den goodwill vedkommende på denne måten har opparbeidet. I saker som den foreliggende kan det dermed være handlet i strid med "god forretningsskikk" dersom en næringsdrivende unødvendig har lagt seg nær opp til en betegnelse, emballasje eller annet som konkurrenten benytter. Men i tillegg må det foretas en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser partene har.»



Rt-1999-1725 Lundetangen (1)

- Førstvoterende (flertallet):
 - «For sitt område – grensen mellom vernede og ikke vernede rettsposisjoner må konsekvensen bli at varemerket er fritt for andre næringsdrivende, og da er det etter min mening ikke rom for konkurranserettslige bindinger vedrørende utnyttelsen av kjennetegnet, selv om dette skjer til skade for den tidligere innehaver»



Lundetangen – dommer Bugge

- «Dette finner jeg ikke uten videre å kunne slutte meg til; det kan nok tenkes situasjoner hvor jeg ville anse det i strid med god forretningsskikk om en næringsdrivende tar i bruk et varemerke som tidligere har vært innarbeidet for en konkurrent, selv om det ikke lenger har varemerkevern for ham. I den foreliggende sak, hvor Ringnes har latt «Lundetangen»-merket gå helt ut av bruk som varemerke og deretter hverken har foretatt seg noe eller investert noe for å holde bevisstheten om merket i live, er jeg imidlertid enig i at det ikke er noe godt grunnlag for å si at Aass har handlet i strid med god forretningsskikk.»



Juridisk teori

- Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett s. 334:
 - «Domstolen kan nok med hjemmel i [markedsføringsloven](#) forby en bruk av et registrert varemerke når bruken fremtrer som illojal konkurranse, og det er i og for seg tenkelig at bruksforbudet må gjøres henimot totalt dersom illojaliteten skal rammes med full effektivitet. Men domstolen må ikke kjenne registreringen ugyldig eller dekretere slettelse av den uten hjemmel i [varemerkeloven](#) selv.»



Agenda

Hva har Høyesterett uttalt om temaet tidligere?

Nyere praksis

Spørsmål til diskusjon



**«Stortorvet Gjestgiveri»
vs.
«Stortorvet Gjestgiveri
Hamar»
LB-2019- 76871**

Stortorvets Gjestgiveri



Markedsføringsloven - flertallet

- Tilleggsmomenter utover de som inngår i vurderingen etter varemerkeloven?
 - ikke påvist bruk av ressurser i utviklingen av merket eller restaurantkonseptet som tilsier urimelig utnyttelse
 - Madriku AS hadde ikke «snyttet» på Olav Thons markedsføring, eller lagt opp til forveksling som utnytter goodwill knyttet til Olav Thons merke eller forretningskonsept.
 - Madriku sitt spisested ligger i en annen del av landet.
 - Spisestedene kunne ikke sees å være i konkurranse med hverandre.
 - Ikke holdepunkter for at Madriku rent faktisk har tjent særlig på eventuelle assosiasjoner til spisestedet i Oslo.
 - Den faktiske forvekslingen som har funnet sted, har ikke vært i favør av Madriku, men snarere et tap ved at enkelte kunder i Hamarområdet ved feil har bestilt bord på nettstedet for Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo.



Markedsføringsloven - mindretallet

- Slutter seg til tingrettens vurdering.
- Tingretten: «Uansett om et kjennetegn ikke er beskyttet som varemerke, kan det stride mot god forretningsskikk å utnytte andres markedsinnsats, jf. mfl § 25. Det strider også mot markedsføringsloven å bruke etterligninger av andres kjennetegn for å «snylte», jf. mfl § 30.»



Markedsføringsloven - mindretallet

- Tingretten:
 - Siterer Iskremdommen innledningsvis, kommer til at Madriku AS har handlet i strid med god forretningsskikk.
- Momenter:
 - Bygget og restauranten «Stortorvet Gjæstgiveri» sitt særpreg, sin originalitet og tradisjon som merkevare. (Restaurant siden 1800-tallet, bygget fredet for over 90 år siden, stor alderforskjell mellom virksomhetene)
 - Olav Thon har nedlagt betydelig arbeid i å holde bygget og restauranten i hevd i rundt 40 år.
 - Illojal atferd, valg av navn tross kunnskap om eksistensen av Stortorvets Gjæstgiveri.
 - Ikke utnyttet variasjonsplikten.
 - Stedsangivelsen Hamar er ikke nok til å fjerne forvirring/forvekslingsfare.



Markedsføringsloven - mindretallet

- Momenter (forts.)
 - Forvekslingsfare
 - Økt bruk av markedsføring på digitale plattformer skjerper aktsomhetskravet til næringsdrivende for å unngå forveksling ved søk. Fremstår illjoalt bevisst å legge seg nært et annet og mer kjent navn.
 - Bidrar til sunn konkurranse at Madriku AS pålegges å finne et annet navn, fremfor at dagens situasjon opprettholdes.



«Bank Norwegian»

**Ikano Bank m.fl. mot
Bank Norwegian ASA**

LB-2019-36567



Tvistetemaet:

- Er bruk av en konkurrents varemerke som betalt søkeord ved annonsering på en søkemotor på internett i strid med markedsføringsloven § 25?
- Prosesshistorikk:
 - NKU-2017-6: I strid med god forretningsskikk
 - Oslo tingrett: Bank Norwegian frifunnet
 - Borgarting lagmannsrett: Anken forkastet, ingen sakskostnader for tingrett eller lagmannsrett
 - Høyesterett?



NKU-2017-6

- Det er fortsatt Konkurransetvalgets syn at bruk av andres innarbeidede kjennetegn som skjult døråpner for å generere trafikk til egne nettsider er en urimelig utnyttelse av en annens innsats og resultater som rammes av forbudet om handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Verdien av søkeordene er i det vesentlige oppstått gjennom klagerens investeringer og deres markedsføring av sine tjenester for å opparbeide renomme og kundekrets. Utnyttelse av denne opparbeidede goodwill knyttet til andres kjennetegn uten egne kostnader utover betaling til leverandøren av søketjenesten, er etter Konkurransetvalgets syn en snylting på andres innsats i strid med [markedsføringsloven § 25](#). At klagerne kan redusere problemet ved å betale for å få en bedre plassering på søkerresultatet er etter Konkurransetvalgets syn ikke avgjørende, da dette er en merkostnad som ikke bør veltes over på innehaverne av kjennetegnene.
- Det er Konkurransetvalgets syn at det i denne saken dreier seg om så vidt særpregede kjennetegn at det ikke gjør seg gjeldende noe friholdelsesbehov, og saken adskiller seg derfor fra blant annet Borgarting lagmannsretts dom fra 2012 – Rørleggervakta ([LB-2012-118015](#))



Lagmannsrettens vurdering:

- Utgangspunkt i Iskremdommen.
- Kravet om god forretningsskikk må sees i sammenheng med spesialreglene både i markedsføringsloven og i andre lover som har konkurranserettslig relevans
 - Varemerkerettslig vurdering?
 - EU-rettens betydning, særlig *Interflora*
 - Annonsepraksisen oppfattes som uttrykk for sunn og lojal konkurranse, forutsatt at ingen av varemerkene funksjoner er krenket.
 - Betydningen av oppfatninger i næringslivet



Gondol-dommen LG-2021-7457



Lagmannsrettens utgangspunkter:

- Starter med å vurdere betydningen av at både Loen og Voss hadde oppnådd registrering av sine varemerker.
- Loen registrerte først, var kjent med at Voss var i ferd med å registrere, sendte brev og påpekte forvekslingsfare.
- Voss hadde fått forhåndsuttalelse om at det ikke forelå registreringshindringer.
- Tross kunnskap om Voss sine registreringer, unnlot Loen å reise innsigelse, eller påklage P-styrets vedtak administrativt, eller reise ugyldighetssøksmål mot P-styrets vedtak.





- «Varemerkeregistreringen binder ikke domstolene. Patentstyret besitter likevel på dette rettsområdet erfaring og vesentlig spesialkompetanse. Dertil kommer at saker etter denne loven føres for et særskilt verneting. Disse forhold leder til at retten som utgangspunkt bør utvise stor varsomhet med å foreta en overprøving av Patentstyrets faglige vurderinger. Retten ser ikke grunn til å ta et annet utgangspunkt for den videre vurdering. Retten ser ikke noen grunnlag for legge et annet utgangspunkt til grunn for den videre vurdering av de påberopte bestemmelsene i markedsføringsloven §§ 30 og 25 i det følgende. Det gjelder også elementet - kvadratet frakoblet en skrå linje – som symbol for en taubane.»



Lagmannsrettens dom:

- «Det innebærer at retten tar som utgangpunkt at både Loen Skylift og Voss-selskapene har lovlig registrerte varemerker og som det klare utgangpunkt derfor har anledning til å bruke disse i sin næringsvirksomhet.»



Lagmannsrettens dom:

- «Innledningsvis bemerker retten at markedsføringsloven § 30 er en spesialbestemmelse som på visse vilkår forbyr etterligning av en annens produkt, mens samme lovs § 25 er en «generalklausul» som forbyr næringsdrivende å opptre i strid med god forretningsskikk. Lovens § 30 behandles derfor først.
- Hensett til bemerkningene knyttet til varemerkeloven, tar retten utgangspunkt i at begge parter har immaterielt vern for sine respektive varemerker, og at **anvendelsen av markedsføringsloven forutsetter at Loen Skylifts vern til tross for dette ikke er tilstrekkelig**. Retten viser her til påberopt rettspraksis og juridisk teori.»



Lagmannsrettens dom:

- Stor geografisk avstand
- Geografiske navn brukes gjennomgående i tillegg til varemerkene i kommersiell annonsering
- Voss = Gondol
- Loen = Skylift
- Immaterialrettslig utgangspunkt + tilleggsmomentet geografisk plassering/stedsnavn = ikke forvekslingsfare
- (lagmannsretten går direkte på forvekslingsfare,
- Slagord m.m fører heller ikke til forvekslingsfare
- Indirekte forvekslingsfare?
- Urimelig utnyttelse?
 - Voss var kjent med Loens konsept da de utviklet sine merker
 - Konkret vurdering av designerens utviklingsarbeid, ikke grunnlag for at Voss snyllet på Loen Skylift. I høyden bevisst på trender, og noe inspirasjon, kombinert med egen kreative innsats.
 - Ikke urimelig utnyttet Loen Skylift



Lagmannsrettens dom:

- Brudd på god forretningsskikk, jf. mfl. § 25?
 - Work-shop på Hotel Alexandra
 - Tok i den forbindelse Loen Skylift
 - Samtale med kjøkkensjefen
 - Bruk av informasjon mottatt i denne forbindelse
 - Voss´ anmodning om, og bruk av Loen Skylifts sikkerhetsmanual.
 - Kontakt mellom ansatte i de respektive selskaper på epost og i sosiale medier.
 - Ikke utslag av et samarbeid



Kystgjerdet

TOSLO-2019-192181



TOSLO-2019-192181

- Spørsmål om bruk av konkurrentens varemerke og foretaksnavn som betalt søkeord på internett innebærer krenkelse av varemerkerett eller brudd på markedsføringsloven.



Agenda

Hva har Høyesterett uttalt om temaet tidligere?

Nyere praksis

Spørsmål til diskusjon



Spørsmål 1 (premiss):

- Tettere slektskap mellom kjennetegnsretten og god forretningsstandarden, sammenlignet med forholdet mellom andre immaterialrettsposisjoner og god forretningsstandarden?
- Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (2011) s. 27:
«Varemerkelovgivningen er i bunn og grunn en **lovgivning om lojalitet i markedsføringen**, og selv om den ikke er utformet – og ikke bør være utformet – med slik smidighet i virkemidlene som markedsføringsloven, er det viktig at tolkningen og anvendelsen av den ikke fryses fast i baner som er utviklet på bakgrunn av tidligere epokers strukturer.»



Spørsmål 1:

- Er premisset riktig?
- Hvis ja – hvilke eventuelle rettslige konsekvenser kan vi utlede fra det?
- Innebærer det f.eks. en lav(ere) terskel for å anvende markedsføringsloven som supplement til varemerkerettslig beskyttelse (i forhold til annet immaterialrettslig vern)?
- Er det mindre plass til et «forsiktighetsprinsipp»?



Spørsmål 2:

- Er det en riktig tilnærming til god forretningskikkvurderingen slik lagmannsretten gjør i *Bank Norwegian*, å foreta en varemerkerettslig vurdering?
 - Gir Iskrem-dommen støtte for dette?



Spørsmål 3:

- Er det grunnlag for at en forretningspraksis kan kvalifisere som «snylting», uten at den nærmest per definisjon kommer i konflikt med god forretningsskikk-standarden? (jf. lagmannsrettens dom i *Bank Norwegian*).
- Eller må det – som lagmannsretten i *Bank Norwegian* – foretas en bredere vurdering av om en konkret annonse er uttrykk for illojal konkurranse?
 - Lagmannsretten er enig med ankende parter i at «snylting» er en treffende karakteristikk for det som skjer, men finner samtidig at element av snylting ikke er så sterkt at annonsepraksisen etter sin art alltid vil være i strid med god forretningsskikk.



Spørsmål 4

- Hvilken vekt bør vi legge på bransjepraksis, herunder NKU-praksis, i vurdering av om en forretningspraksis er i strid med god forretningskikk?
 - Lagmannsretten i *Bank Norwegian* la til grunn som bevist at et klart flertall av næringsdrivende i Norge mener annonsepraksisen er uheldig.
 - Lagmannsretten mente at praksisen isolert sett tilsier at den prinsipale påstanden skulle føre fram.





uib.no