



NORGES HØYESTERETT

Den 29. november 2005 avsa Høyesterett dom i

HR-2005-01857-A, (sak nr. 2005/8), sivil sak, anke,

Viet Thai Mat AS

(advokat Per Conradi Andersen – til prøve)

mot

Hong Frukt Tobakk og Asiamat

(advokat Gunnar Sørлие)

S T E M M E G I V N I N G :

- (1) Dommer **Coward**: Saken gjelder krav om økonomisk kompensasjon for etterlikning av varekjennetegnet for et risprodukt.
- (2) Viet Thai Mat AS – senere stort sett kalt Viet Thai – og Hong Frukt Tobakk og Asiamat – senere stort sett kalt Hong – driver begge med import og salg, både en gros og detalj, av kolonialvarer, blant annet ris. Risen blir i stor grad solgt i 20 kilosekker, som er det denne saken gjelder, og kundegrunnlaget er særlig restauranter og forretninger i det norsk-asiatiske miljøet. Viet Thai begynte i 2000 å importere og omsette ris av merket Royal Umbrella som en av fire norske importører, blant dem Hong. Royal Umbrella-risen blir kjøpt fra Thailand og har vært omsatt i Norge fra omtrent 1990, fra høsten 2000 i slike sekker som saken gjelder. Jeg nevner her at kjennetegnet på sekken den gang ikke var registrert som varemerke i Norge, men at det er det i dag, med Viet Thai som innehaber.
- (3) Fra høsten 2001 fikk Viet Thai enerett til import og omsetning i Norge av Royal Umbrella-risen. Hong lanserte så i desember 2001 et risprodukt som ble kalt Royal Pyramid. Denne risen var pakket i sekker med varekjennetegn som hadde sterke likhetstrekk med Royal Umbrella-sekkene. Viet Thai mente at det forelå en ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 8 a, og at dette gikk ut over deres omsetning av Royal Umbrella. Ved stevning 8. februar 2002 til Larvik tingrett reiste Viet Thai sak mot Hong med krav om erstatning begrenset oppad til 600 000 kroner. Samtidig ble det begjært midlertidig forføyning med påstand om forbud mot at Hong importerte og solgte

Royal Pyramid-riis inntil endelig dom i saken foreligger. Begjæringen ble etter kjæremål tatt til følge i Agder lagmannsretts kjennelse 2. mai 2002.

- (4) Tingretten avsa dom i hovedsaken 18. juli 2003 og gav Viet Thai medhold i at det var skjedd en overtredelse av markedsføringsloven § 8 a, men fant ikke grunnlag for å sette erstatningen høyere enn 90 000 kroner. Domsslutningen lyder slik:

”1. Hong Frukt, Tobakk og Asiamat v/Hong ai Diep dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynning av denne dom å betale erstatning til Viet Thai Mat AS med kr. 90.000 – kronernittitusen med tillegg av 12 – tolv – prosent rente p.a. fra forfall til betaling skjer.

2. Hver av partene bærer sine omkostninger.”

- (5) Viet Thai anket til lagmannsretten, mens Hong motanket. Lagmannsretten stadfestet i sin dom 12. november 2004 tingrettens dom. Retten pekte på bevisvansker når det gjaldt å fastlå hvilket omsetningstap Viet Thai hadde hatt på grunn av forveksling av de to rismerkene, og tok ved erstatningsutmålingen – på samme måte som tingretten – utgangspunkt i det mersalget som Hong ble antatt å ha hatt som følge av forvekslingen. Domsslutningen lyder slik:

”1. Tingrettens dom stadfestes.

2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler

a) Viet Thai Mat AS 24.941 – tjuefiretusennihundreogførtien – kroner til Hong Frukt Tobakk og Asiamat v/Diep ai Hong

b) Hong Frukt Tobakk og Asiamat v/Diep ai Hong 28.739 – tjuåttetusensjuhundreogtrettini – kroner til Viet Thai Mat AS

innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av lagmannsrettens dom, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.”

- (6) Viet Thai har anket til Høyesterett over bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen i lagmannsrettens dom. Begge parter har hatt noen nye rettslige anførsler for Høyesterett.
- (7) Den ankende part – *Viet Thai Mat AS* – har i hovedsak anført:
- (8) Det følger av lagmannsrettens dom, som ikke er påanket av Hong, at det foreligger en overtredelse av markedsføringsloven § 8 a. Hongs nye anførsel for Høyesterett om at Viet Thai ikke har immaterielle rettigheter til Royal Umbrella-kjennetegnet, kan ikke føre frem. Både Viet Thais faktiske posisjon som eneimportør, avtalen med selgeren i Thailand og det nå registrerte varemerket viser tilstrekkelig tilknytning. I relasjon til markedsføringsloven § 8 a er rettighetsforholdet dessuten lagt til grunn i lagmannsrettens dom.
- (9) Det foreligger et klart brudd på markedsføringsloven § 8 a, og lagmannsretten har riktig kommet til at Viet Thai har krav på erstatning. Forvekslingsfaren er iøynefallende, og det har Hong vært klar over. Handlingen er bevisst og virkningen tilsiktet. Hongs opptreden er også i strid med åndsverkloven. Utformingen av Royal Umbrella-sekken oppfyller kravene til et åndsverk i åndsverkloven § 1, og etterlikningen ved Royal Pyramid-sekken er en krenkelse etter åndsverkloven § 2.

- (10) Erstatningsansvar følger både av alminnelige erstatningsregler og av åndsverkloven § 55 første ledd. Lagmannsretten har imidlertid fastsatt erstatningsbeløpet på et feilaktig faktisk og rettslig grunnlag.
- (11) Viet Thai hadde en markant nedgang i engrossalget av Royal Umbrella: fra 16 863 sekker i 2001 til 5 458 sekker i 2002, til tross for at Viet Thai da var blitt eneimportør. Dette må skyldes forvekslingen med Royal Pyramid, som Hong er ansvarlig for. Forvekslingen skjedde både ved bruken av pyramide-navnet i Hongs forhåndssalg over telefon og ved at butikk-kundene ble villedet når Royal Pyramid-sekkene var satt ut hos detaljistene. På grunn av nedgang i salget i begynnelsen av 2002 kunne Viet Thai ikke få bestilt beste rissort – ”New Crop” – i 2002 før det var for sent. Lagmannsretten tar feil når den mener at det er usikkerhet ved Viet Thais regnskapstall; en ny revisorrapport gjendriver dette. Det er også uriktig at pålegg fra helsevernetaten hadde noen innvirkning på omsetningen; dette gjaldt særlig detaljvirksomheten, og påleggene var ikke offentlig omtalt utover i en internettavis.
- (12) Rettslig anføres det prinsipalt at erstatningen skal beregnes ut fra Viet Thais tapte salg og fortjeneste. Bevisbyrden for at Viet Thais sviktende omsetning ikke skyldtes Hongs forhold, må ligge hos Hong som skadevolder. Det er derfor galt når lagmannsretten uten dokumentasjon legger til grunn blant annet at bare en mindre del av den solgte varen er forvekslet, og at varierende bruttofortjeneste hos Viet Thai skyldtes at salg er holdt utenfor regnskapet.
- (13) Hvis Høyesterett ikke kommer til at det foreligger et tap av den størrelse som Viet Thai påstår, krever Viet Thai subsidiært vederlag for uberettiget bruk som et alternativ, eventuelt et supplement, til erstatningen for tapet. Vederlagskrav er etablert i enkelte spesiallover og er anvendt også utenfor de lovbestemte tilfellene.
- (14) I det minste må Viet Thai ha krav på erstatning beregnet ut fra Hongs berikelse. Overtrederen skal ikke tjene på overtredelsen, selv om den skadelidte ikke klarer å dokumentere et tap. Et berikelseskrav kan forankres både i åndsverksloven § 55 andre ledd og i ulovfestet rett. Hongs berikelse må i det minste beregnes ut fra et salg av 4 397 sekker, med en avanse på 45 kroner på hver, det vil si 197 865 kroner.
- (15) Viet Thai Mat AS har nedlagt slik påstand:
- ”1. **Hong Frukt Tobakk og Asiamat v/Diep Ai Hong dømmes til å betale erstatning til Viet Thai Mat AS oppad begrenset til kroner 600.000,- med tillegg av den rente som er fastsatt i forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra 8. mars 2002 til betaling skjer.**
 2. **Hong Frukt Tobakk og Asiamat v/Diep Ai Hong dømmes til å betale sakens omkostninger for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett med tillegg av den rente som er fastsatt i forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra forfall til betaling skjer.”**
- (16) Ankemotparten – *Hong Frukt Tobakk og Asiamat* – har i hovedsak anført:
- (17) Det at Hong ikke har anket over lagmannsrettens dom, avskjærer ikke Hong fra å anføre at markedsføringsloven § 8 a ikke er overtrådt. – Det foreligger ikke noen urimelig utnyttelse av Viet Thais innsats eller resultater, slik § 8 a krever. Royal Umbrella-sekken var brukt i markedet bare fra oktober 2000, av Viet Thai bare fra desember 2000 og av

Viet Thai alene bare fra tidligst midten av 2001. Det hadde vært et aktivt salg av risen, men ingen reklamekampanjer. – Selv om de to sekkene isolert sett lett kan forveksles, er heller ikke kravet i § 8 a om fare for forveksling oppfylt, ut fra en helhetsvurdering av omsetningssituasjonen. Dette skyldes både den meget oversiktlige kundekretsen og måten omsetningen skjedde på.

- (18) Viet Thai har dessuten ikke en slik tilknytning til utformingen av Royal Umbrella-sekken som er et vilkår for å gjøre krav gjeldende.
- (19) Vilåårene for beskyttelse som åndsverk er heller ikke oppfylt. Riktignok er kravet om kunstnerisk karakter oppfylt. Men originalitetskravet – kravet til verkshøyde – bør ved varekjennetegn ligge høyere enn ellers. Her er det mer tale om resultatet av en klipping og liming av velkjente symboler, noe som ikke bør anses som et åndsverk.
- (20) Hvis det foreligger en krenkelse, bestrider Hong av prosessøkonomiske grunner ikke at Viet Thai kan kreve erstatning, berikelse eller vederlag. Men Viet Thai har bevisbyrden for at det er lidt et tap, og for størrelsen av tapet.
- (21) Erstatningen kan ikke i noe fall overstige de 90 000 kroner som lagmannsretten har tilkjent. Det kan ikke settes likhetstegn mellom Viet Thais nedgang i omsetning og økonomisk tap som skyldes Hongs handling; det er vanskelig å forstå at Hongs salg av vel 4 000 sekker Royal Pyramid kan ha ført til at Viet Thai tapte salg av vel 11 000 sekker Royal Umbrella. Nedgang i Viet Thais omsetningstill kan skyldes interne problemer i tilknytning til vedtak fra helsevernmyndighetene, usikkerhet knyttet til omsetningstillene – noe som ikke blir avkreftet ved en fremlagt revisorerklåring, konkurranse fra andre enn Hong – blant annet den tidligere ektefellen til daglig leder i Viet Thai, eller at Viet Thai har holdt høyere pris enn markedet tilsa. Videre var det ikke godt tidsmessig sammenfall mellom nedgangen i Viet Thais omsetning og Hongs skadegjørende handling, det var liten eller ingen fare for forveksling slik omsetningssituasjonen var, og det var lite samsvar mellom Viet Thais tap av etablerte kundeforhold og hvem Hong solgte Royal Pyramid til.
- (22) Berikelsen er den delen av Hongs nettofortjeneste som skyldes bruken av logoen. Hongs nettofortjeneste ved salg av omtrent 4 400 sekker Royal Pyramid var vel 176 000 kroner, og trekk ved omsetningssituasjonen mv. viser at berikelsen under ingen omstendighet oversteg 90 000 kroner.
- (23) Det er uklart hva som skal være det rettslige grunnlaget for et vederlagskrav, og hvordan kravet i tilfelle skal beregnes. Men nivået for lisensavgift på andre produktområder har ligget i underkant av 5 prosent av omsetningen, og en eventuell rimelig lisensavgift ville her være betydelig lavere enn det beløpet som allerede er tilkjent.
- (24) Hong Frukt Tobakk og Asiamat har nedlagt slik påstand:
- ”1. Lagmannsrettens dom stadfestes.
Viet Thai Mat AS dømmes til å erstatte Hong Frukt Tobakk og Asiamat, Diep Ai Hong, sine saksomkostninger for Høyesterett med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra oppfyllellesfristen for Høyesteretts dom til betaling skjer.”
- (25) *Mitt syn på saken.*

- (26) Jeg er kommet til at anken ikke fører frem, fordi jeg ikke kan se at det er grunnlag for en økonomisk kompensasjon utover de 90 000 kroner som er rettskraftig avgjort ved lagmannsrettens dom.
- (27) Når jeg bygger resultatet på erstatningsutmålingen, er det i og for seg ikke nødvendig å gå inn på spørsmålet om ansvarsgrunnlag. Jeg ser det likevel som naturlig å redegjøre noe for mitt syn på forholdet til markedsføringsloven § 8 a. – Jeg nevner først at det at Hong ikke har angrepet lagmannsrettens dom, ikke innebærer at Hong er prosessuelt avskåret fra å bestride at § 8 a er overtrådt.
- (28) Bestemmelsen lyder slik:
- ”Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende etterliknede 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.”**
- (29) Hong hevder som ny anførsel for Høyesterett at Viet Thai mangler tilstrekkelig tilknytning til å gjøre gjeldende krav etter § 8 a. Jeg er ikke enig i det, og viser til at Viet Thai nå har fått kjennetegnet registrert som varemerke, til at Viet Thai var faktisk eneimportør av Royal Umbrella i alle fall fra september 2001, og til at eneretten er bekreftet sommeren 2001 i en e-post fra selgeren i Thailand, som samtidig beklaget eventuelle uregelmessigheter i forhold til dette.
- (30) Når det gjelder spørsmålet om § 8 a er overtrådt, bestrider Hong ikke at det foreligger en bevisst etterlikning. Det er derimot omtvistet om Hongs bruk av Royal Pyramid-sekken innebærer ”en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater”. Jeg peker her først på at Royal Umbrella-kjennetegnet nå er registrert som varemerke og altså godtatt som egnet til å skille denne varen fra andre. Videre peker jeg på at Hong hadde omtrent ubegrensede muligheter for utformingen av Royal Pyramid-sekken, men valgte å legge den helt tett opp til Royal Umbrella-sekken: Begge sekkene har trykk i rødt og gull på hvit bunn, med en lik plassering av tekst og figurer, og de dominerende figurene – pyramiden og ”paraplyen” – fremtrer også som temmelig like. Jeg nevner her at Royal Umbrella-paraplyen er en såkalt thailandsk kongeparaply med pyramideform, og at risen derfor ble kalt ”pyramideris”. Til Hongs innvending om at det ikke forelå en tilstrekkelig innarbeidet markedsposisjon, viser jeg til at da Hong lanserte Royal Pyramid, hadde Royal Umbrella vært solgt i Norge under dette navnet i omtrent ti år, og denne sekken hadde vært brukt i vel ett år. Salget skjedde til en begrenset kundegruppe, som må antas å ha blitt kjent med merket ganske raskt. En samlet vurdering må føre til at kravet til urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater er oppfylt.
- (31) Et neste vilkår etter § 8 a er at det er ”fare for forveksling”. Hong bestrider ikke at det er forvekslingsfare hvis man ser på de to sekkene isolert, men mener at vurderingen blir en annen når man ser på hele omsetningssituasjonen – blant annet at det i stor grad gjaldt telefonsalg i etablerte kundeforhold. Dette er momenter som også har betydning for beregningen av Viet Thais tap, og jeg kommer tilbake til dem. Her nøyer jeg meg med å peke på at § 8 a bare krever en *fare* for forveksling. Kravet til faregraden kan neppe være særlig strengt, og jeg mener det bør anses oppfylt her, slik at det foreligger en overtredelse av markedsføringsloven § 8 a. – Det er ikke bestridt at også kravet til skyld som vilkår for erstatning i tilfelle er oppfylt.

- (32) Som nevnt er imidlertid det avgjørende for mitt syn på anken at jeg ikke kan se at det er grunnlag for en større økonomisk kompensasjon enn den som er tilkjent av tingretten og lagmannsretten.
- (33) Viet Thai krever prinsipielt erstatning for sitt tap. Begge de tidligere instansene har pekt på at bevisene er meget usikre når det gjelder å anslå dette tapet. – Det er ofte vanskelig å føre bevis for omsetningstap, og det kan ikke stilles særlig strenge krav til Viet Thais dokumentasjon. Men prinsipielt må det være på det rene at det som skal dekkes, er tap som Viet Thai har hatt på grunn av forveksling av Royal Umbrella og Royal Pyramid som følge av Hongs etterlikning. Tingretten og lagmannsretten har ikke godtatt Viet Thais beregning av dette tapet til differansen mellom fortjenesten på salget av Royal Umbrella i 2001 og 2002. En rekke usikkerhetsfaktorer gjør at vurderingene må bli skjønnsmessige, og jeg har ikke sett grunnlag for å fravike den fastsettelsen som de tidligere instansene er kommet frem til.
- (34) En viss usikkerhet kan være knyttet allerede til hvilken nedgang det faktisk var i Viet Thais salg av Royal Umbrella – lagmannsretten har vist til usikkerhet ved regnskapene, og jeg kan ikke se at tvilen er fjernet ved en erklæring fra revisor som er lagt frem for Høyesterett.
- (35) Usikkerheten gjelder likevel først og fremst hva som var årsaken til nedgangen i salget. Viet Thai solgte i løpet av 2002 alle de sekkene som var på lager, og nedgangen i salget har sammenheng med at det ikke ble gjort nye bestillinger. Viet Thai hevder at dette skyldtes en drastisk salgsnedgang i begynnelsen av 2002 på grunn av lanseringen av Royal Pyramid, og at de da ikke kunne ta risikoen på å bestille ny ris på den tiden av året som er nødvendig for å få den beste riskvaliteten. Men dette er problematisk av flere grunner. Dels er det vanskelig å se at Viet Thai hadde rimelig foranledning til ikke å foreta nye bestillinger. Og dels er det lite samsvar mellom stigningen i Hongs omsetning og nedgangen i Viet Thais: Frem til det ble satt stopper for Hongs salg av Royal Pyramid ved den midlertidige forføyningen i mai 2002, er det lagt til grunn av de tidligere instansene at Hong i 2002 hadde solgt omtrent 4 400 sekker i Royal Pyramid-emballasjen, mens Viet Thais salgsnedgang i 2002 er oppgitt til hele 11 405 sekker. En mulig forklaring er at noe av markedet ble overtatt av andre konkurrenter – blant andre den tidligere ektefellen til daglig leder i Viet Thai, som hadde hatt kundekontakten i Viet Thai, men nå var blitt en konkurrent. Viet Thai kan også ha priset risen for høyt. Og problemer i forhold til helsevernmyndighetene kan ha hatt betydning både for effektiviteten innad og overfor kunder.
- (36) Også trekk ved måten risen ble omsatt på, taler mot at forveksling av sekkene er en sentral forklaring på nedgangen i Viet Thais salg. Som nevnt er Hongs salg i stor grad telefonsalg til etablerte kunder, og det er vanskelig å se at sekkene har stor betydning der – selv om det kan være en viss forvekslingsfare, dels i telefonsamtalene på grunn av navnelikheten, og dels hos butikk-kundene når sekkene var satt ut hos detaljistene. Men det virker likevel sannsynlig at slikt som etablerte kundeforhold har vært viktigere for Hongs salg av Royal Pyramid enn likheten med Royal Umbrella. Det er her av interesse at etter at salget av Royal Pyramid var stoppet, lanserte Hong høsten 2002 et annet merke, Blue Pyramid. Her er det ikke anført noe om forvekslingsfare, og tall for faste kunders kjøp av de to rismerkene gir ikke inntrykk av at salget generelt gikk dårligere etter denne endringen.

- (37) Som nevnt er både tingretten og lagmannsretten kommet til at den beste beregningsmåten er å ta utgangspunkt i det mersalget som Hong kan antas å ha hatt som følge av forveksling av Royal Umbrella og Royal Pyramid. Hongs nettofortjeneste på salget av Royal Pyramid i 2002 er oppgitt til vel 176 000 kroner og nettofortjenesten per sekk til 45 kroner minus merverdiavgift. Det innebærer at erstatningen på 90 000 kroner svarer til nettofortjenesten på noe over halvparten av salget av Royal Pyramid. Jeg kan ikke se at dette gir en for lav erstatning av Viet Thais tap.
- (38) Denne beregningsmåten har prinsipielt tatt sikte på å erstatte Viet Thais tap, men i mangel av andre gode holdepunkter er det altså tatt utgangspunktet i Hongs merfortjeneste. Det ligger i dette at det subsidiære kravet om at Hong skal avgi sin berikelse, ikke gir et bedre resultat for Viet Thai enn denne erstatningsberegningen.
- (39) Når det så gjelder Viet Thais krav om vederlag, er det uklart hva hjemmelen for et kravet skal være i et tilfelle som her. Et anført grunnlag er åndsverkloven § 55, noe som blant annet reiser spørsmålet om utformingen av rissekken skal sees som et åndsverk. Jeg går imidlertid ikke inn på dette, fordi jeg ikke under noen omstendighet kan se at et vederlagskrav kan føre til en høyere kompensasjon enn den Viet Thai har fått ved lagmannsrettens dom.
- (40) Anken fører etter dette ikke frem.
- (41) Jeg mener at saksomkostninger må tilkjennes etter hovedregelen i tvistemålsloven § 180 første ledd, og omkostningene settes i samsvar med omkostningsoppgaven til 70 000 kroner.
- (42) Jeg stemmer for denne

D O M :

1. Lagmannsrettens dom stadfestes.
 2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler Viet Thai Mat AS til Hong Frukt Tobakk og Asiamat 70 000 – syttitusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer.
- (43) Dommer **Oftedal Broch:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
- (44) Dommer **Øie:** Likeså.
- (45) Dommer **Stabel:** Likeså.
- (46) Dommer **Lund:** Likeså.

(47) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Lagmannsrettens dom stadfestes.
2. I sakskostninger for Høyesterett betaler Viet Thai Mat AS til Hong Frukt Tobakk og Asiamat 70 000 – syttitusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer.

Riktig utskrift bekreftes: