



IP-nyheter

Deloitte Norge

Februar 2025

IP-nyheter februar 2025

Velkommen til Deloitte Advokatfirmas nyhetsbrev med oppdateringer om de viktigste hendelsene innen IP-verdenen. Her vil vi komme med nyttige tips til hvordan din virksomhet best mulig kan beskytte sine immaterielle verdier. I denne utgaven av nyhetsbrevet oppsummerer vi noen av begivenhetene fra IP-rettens område den siste tiden.

Varemerkerett

Oppdatering i Stratos-sagaen – varemerkerett i det blå?

Vi har tidligere omtalt tvisten mellom Orkla og Mondelez, se her. I sommer fikk Orkla medhold av Oslo tingrett i at blåfargen som ble brukt på emballasjen til sjokoladen Boble utgjorde et inngrep i Orklas varemerkerett. Dommen ble anket, men partene inngikk forlik før anken ble behandlet.

Oslo tingretts avgjørelse gjaldt kun om emballasjen til Freia Boble utgjorde et varemerkeinngrep og/eller var i strid med markedsføringsloven, og ikke om Orkla hadde krav på å få registrert blåfargen som varemerke. For å få den aktuelle blåfargen registrert som varemerke for porøs sjokolade, sendte derfor Orkla varemerkesøknad til Patentstyret kort tid etter tingrettens dom forelå.

Ettersom tingretten kun hadde vurdert om Orkla hadde beskyttelse for blåfargen som varemerke som et ledd i en annen vurdering (prejudisiell vurdering), var tingrettens dom etter prosessuelle regler ikke bindende for Patentstyret, og Patentstyret sto derfor fritt til å foreta en selvstendig vurdering av søknaden.

Nå er det klart at Patentstyret avslår søknaden, og lander dermed på motsatt resultat av tingretten. Patentstyret begrunner avslaget med at blåfargen ikke oppfyller det varemerkerettslige kravet til særpreg, og at blåfargen etter Patentstyrets vurdering heller ikke har blitt godt kjent som varemerke for porøs sjokolade gjennom bruk. Det er to sentrale hovedpunkter hvor tingretten og Patentstyret er uenige:

1. Hvor streng terskel skal det være for å registrere en farge som et varemerke?

En enerett til en farge innebærer også rett til å nekte andre å bruke den i markedsføring. Fordi antallet farger er begrenset, kan man imidlertid ende opp med en monopollignende situasjon hvor kun de som har sikret seg rettigheten til en eller flere farger kan

markedsføre et aktuelt produkt. Både Patentstyret og tingretten var derfor enige i at man bør være restriktive med å registrere farger som varemerke.

Men hvor restriktiv bør man være? Her er tingretten og Patentstyret uenige. Tingretten vurderte at i denne saken var betenkelighetene ved å registrere den aktuelle blåfargen som varemerke noe redusert sammenlignet med normalsituasjonen, blant annet fordi det kun gjaldt varen porøs melkesjokolade og at Stratos har hatt en dominerende markedsandel over tid. Dessuten pekte tingretten på at konkurrenter til Stratos uansett, uavhengig av om blåfargen anses som et varemerke, må avstå fra å legge seg for tett opp til blåfargen som brukes for Stratos etter markedsføringsloven, noe som reduserer betenkelighetene med å gi Orkla varemerkerettslig beskyttelse for den aktuelle blåfargen.

Patentstyret mente derimot at behovet for å holde den aktuelle blåfargen fri for alle konkurrenter måtte anses som særlig høyt, og viste blant annet til at en registrering av blåfargen vil gi Orkla et særlig sterkt vern, samt at sjokolade er en vare som markedsføres mot allmennheten. Patentstyret anså også at begrensninger i konkurrenters handlingsrom etter markedsføringsloven ikke er relevant ved vurderingen av om en farge kan registreres som varemerke.

2. Hvordan skal markedsundersøkelser tolkes?

For både tingretten og Patentstyret anførte Orkla at den aktuelle blåfargen kunne registreres som varemerke fordi fargen gjennom bruk har blitt godt kjent som varemerke. Til støtte for dette viste de særlig til markedsundersøkelser de hadde gjennomført. Tingretten gikk grundig gjennom disse, og for tingretten ble det også ført vitner som forklarte seg om undersøkelsene. Tingretten uttalte likefullt at de ikke hadde lyktes med å finne noen metodiske eller strukturelle innvendinger mot undersøkelsene. Undersøkelsene måtte derfor ha stor bevisvekt. Undersøkelsene viste at 72 % av respondentene forbandt blåfargen med én aktør og 66 % forbandt fargen med Stratos. Tingretten la derfor stor vekt på resultatene av undersøkelsene i sin vurdering. Patentstyret var derimot ikke enig i at undersøkelsene kunne tillegges slik vekt. Dette fordi at Patentstyret ikke kunne se at spørsmålene som var stilt i undersøkelsen og de svarene som respondentene ga om at de «knytter fargenyansen til én spesifikk produsent», fjernet usikkerheten om respondentene oppfatter blåfargen alene som et varemerke, og ikke som et dekorativt element. Patentstyret anså det uansett ikke som tilstrekkelig at 72 % av respondentene forbandt blåfargen med en aktør, og

antydning at dette prosenttallet burde ligge på minst 80-90 % for at det kan være aktuelt å registrere varemerket.

Patentstyrets avgjørelse kan påklages, og det er ikke gitt at siste ord har blitt sagt i denne saken. Saken illustrerer at samtidig som fargemerker kan være svært verdifulle i markedsføringsforholdssammenheng, kan det være svært vanskelig å få registrert en farge som varemerke.

Made in Norway – nytt opphavsmerke

Vi har tidligere skrevet om begrensninger i adgangen til å bruke geografiske betegnelser som varemerker, se her. Dette innebærer kort fortalt at dersom et varemerke kan oppfattes som en angivelse av en vares eller tjenestes kommersielle opprinnelse, kan merket ikke registreres. Og i den grad et varemerke inneholder elementer som vil oppfattes som en angivelse av kommersielt opphav, vil innehaver ikke ha beskyttelse for denne delen av varemerket. Innehaver av registreringen «Dale of Norway» kan derfor neppe motsette seg at konkurrenter også benytter tillegget «... of Norway» i sin markedsføring.

Det er imidlertid mange norske aktører som kan ha et ønske om å kunne markere sitt norske opphav og de verdier som følger med. Det er også et politisk ønske å stimulere til økt produksjon og eksport av norske produkter. Innovasjon Norge lanserte derfor tidligere i år merkeordningen «Made in Norway». Dette er et beskyttet opphavsmerke for norske produkter og løsninger, som kun bedrifter som oppfyller nærmere angitte kriterier knyttet til produksjonssted, ansvarlighet og bærekraft kan benytte i sin markedsføring. Formålet med merkeordningen er at bedrifter som bruker merket kan bli mer konkurransedyktige på det internasjonale markedet og dermed oppnå høyere verdi.

Innovasjon Norge jobber for å få registrert varemerket over store deler av verden. Så langt er merket blant annet godkjent i EU, Storbritannia, Sveits, Australia og Japan. Dette betyr at bedrifter som oppfyller vilkårene, kan benytte merket i disse områdene. Innovasjon Norge opplyser videre om at de har prosesser gående for å få registrert merket blant annet i Nord-Amerika og Kina.

Merket har følgende utforming:



Mer informasjon om merkeordningen finnes på [Innovasjon Norges nettsider](#). Ta gjerne også kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om denne ordningen.

Bruk av andres varemerke som betalt søkeord

Bruken av andres varemerker som nøkkelord i søkemotorannonsering er et tema som stadig skaper diskusjon i markedsføringsbransjen. Praksisen har vært juridisk omdiskutert, og det sentrale spørsmålet er om en slik praksis utgjør brudd på varemerkeretten og markedsføringspraksis. Med rettspraksis fra både EU og Norge på området, har vi nå trolig fått ett klarere bilde av hvor grensen går.

I Norge har Bank Norwegian og Kystgjerde begge vært viktige bidragsyttere til å klargjøre grensene for lovlig bruk av nøkkelord i søkemotorer til annonsering. De to sakene fremstod som tilsynelatende nokså like, men det var ulike grunnlag for saksøkerne sitt krav. Spørsmålet domstolen tok stilling til var om det var lov for en aktør å benytte noen andre sitt varemerke for å kjøpe annonseplass i Google sin søkemotor. Problemstillingene som retten tok stilling til i disse sakene, har også vært løftet i andre europeiske land, og EU-domstolen har behandlet lignende problemstillinger ved flere anledninger.

Både Bank Norwegian og Kystgjerde hadde kjøpt annonsering på Google på andre konkurrerende virksomheter sitt varemerke. Ved å søke på Santander, Ikano Bank eller Monobank fikk søkerne reklame fra Bank Norwegian opp som første resultat, og søk på Norgesgjerde sine varemerker viste annonser fra Kystgjerde på toppen over søkerresultatene. De tre bankene gikk sammen om et søksmål mot Bank Norwegian og hevdet at bankens reklamepraksis var i strid med god forretningsskikk i markedsføringsloven. Norgesgjerde gikk til søksmål mot Kystgjerde og hevdet at bruken av var i strid med eneretten til Norgesgjerde sine varemerker.

Begge sakene gikk helt til Høyesterett, men i saken mellom Kystgjerde og Norgesgjerde var det kun utmålingen av erstatningen som ble avgjort på høyeste nivå. Her hadde lagmannsretten rettskraftig avgjort at Kystgjerde sine annonser «åpenbart» krenket Norgesgjerde sine varemerker som følge av at disse var egnet til å skade varemerkene betydning som opprinnelsesgaranti. En slik krenkelse var ikke anført i saken til Bank Norwegian, og selv om Høyesterett vurderte krenkelse av varemerkene til de øvrige bankene, kom retten til at bruken ikke var i strid med varemerkeretten. Kystgjerde ble altså dømt til å

betale erstatning til Norgesgjerde, mens Bank Norwegian i Høyesterett ble frikjent.

Problemstillingene har også vært vurdert i EU-domstolen ved tidligere anledninger, og disse avgjørelsene var sentrale for behandlingen av sakene i de norske domstolene. I sak for EU-domstolen mellom Google og Louis Vuitton var det varemerkeinnhaveren og søkemotoren som var part. Selskapet som hadde kjøpt annonseplass hos Google var ikke en del av søksmålet. Google, som selger av nøkkelordsbaserte annonser, ble ikke ansett som ansvarlig for brudd på varemerkeretten, så lenge Google ikke selv brukte varemerkene i kommersiell kommunikasjon. EU-domstolen uttalte derimot at annonsører som kjøper slike nøkkelord kan bli ansvarlige for varemerkeinngrep. Domstolen viste til at dette kunne være aktuelt dersom bruken skaper forvirring om varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse. Et mulig ansvar for annonsørene ble antydnet under henvisning til sentrale elementer i varemerkeretten – varer og tjenesters opprinnelse (opprinnelsesgarantifunksjonen).

Like etter denne avgjørelsen, ble det avsagt dom i en sak mellom Interflora og Marks & Spencer. EU-domstolen kom til at Marks & Spencer sitt kjøp av nøkkelordet «Interflora» i Google AdWords, krenket varemerkeretten til Interflora. Muligheten for å ilegge et ansvar hos annonsøren ble derfor stadfestet. Det avgjørende i denne saken var at bruken hadde en skadelig effekt på Interflora sitt varemerke. Det ble påpekte at en vesentlig del av dem som søkte på varemerket ville anse Marks & Spencer som en del av Interflora sitt nettverk av blomsterhandlere.

Tilbake i Norge påpekte Høyesterett at Bank Norwegian sin bruk av de konkurrerende bankers varemerke saklig sett ligger innenfor varemerkelovens anvendelsesområde. Saksøkerne hadde anført at bruken, uavhengig av varemerkelovens begrensninger, var en illojal handling som ikke var tillatt etter markedsføringslovens bestemmelser om god forretningsskikk. Retten tok i sin vurdering først stilling til om bruken var i strid med varemerkeloven, men kom til at vilkårene for å fastslå krenkelse ikke var til stede. Retten kom da til at spørsmålet var om markedsføringslovens bestemmelse om god forretningsskikk kan benyttes til å supplere vernet i varemerkeloven på en slik måte at bruk av andres varemerke som etter varemerkeloven er tillatt, likevel kan være ulovlig etter markedsføringsloven. Vurderingen til Høyesterett i saken var at Bank Norwegian sin bruk av varemerker som nøkkelord i søkemotorannonsering, ligger i kjernen av det varemerkeretten skal regulere. Varemerkeloven var derfor godt egnet til å avgjøre om bruken var lovlig, og

en eventuell bruk av markedsføringsretten for å forby praksisen ville derfor medføre en form for supplering av varemerkevernet etter varemerkeloven.

Høyesterett viste til at varemerkeretten ikke hindrer denne typen suppleringer av vernet i varemerkeloven og at markedsføringsloven kan anvendes, men konkluderte med at det likevel ikke var aktuelt i denne saken.

Høyesterett pekte på behovet for balanse mellom konkurranse og vern, formålet med varemerkeretten og den beskyttelse som innehaveren av varemerket er gitt i varemerkeloven. Det var også tydelig hvem annonsøren var, slik at det ikke oppstod forvirring hos forbrukerne om hvem som var annonsøren som følge av at en annen enn varemerkeinnhaveren brukte varemerket. Retten kom til at når det ikke ble konkludert med krenkelse av varemerkeloven, så kunne ikke de samme argumentene føre frem under en vurdering om brudd markedsføringsloven. Retten hadde vurdert at reklamepraksisen bidro til sunn og rettferdig konkurranse, og det var da lite rom for å hevde at reklamepraksisen samtidig var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven.

Forskjellen i de to norske sakene, Bank Norwegian og Kystgjerde, kom tydelig frem når retten vurderte utformingen og innholdet i annonsene. I Bank Norwegian-saken mente Høyesterett at bruken bidro til sunn og rettferdig konkurranse. I Kystgjerde-saken, hvor spørsmålet om krenkelse ble rettskraftig avgjort av lagmannsretten, mens utmåling av erstatning ble gjort av Høyesterett, uttalte lagmannsretten at Kystgjerde sine annonser åpenbart krenket Norgesgjerde sine varemerker.

Selv om de to sakene tilsynelatende fremstod som like ved at de begge gjaldt bruk av andres varemerker til søkemotorannonsering, ble resultatet ulikt. Sakene viser at de sentrale prinsippene på varemerkeområdet fremdeles står seg, og at det må kunne påvises at en uautorisert bruk av varemerker må kunne ha en skadelig effekt på varemerkets funksjoner for at bruken skal være lovstridig. Samtidig viser vurderingene fra retten at selv om varemerkeloven ikke er brutt, så må det gjøres en konkret vurdering av om praksisen holder seg innenfor god forretningsskikk etter markedsføringsloven.

Opphavsrett

IPTV, en utfordring uten klar løsning?

IPTV og opphavsretten

IPTV (eller Internet Protocol Television) er et system som sender TV-signaler over internett. De siste årene har IPTV blitt synonymt med ulovlig strømming av TV

ettersom mange av disse tjenestene tilbyr innhold uten rettighetshavernes samtykke. IPTV-tjenester kan ved første øyekast fremstå som lovlige fordi det ser ut til å være profesjonelle nettsider, tilbud om abonnement via betaling, og ulike kanalpakker man kan velge mellom. Disse tjenestene skiller seg imidlertid fra de lovlige TV-distributørens tilbud ved å tilby tusenvis av kanaler fra alle verdens land til en brøkdel av prisene som lovlige aktører kan tilby. I takt med at prisøkningen for blant annet Premier League har skapt klagestorm blant supportere og seere, har også IPTV blitt stadig mer populært. Dette har på motsatt side ført til reaksjoner fra både rettighetshavere, lovlige TV-distributører og Kulturdepartementet.

I 2018 ble det innført et forbud i åndsverkloven mot å strøme innhold som er gjort tilgjengelig i strid med loven. Dette forbudet er ment å beskytte rettighetshavere mot ulovlig distribusjon og bruk av deres verk. Selv om IPTV-tjenester kan fremstå som lovlige, er det flere indikatorer som kan tyde på ulovlighet, som mistenkelige navn, kryptovalutabetalinger, og unormalt lave priser sammenlignet med lovlige tjenester.

Dersom vi forutsetter at IPTV er gjort tilgjengelig i strid med åndsverksloven, vil bruken videre være ulovlig dersom den «...er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad». I høringsnotatet til lovforslaget ble det fremhevet at vurderingen faller ned på den totale virkningen av at det strømmes fra den ulovlige kilden, og ikke bare den enkelte brukers strømming. Når flere rapporter tyder på at flere hundre tusen nordmenn benytter seg av tjenester fra ulovlig IPTV-leverandører, kan en spørre om det ikke fremstår som relativt klart at strømmingen er «egnet til å skade» de «økonomiske interessene» til rettighetshaverne «i vesentlig grad».

Håndheving

Håndheving av forbudet mot ulovlig IPTV-strømming er utfordrende. Rettighetshavere kan kreve forbud og vederlag ved forsettlig overtredelse av ulovlig strømming, men sivilrettslig håndhevelse er vanskelig på grunn av anonymiteten til brukerne og de komplekse nettverkene bak IPTV-tjenestene. Videre viser Høyesterettspraksis at utlevering av opplysninger ved blant annet piratkopiering er underlagt strenge terskler.

Den siste tiden har det dukket opp flere nyhetssaker om ulovlig IPTV-strømming. I november skrev VG en sak om en 29 år gammel mann i Liverpool som ble dømt til fengsel i tre år og fire måneder for å selge

IPTV-tjenester. Han innrømmet skyld i tre lovbrudd, inkludert salg av såkalte "firesticks" som ga tilgang til å strøme Premier League ulovlig. Premier League uttrykte tilfredshet med dommen, som de mener understreker alvoret i slike handlinger. Mannens forsvarer argumenterte med at han handlet som en slags "Robin Hood", ved å tilby en tjeneste til folk som ellers ikke ville hatt råd til det. Premier League har bistått i etterforskningen og advarer om at de vil fortsette å forfølge rettslige tiltak mot ulovlige strømmetjenester.

I september uttalte administrerende direktør i Viaplay Group Norge, at utviklingen kan være samfunnsskadelig og uttrykte særlig bekymring for at opp mot 300 000 norske husstander benytter seg av slike tjenester. Han påpekte at ulovlig IPTV-strømming ikke bare skader økonomien til rettighetshavere, men også bidrar til å finansiere organisert kriminalitet. En rapport fra Interpol har bekreftet at ulovlig IPTV-strømming kan knyttes til vold og narkotikahandel. Samtidig skrev Adresseavisen tidligere i år om en undersøkelse der det kom frem at 51 prosent under 30 år synes det er helt greit å bruke ulovlige innholdstjenester på nett. Viaplay etterlyser flere tiltak for å bekjempe problemet, og kultur- og likestillingsministeren har uttrykt bekymring over at så mange synes det er greit å bruke ulovlige tjenester.

Flere tiltak, men ingen endelig løsning

Den økende bruken av ulovlig IPTV-strømming representerer en betydelig utfordring for rettighetshavere og lovlige TV-distributører. Til tross for lovendringer og rettslige tiltak, er håndheving og effektiv bekjempelse av ulovlig IPTV-strømming vanskelig. Nyhetssakene om domfellelsen i Liverpool, og bekymringer fra Norges kultur- og likestillingsminister, understreker alvoret i situasjonen. Som en alternativ løsning på problemet har lovgiver i den nye åndsverksloven åpnet for å pålegge internettleverandører å forhindre brukertilgang til ulovlige nettsted. Ved vurderingen av om internettleverandører skal pålegges å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsteder som tilbyr IPTV-strømming, må det foretas en interesseavveining. Retten må avveie interessene til den pålegget retter seg mot og innehaveren av nettstedet, hensynet til informasjons- og ytringsfriheten, samt vurdere muligheten for alternative og mindre inngripende tiltak. Uansett hvilken konklusjon man kommer til, kan det virke som at pålegg av internettleverandører etter åndsverksloven ikke vil være en endelig løsning på problemet, all den tid nettsideblokkering relativt enkelt kan omgås av både brukerne og distributørene med dagens teknologiske muligheter.

Dersom du ønsker mer informasjon kan vi vise til www.velgekte.no, som er en informasjonsside om piratkopiering, varemerkeforfalskning og ulovlig nedlasting. Det er Tolletaten, Patentstyret og Kultur- og likestillingsdepartementet som står bak innholdet på [velgekte.no](http://www.velgekte.no)



Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.

Deloitte provides industry-leading audit and assurance, tax and legal, consulting, financial advisory, and risk advisory services to nearly 90% of the Fortune Global 500® and thousands of private companies. Our people deliver measurable and lasting results that help reinforce public trust in capital markets, enable clients to transform and thrive, and lead the way toward a stronger economy, a more equitable society, and a sustainable world. Building on its 175-plus year history, Deloitte spans more than 150 countries and territories. Learn how Deloitte's approximately 457,000 people worldwide make an impact that matters at www.deloitte.no.