



# Rebranding av velkjente selskaper

Av Emilie Holtermann

# Bakgrunnen

Markedsføring

## Vy saksøker Vy

Kommunikasjonsbyrået Vy tar transportselskapet Vy til retten etter navnekrangel.

🕒 1 min Publisert: 16.10.19 – 15.12 Oppdatert: 2 år siden



Vy må møte i retten etter navneskiftet. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix)

## Statoil overtar navn fra veterinær: Vil ikke si hva de betalte

Statoil skal bli til Equinor, og dropper dermed referansen til både sin største eier og det selskapet primært driver med. Selskapet vil ikke avsløre hvor mye de betalte veterinæren som tidligere benyttet navnet.



Statoil-sjef Eldar Sætre skal torsdag ettermiddag arrangere allmøte i Stavanger for å fortelle om det nye selskapsnavnet Equinor. Over 100 Statoil-kontorer skal være med ... vis mer  
Foto: Marius Lorentzen E24



## Vy vs. vY

---

- Varene og tjenesten er ikke like eller liknende, og varemerkeloven § 4 (1) gir derfor ingen beskyttelse.
- vY communications er ikke velkjent og varemerkeloven § 4 (2) gir derfor ingen beskyttelse.
- Paradokset: Likevel oppstår det forveksling fordi varemerkene er svært like og fordi Vy (NSB) er så kjent.

Reusch forteller at navnebyttet har skapt forvirring for kundene.

- Vy har tydelig opplevd hvordan navneskiftet forvirrer kunder og potensielle kunder. Vi mottar telefoner og eposter fra folk som tror de kontakter NSB/VY, sier han.



**Beskyttelse mot «rebranding» av velkjente selskaper når varene og tjenestene er ulike, men det likevel oppstår forvekslingsfare.**



# Avgrensning av oppgaven

---

- Varene og tjenestene er verken like eller liknende
- Det eldre varemerket er ikke velkjent
- Det dreier seg om rebranding av «selskapsnavnet» slik det brukes i markedsføring
- Det eldre varemerket er registrert

## Varemerkeloven § 4 (1) og (2):

*Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke:*

- a) tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for*
- b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.*

*For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).*



# Forvekslingsfare til tross for at varene og tjenestene er ulike

---

*“As a general rule, since the unauthorized use of a trademark for different products or services is not likely to cause confusion, such an act is not regarded as constituting trademark infringement [...]. However, where a sign identical or similar to a well-known trademark is used for different products or services, that use of that sign may yet lead to confusion.”*

(WIPO Model Provisions on Protection of Unfair competition)



# Forvekslingsfaren som oppstår

---

- Det oppstår omvendt forvekslingsfare
  - Hva er omvendt forvekslingsfare?
  - Har man vern mot omvendt forvekslingsfare i Norge / EU?
  - Anerkjent av UK Court of Appeal i *Comic Enterprises Ltd v Twentieth Century Fox Film Corp* (2016).
- Hva om det ikke er fare for at sluttbrukeren kjøper feil produkt («initial interest confusion»)?
  - Akseptert i UK High Court of Justice i *Och-Ziff Management Europe Ltd v Och Capital LLP*
  - Fokus på skade på varemerkets funksjoner

*“reverse confusion occurs when the junior user's advertising and promotion so swamps the senior user's reputation in the market that customers are likely to be confused into thinking that the senior user's goods are those of the junior user: the reverse of traditional confusion”*

(J. Thomas McCarthy)

*“the best way forward would be to leave the labels [...] behind, and instead look for ‘operative’ confusion, that is confusion which has an effect on how consumers behave. [...] this approach would allow the courts to provide a remedy in all cases where confusion leads to damage, while excluding those where it had a negligible effect”*

(Ilanah Simon Fhima)



# Andre skader utover forvekslingsfare

---

- Varemerket gir ikke lenger assosiasjoner til eieren av det eldre varemerket
- Man mister kontroll over egen merkevare
- Forbrukere oppsøker selskapet grunnet forvekslingsfaren og blir negativt overrasket
- Det begrenser mulighet til å ekspandere





# Beskyttelse etter markedsføringsretten?

- Markedsføringsloven § 30 – vilkåret «etterliknende»
- Markedsføringsloven § 25?
  - Er det som velkjent selskap i strid med god forretningsskikk å «rebrande» til et navn som er likt eller liknende en annens varemerke når varene og tjenestene merkene skal registreres/brukes for er ulike?
  - Inspirasjon fra konkurranseloven § 11 (utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling)
    - «Et eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av sin dominerende stilling er forbudt»
  - Det oppstår forvekslingsfare
  - På den annen side er bestemmelsens kjerne snylting.
- Tyskland – tilsvarende som i Norge (markedsføringsloven § 3)
- Storbritannia – Passing off gir ingen beskyttelse (fastslått i *Comic Enterprises Ltd v Twentieth Century Fox Film Corp*).

## Markedsføringsloven § 30

*«I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.»*

## Markedsføringsloven § 25

*«I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.»*



# Finnes det en løsning? Bakgrunnen for dagens regel og hensynet til fri konkurranse.

- Vare- og tjenesteslaglighet er et absolutt krav.
  - Hensynet til fri konkurranse
  - Unntak fra fri konkurranse der det foreligger forvekslingsfare
- Lovgiver i EU har ikke skilt mellom likhet mellom merkene og likhet mellom varene og tjenestene.
  - Kommisjonen omtaler dem i samme åndedrag
- Situasjonen ser ikke ut til å ha blitt sett av lovgiver eller domstolene.
- Dagens rettstilstand fører til at domstolene tar seg friheter
  - *Comic Enterprises Ltd v Twentieth Century Fox Film Corp*  
– TV-serie og klubb?
- Hensynet til forbrukere / sluttbrukere

Case C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc:

*“even where a mark is identical to another with a highly distinctive character, it is still necessary to adduce evidence of similarity between the goods and services covered”*

Fortale til Varemerkedirektivet (1989):

*It is essential to give strict interpretation to the abovementioned concepts [of similarity of signs, similarity of goods and services and the possibility of confusion arising therefrom] so as not to impede the free movement of goods and the freedom to provide services beyond the limits required for the protection of trade marks’*



# Finnes det en løsning? Forslag

- USA som eksempel – «related goods or services»
  - Vare- og tjenestelagslikheten ikke et absolutt krav inntatt i Lanham Act. Mer fleksibel.
- Endring av varemerkedirektivet / varemerkeloven?

J. Thomas McCarthy:

*“The modern rule of law gives the trademark owner protection against use of its mark on any product or service which would reasonably be thought by the buying public to come from the same source, or thought to be affiliated with, connected with, or sponsored by, the trademark owner”*

Illustrasjon av endring av varemerkeloven § 4 (1)

*Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke: a) tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for*  
*b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket ~~for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.~~ **I vurderingen av hvorvidt det foreligger risiko for forveksling skal det tas hensyn til vare- og tjenestelagslikheten.***



# Takk for meg!

---

