

## Høyesterett spiller opp – hører vi svanesangen til markedsføringsrettens generalklausul i varemerkesaker?

Professor Monica Viken

Monica Viken er professor i rettsvitenskap ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Hun arbeider primært med immaterialrett, markedsføringsrett og kontraktsrett. Viken er også Associate Dean for bachelor- og masterstudiet i rettsvitenskap ved BI og er leder av Markedsrådet.

---

Grensedragningen mellom immaterialrettens vern av eneretter og markedsføringsrettens forbud mot illojale konkurransehandlinger er et stadig tilbakevendende tema, nasjonalt og internasjonalt, i forskermiljøer og hos praktikere. At det er glidende overganger mellom regelsettene, blir spesielt synlig i forholdet mellom varemerkerettens inngrepsregler og markedsføringsrettens generalklausul om god forretningskikk (mfl. § 25) og regler for etterligningsvern (mfl. § 30). Både varemerkeretten og markedsføringsretten regulerer markedsadferd, og sentrerer rundt hvordan virksomheter kommuniserer sine varer og tjenester i markedet. De to regelsettene har likevel noe ulike formål.

Litt forenklet sagt er varemerkeretten ment å sikre bindeleddet mellom en virksomhet som selger varer og tjenester, og dens kundekrets, mens markedsføringsrettens primære funksjon er å sikre at konkurransen mellom virksomhetene ikke skjer på en illojal måte. Ulovlig utnyttelse av andres varemerker i egen markedsføring kan imidlertid også være en illojal konkurransehandling. Større usikkerhet knyttes til om bruk av andres kjennetegn, som *ikke* anses å være et inngrep i varemerkeretten, likevel kan være en illojal handling og forbudt etter en bredere vurdering i markedsføringsretten. I en mer skjønnsmessig vurdering etter mfl. § 25 vil det kunne være relevant å trekke inn hensyn til forbrukere og samfunnsliv, i tillegg til næringslivsinteresser. Så hvor går egentlig grensen mellom regelsettene i slike situasjoner, og har det noen betydning hvilke regler som anvendes?

Høyesterett har i flere saker kommentert dette grenselandet, og har frem til desember 2021 holdt døren åpen for at markedsføringsretten kan supplere varemerkeretten hvis «det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av vedkommende spesialbestemmelse» og behovet for vern er begrunnet i «hensynet til sunn konkurranse» (Rt. 1998 s. 1315 Iskrem). Det bør likevel utvises forsiktighet med å anvende markedsføringsretten på «forhold av lignende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt» (Rt. 1995 s. 1908 Mozell). I norske domstoler prosederes det derfor gjerne først på inngrep i varemerkeretten, deretter brudd på markedsføringsrettens forbud i mfl. § 25 og/eller § 30, som en slags sikkerhetsventil.

Med avgjørelsen i HR-2021-2479-A (Bank Norwegian) i desember 2021 har adgangen til å supplere varemerkeretten med markedsføringsrettens regulering av illojale konkurransehandlinger blitt snevret inn. I denne kommentaren skal jeg luften noen synspunkter på hvordan og hvorfor dette skjedde, og hvilke konsekvenser det kan få for virksomheter, konkurransesituasjon og marked.

Men la oss først løfte blikket litt. Både immaterialretten og markedsføringsretten kan støte an mot hovedprinsippet om fri konkurranse i en markedsøkonomi. Avveiningen mellom prinsippet om fri konkurranse i markedet og en virksomhets behov for vern av sine investeringer i immaterielle verdier anses langt på vei ivaretatt gjennom reglene i immaterialretten (inkludert varemerkeretten). Dette tilsier stor grad av tilbakeholdenhet med bruk av regler som ytterligere begrenser konkurransen. Utgangspunktet må for eksempel være at dersom det ikke kan konstateres brudd på

varemerkeretten, er det fritt frem for bruk av det aktuelle kjennetegnet. Pariskonvensjonen pålegger imidlertid de enkelte stater å ha regler som hindrer illojale konkurransehandlinger, og varemerkedirektivet utelukker heller ikke at slike regler kan komme i tillegg.

En kompliserende faktor er at varemerkeretten er EU-harmonisert gjennom varemerkedirektivet og omfattet av EØS-avtalen, mens beskyttelsen mot illojale konkurransehandlinger mellom næringsdrivende er basert på nasjonale regler i markedsføringsloven. Mens nasjonale regler og praksis må tilpasses EU-rettens kilder i varemerkeretten, vil det være større rom for skjønnsmessige vurderinger av forbudene i markedsføringsretten. Hvorvidt det er det ene eller andre regelsett som anvendes, vil dermed få betydning for graden av EU-rettens innflytelse i nasjonal praktisering av forhold i dette grenselandet.

Spørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til i Bank Norwegian-saken, var om banken lovlig kunne gjøre bruk av konkurrerende bankers kjennetegn som betalte søkeord i Google Ads. Bank Norwegian hadde som en del av sin markedsføringsstrategi kjøpt kjennetegnene til de konkurrerende bankene Ikano bank, Komplett Bank og BRABank som søkeord. Når internettbrukerne søkte på disse kjennetegnene, fikk de se en annonse for Bank Norwegian høyt oppe eller helt øverst på trefflisten, merket med «Annonse». De organiske treffene, basert på søkeordet som var tastet inn, kom lenger nede på siden.

Varemerkerettslig har EU-domstolen slått fast at kjøp av andres kjennetegn som søkeord i søkemotorannonsering er bruk av konkurrentens varemerke, og varemerkeretten kommer til anvendelse (C-236/08 og C-238/08 Google). For Høyesterett prosederte imidlertid saksøkerne i Bank Norwegian-saken på brudd på markedsføringsretten, og ikke inngrep etter varemerkeretten.

Høyesterett skulle dermed vurdere om Bank Norwegian ved sin praksis hadde optrådt «i strid med god forretningskikk næringsdrivende imellom» etter mfl. § 25. Gitt den glidende overgangen mellom regelsettene mente Høyesterett likevel at varemerkerettslige vurderinger var av betydelig interesse (avsnitt 54), og valgte først å gå grundig igjennom reglene for varemerkeinngrep ved kjøp av søkeord. Spørsmålet om markedsføringsretten som supplement til varemerkeretten ble dermed satt på spissen i denne saken.

Etter vml. § 4 første ledd bokstav a kan ingen uten samtykke fra varemerke innehaver i næringsvirksomhet bruke «tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for». Etter EU-domstolens praksis, som Høyesterett også tidligere har sluttet seg til, vil det kun anses å være inngrep dersom bruken skader noen av varemerkets funksjoner.

Den sentrale funksjonen, opprinnelsesgarantifunksjonen, er en garanti for varens eller tjenestens kommersielle opphav. Dersom konkurrenters bruk av et vernet merke skaper en uklarhet i markedet om hvor varene eller tjenestene kommer fra, skades denne funksjonen. EU-domstolen har videre innfortolket krav om skade på funksjoner knyttet til kvalitetsgaranti, investering, kommunikasjon eller reklame som del av inngrepsvurderingen (se for eksempel C-324/09 L'Oréal). Denne funksjonslæren er både bejublet og omdiskutert og kritisert av sentrale forskere på området, men EU-domstolen ser ut til å omfavne den også i senere saker.

I Bank Norwegian-saken redegjorde Høyesterett for disse funksjonene og betydningen av dem for spørsmålet om varemerkeinngrep ved bruk av betalte søkeord (avsnitt 57–61). Spesielt ble det lagt vekt på EU-domstolens avgjørelse i C-323/09 Interflora. Også den saken gjaldt kjøp av søkeord i forbindelse med søkemotorannonsering, med den forskjell at søkeordet Interflora var et velkjent varemerke med utvidet vern mot utilbørlig utnyttelse av varemerkets særpreg og renommé. Urettmessig oppnådd fortjeneste på grunnlag av eventuell utilbørlig utnyttelse omtales av EU-

domstolen som *snylting*. EU-domstolen viste i avsnitt 91 til at betalte søkeord som førte internettbrukeren til reklame for *alternativer* til det velkjente varemerke, er uttrykk for sunn og lojal konkurranse dersom det ikke utvanner, etterligner eller skader noen av varemerkets funksjoner. Denne uttalelsen la Høyesterett stor vekt på og viste til at det var vanskelig å se at vernet for vanlige varemerker skulle rekke videre enn dette vernet for velkjente varemerker (avsnitt 65).

Selv om varemerkeinngrep ikke var anført av de saksøkende bankene, fremhevet Høyesterett EU-domstolens konsekvente uttalelser om at konkurrenters bruk av kjennetegn som betalte søkeord ikke krenker varemerkers ulike funksjoner (avsnitt 66). I tråd med dette ble Bank Norwegians annonsepraksis ikke ansett å være varemerkeinngrep.

Høyesterett tok så for seg de rettslige utgangspunkter for mfl. § 25 og viste til at vurderingene skiller seg fra de varemerkerettslige, men at begge omhandler markedsaktørens opptreden i markedet (avsnitt 71). Rimelighetsvurderingen etter generalklausulen og hva som er brudd på god forretningsskikk, baseres både på objektive og subjektive momenter, der også bredere forbrukerhensyn og bransjeoppfatninger kan trekkes inn (avsnitt 73). Det ble videre presisert at ikke enhver kritikkverdig handling nødvendigvis rammes av forbudet (avsnitt 74).

Deretter fulgte en generell vurdering av forholdet mellom generalklausulen og varemerkeretten. Det ble påpekt at generalklausulen kan supplere varemerkeretten ved «elementer i saken» som ikke fanges opp av varemerkeretten, typisk der det er forhold av en «annen karakter», og når hensyn til «sunn konkurranse» tilsier vern (avsnitt 79). Tidligere praksis har fastslått at dersom «de samme momentene kom inn ved vurderingen under begge regelsett, var det ikke plass for noen ytterligere vurdering etter markedsføringsloven» (avsnitt 81).

I den konkrete vurderingen mente Høyesterett at siden den påstått forbudte handling gjaldt bruk av kjennetegn, falt påstandsgrunnlaget saklig sett inn under varemerkerettens regulering (avsnitt 84). Varemerkerettslige hensyn og interesser ble ansett avveid og vurdert av EU-domstolen, og det var dermed ikke grunnlag for en supplerende anvendelse av markedsføringsloven (avsnitt 86). EU-domstolens avgrensning av det varemerkerettslige vernet var foretatt som en avveining av på den ene siden varemerkeieiers behov for beskyttelse blant annet av den innsats og de investeringer som er nedlagt, og på den andre siden hensynet til en mest mulig fri konkurranse. Etter Høyesteretts syn var det vanskelig å se at en avveining av de samme hensyn i medhold av mfl. § 25 kunne falle annerledes ut (avsnitt 93).

Avslutningsvis ble det påpekt at det var vanskelig å se at handlinger som i varemerkerettslig sammenheng ble ansett som uttrykk for en sunn og lojal konkurranse, samtidig kunne bedømmes som illojale og derved forbys som stridende mot god forretningsskikk (avsnitt 95). Saksøkerne fikk ikke medhold i at Bank Norwegians bruk av konkurrentenes kjennetegn var brudd på generalklausulen i mfl. § 25.

Så hvordan ble det egentlig med den åpne døren og det supplerende vernet i markedsføringsretten? Høyesterett fulgte opp tidligere praksis ved å slå fast at det er et supplerende vern, men gikk ikke inn i en konkret vurdering av om det fantes eventuelle andre «elementer i saken», ved at forholdet for eksempel var av en «annen karakter» enn de varemerkerettslige, og om hensynet til «sunn konkurranse» var ivaretatt. De varemerkerettslige vurderinger og hensyn, spesielt i Interflora-avgjørelsen i EU-domstolen, ble i stedet ansett for å sammenfalle med vurderinger etter mfl. § 25. Den varemerkerettslige funksjonslæren trekkes dermed indirekte inn som førende også for de skjønsmessige og subjektive vurderingene i markedsføringsretten. Når Høyesterett i tillegg gikk langt i å likestille vern av velkjente varemerker med vanlige varemerker i sin vurdering av

investeringsfunksjonen, smittet dette over på avveiningen av de ulike interesser i markedsføringsretten.

Interesseavveiningen mellom hensyn til virksomhetens investeringer og fri konkurranse, som ble hentet fra Interflora-avgjørelsen, gjaldt bruk av det velkjente merket Interflora som betalt søkeord. Det er ikke åpenbart at denne avveiningen automatisk kan overføres til vanlige merker, slik Høyesterett ser ut til å gjøre. Investeringsfunksjonen vil være relevant for alle typer merker, men skaden på denne funksjonen vil kunne variere. Velkjente varemerker er vel etablert i markedet, og virksomhetens investeringer er i større grad hentet inn. For vanlige varemerker, som ikke er etablert og innarbeidet på samme måte, vil andres bruk raskere kunne utgjøre en skade på denne investeringsfunksjonen. Når en virksomhet kjøper opp kjennetegn som har mindre utbredelse i markedet, vil skaden på disse varemerkene investeringsfunksjon kunne være større enn for velkjente merker. Det kan tenkes at et slikt forhold gjør at bruken av kjennetegnet får en «annen karakter» enn det EU-domstolen tok stilling til i Interflora-avgjørelsen, og at det da blir mer aktuelt å vurdere mfl. § 25. Hvorvidt en slik situasjon kan være «snylting», er ikke vurdert av Høyesterett.

Det kan også spørres om en praksis der veletablerte virksomheter i enkeltmarkeder kjøper opp mindre konkurrenters kjennetegn som søkeord i sin søkemotorannonsering, kan sammenlignes med virksomheters utnyttelse av en dominerende stilling i markedet. Uten at jeg skal gå inn på konkurranselovens regler, er det i hvert fall betimelig å spørre om balanseforholdet mellom de næringsdrivende kunne være et element i en bredere vurdering etter mfl. § 25.

I tillegg til slike konkurransehensyn kan det spørres om forbrukerhensynet burde blitt trukket inn i en bredere vurdering etter mfl. § 25. Det er for eksempel tvilsomt om forbrukerhensynet kan anses ivaretatt gjennom funksjonslæren i varemerkeretten. Hensynet til forbrukerne er nevnt i vurderingen av skade på opprinnelsesgarantifunksjonen, ved at forbrukeren, i egenskap av å være internettbruker, ble ansett å være i stand til å se at annonsen fra Bank Norwegian ikke hadde noen forbindelse med søkeordet som ble brukt. Et element som går utover dette, er imidlertid hvilken betydning det kan ha for forbrukerne at betalte søkeord generelt vil gjøre det mindre oversiktlig å finne frem til organiske treff, som havner lenger nede på trefflisten i søket.

Dernest burde nok samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser blitt vurdert nærmere. Slik det påpekes av et sakkyndig vitne, er det en risiko for at en annonsepraksis basert på betalte søkeord kan resultere i en styrking av større aktørers markedsposisjon, med negativ innvirkning på innovasjon og kvalitetsutvikling. Høyesterett fant ikke grunnlag for å drøfte dette videre og viste kort til EU-domstolens uttalelser om at annonsepraksisen var uttrykk for sunn og lojal konkurranse. Igjen kan det spørres om enkeltelementer burde ha blitt vurdert nærmere ut fra en bredere vurdering i den konkrete saken.

Høyesterett la heller ikke vekt på bransjepraksis, som ble påstått å vise at de fleste næringsdrivende ikke benytter den omstridte annonsepraksisen. En eksplisitt vurdering av om en praksis som fører til at varemerkeinnhavere må kjøpe egne varemerker som søkeord, kan være brudd på god forretningsskikk, ble ikke foretatt. Helt konkret i denne saken er praksisen til Bank Norwegian i ettertid møtt med at de saksøkende bankene selv kjøper egne varemerker som søkeord. Et søk på «Komplett bank» gir nå treff på Komplett Bank som annonse øverst i trefflisten, mens det organiske treffet dukker opp lenger nede på listen. For den enkelte varemerkeinnhaver innebærer dette en kostnadsøkning, som jo kan tenkes å bli veltet over på andre, herunder forbrukerne. I et litt bredere perspektiv kunne det være relevant å spørre om en slik praksis, hvor varemerkeinnhaver må overby konkurrentene for å kjøpe sitt eget varemerke som søkeord, er bærekraftig bruk av ressurser i en sunn konkurranse.

Med denne avgjørelsen er det avklart at kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord i søkemotorannonsering i utgangspunktet er lovlig, også vurdert etter markedsføringslovens regler. Dommens premisser om forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsretten er fulgt opp i HR-2021-2480-A (Stortorvet Gjestgiveri) og av lagmannsretten i LB-2021-20075 (Kystgjerde). Etter min oppfatning burde imidlertid Høyesterett ha foretatt en bredere vurdering av det konkrete forholdet og fått løftet frem nyanser som typisk er relevante etter mfl. § 25. Høyesterett la i stedet til grunn at de varemerkerettslige vurderingene som var foretatt av EU-domstolen, i stor grad var uttømmende også for vurderinger etter markedsføringsrettens generalklausul. Spesielt gjaldt dette funksjonslæren, slik den ble tolket og vurdert i Interflora-avgjørelsen. Som kommentarene viser, er det, for meg, ikke åpenbart at varemerkeretten med dens funksjonslære i så stor grad bør være styrende for vurderinger i markedsføringsretten – i hvert fall ikke uten en mer konkret vurdering av enkeltelementer i en god forretningskikk-standard.

En ytterligere konsekvens av Bank Norwegian-dommen er en aksept av at EU-harmonisering i varemerkeretten smitter over på – og til dels overskygger – nasjonale regler i markedsføringsretten. Hvorvidt det er noen plass for markedsføringsrettens nasjonale regler om illojale konkurransehandlinger ved bruk av andres varemerker, er nå usikkert. Nettopp forholdet mellom EU-rettens harmonisering på ett område og nasjonale regler på et tilgrenset område reiser prinsipielle spørsmål av mer overordnet karakter. Dersom det nasjonale handlingsrommet er ment å begrenses, bør det skje ved harmoniseringsregler fremfor smitte-effekter, som kan gi mer eller mindre utilsiktede konsekvenser.

Selv om døren fortsatt holdes åpen for et supplerende vern, er dette snevret kraftig inn. Slik det ser ut nå, vil det kun være tidligere samarbeidsforhold eller andre forhold som ikke gjelder bruk av kjennetegn, som kan vurderes etter generalklausulen. For anvendelse av markedsføringsrettens generalklausul på handlinger direkte tilknyttet bruk av varemerker hører vi nok antydningen til en svanesang.