



# NORGES HØYESTERETT

Den 3. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Bårdsen i

**HR-2016-00937-U, (sak nr. 2016/823), sivil sak, anke over kjennelse:**

Estrella Maarud Brands AB  
Maarud AS

(advokat Kristine S. Snyder)

mot

Orkla Confectionery & Snacks Norge AS

(advokat Ida Elisabeth Gjessing)

avsagt slik

## K J E N N E L S E :

- (1) Saken gjelder spørsmål om det er adgang til å foreta en foreløpig prøving av gyldigheten av en varemerkeregistrering i sak om midlertidig forføyning etter tvistelovens kapittel 34.
- (2) Estrella Maarud Brands AB administrer varemerkeporteføljen til Maarud AS. Maarud AS startet med produksjon av potetskiver stekt i olje – potetchips – i 1936. Ordet "potetgull" som betegnelse for varen ble tatt i bruk i 1938. I 1997 innga Maarud AS søknad til Patentstyret om registrering av POTETGULL som varemerke. Søknaden ble senere trukket som følge av innkomne protester under søknadsbehandlingen. Den 8. oktober 2009 innga Estrella Maarud Brands AB en ny søknad om registrering av POTETGULL som varemerke for varer i vareklassene 29 og 30. Patentstyret tok merket til registrering 10. mars 2010 med registreringsnummer 254745. Estrella Maarud Brands AB har senere foretatt en begrensning av registreringen slik at den kun omfatter "snacksprodukter basert på poteter" i vareklasse 29.
- (3) Orkla Confectionery & Snacks Norge AS har ved stevning 16. april 2015 tatt ut ugyldighetssøksmål mot varemerkeregistreringen. Det er i søksmålet nedlagt påstand om at varemerkeregistreringen av ordet POTETGULL kjennes ugyldig etter varemerkeloven § 35. Grunnlaget for denne påstanden er at merket da det ble søkt og registrert, var å anses som beskrivende for varene merket var søkt for. Registreringen skjedde derfor i strid med de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 andre ledd. Subsidiært er det krevd at registreringen slettes med grunnlag i varemerkeloven § 36 bokstav b som følge av degenerasjon. Det vil si at merket etter registreringen har utviklet seg til å bli den alminnelige betegnelsen innen bransjen for potetskiver stekt i olje.
- (4) Det ble også krevd dom for at selskapet kunne benytte betegnelsen "potetgull" i markedsføringen uten å krenke Estrella Maarud Brands ABs eller Maarud AS' rettigheter.

- (5) Oslo tingrett avsa dom 30. september 2015 med følgende slutning:
- "1. **Varemerkeregistrering 254745 kjennes ugyldig.**
  2. **Orkla Confectionery & Snacks Norge AS' krav om fastsettelsesdom for at de kan bruke betegnelsen potetgull i sin markedsføring uten å krenke Estrella Maarud Brands ABs eller Maarud AS' rettigheter fordi det ikke er i strid med varemerkeloven eller markedsføringsloven, avvises.**
  3. **Estrella Maarud Brands AB og Maarud AS frifinnes når det gjelder Orkla Confectionery & Snacks Norge AS' krav om fastsettelsesdom for at de, som følge av avtale, kan bruke betegnelsen potetgull i sin markedsføring uten å krenke Estrella Maarud Brands ABs eller Maarud AS' rettigheter.**
  4. **Estrella Maarud Brands AB og Maarud AS dømmes in solidum til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale 800 000 – åttehundretusen – kroner i erstatning til Orkla Confectionery & Snacks Norge AS i erstatning for deres påløpte sakskostnader."**
- (6) Estrella Maarud Brands AB og Maarud AS har anket dommen til lagmannsretten. Ankeforhandlingen i Borgarting lagmannsrett er berammet til november 2016.
- (7) Den 3. desember 2015 fremsatte Estrella Maarud Brands AB og Maarud AS begjæring om midlertidig forføyning. Det er i denne forføyningsaken nedlagt påstand om at Orkla Confectionery & Snacks Norge AS skal forbys å benytte varemerket POTETGULL i markedsføringen av produkter som selskapet omsetter inntil punkt 1 og 2 i slutningen i Oslo tingretts dom er rettskraftig avgjort.
- (8) Bakgrunnen for begjæringen var at Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, etter avsigelsen av dommen i tingretten, har benyttet betegnelsen "potetgull" i markedsføringen av tilsvarende varer som varemerket POTETGULL er registrert for. Bruken skal ha skjedd på Facebook-profilen og internettsidene til snacksmerket KiMs, som eies av Orkla Confectionery & Snacks Norge AS.
- (9) Orkla Confectionery & Snacks Norge AS tok til motmæle og anførte blant annet at det ikke var sannsynliggjort et krav som kunne begrunne forføyningen. Det ble argumentert tilsvarende som i hovedsaken, og det ble blant annet vist til at varemerket POTETGULL ikke oppfylte kravene for registrering. Registreringen skulle således betraktes som ugyldig.
- (10) Borgarting lagmannsrett avsa 7. mars 2016 kjennelse med slik slutning:
- "1. **Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge.**
  2. **Maarud AS og Estrella Maarud Brands AB betaler in solidum innen to uker fra forkynnelse av kjennelsen sakskostnader med 524 585 – femhundreogtjuefiretusenfemhundreogåttifem – kroner til Orkla Confectionery & Snacks Norge AS."**
- (11) Lagmannsretten la til grunn at domstolene i en sak om midlertidig forføyning kan foreta en prejudisiell prøving av registreringens gyldighet. Lagmannsretten kom til at merket manglet særpreg, og at registreringen måtte anses ugyldig. Det forelå derfor ikke et sannsynliggjort krav som kunne gi grunnlag for en midlertidig forføyning, jf. tvisteloven § 34-2.
- (12) *Estrella Maarud Brands AB og Maarud AS* har anket kjennelsen til Høyesterett. Anken

gjelder rettsanvendelsen. Det er i korte trekk anført at prøving av gyldighetsspørsmålet er avskåret som følge av at gyldigheten av varemerkeregistreringen allerede er tvistegenstand i hovedsaken som står for lagmannsretten (litispendens). Gyldigheten kan da ikke prøves i en mellomkommende forføyningssak. Lagmannsrettens tolkning av varemerkeloven § 60 er uriktig når den har kommet til at bestemmelsen ikke stenger for prøving av gyldighetsspørsmålet i forføyningssaker. Avgjørelsen i Rt. 2004 side 763 (Vestdavit) om patentloven § 61 har begrenset vekt for den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeloven. Uttalelsene i forarbeidene kan ikke forstås absolutt, men innebærer at prejudisiell prøving kan finne sted i varmerkesaker der det er reelt behov for det og sakens omstendigheter tilsier det. Retten bør ikke begi seg inn på en prøving av gyldighetsspørsmålet med mindre utfallet er opplagt. I en sak som den foreliggende som gjelder en varemerkeinnhavers meget langvarige og eksklusive bruk av et varekjennetegn, og hvor motparten ikke vil lide et tap ved et forbud, finnes det ingen fornuftige grunner til å fravike ordlyden i varemerkeloven § 60.

(13) Subsidiært anføres det at lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse oppheves.

(14) Estrella Maarud Brands AB og Maarud AS har nedlagt slik påstand:

- "1. **Lagmannsrettens kjennelse av 7. mars 2016 oppheves, og saken hjemvises til Borgarting lagmannsrett for ny behandling.**
2. **Estrella Maarud Brands AB og Maarud AS tilkjennes sakskostnader for Høyesterett.**

**Subsidiært:**

1. **Orkla Confectionery & Snacks Norge AS tilkjennes ikke sakskostnader for lagmannsretten.**
2. **Estrella Maarud Brands AB og Maarud AS tilkjennes sakskostnader for Høyesterett."**

(15) *Orkla Confectionery & Snacks Norge AS* har inngitt tilsvaer og har i korte trekk gjort gjeldene at spørsmålet om adgangen til prejudisiell prøvning er løst i forarbeidene til loven da disse viser til Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2004 side 763 (Vestdavit). Det er også lagt til grunn i teorien at varemerkeloven § 60 ikke stenger for en slik prøvning. Adgangen til midlertidig sikring innebærer systematisk en prejudisiell prøvning av et verserende hovedkrav. Avgjørelsen i forføyningssaken har ikke rettskraftsvirkninger. Reglene om litispensens står ikke i veien for det grunnleggende vilkåret i forføyningssaker om at kravet må sannsynliggjøres.

(16) Det er ikke grunnlag for å endre lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse.

(17) Orkla Confectionery & Snacks Norge AS har nedlagt slik påstand:

- "1. **Anken forkastes.**
2. **Orkla Confectionery & Snacks AS tilkjennes sakens kostnader for Høyesterett."**

(18) *Høyesteretts ankeutvalg* bemerker at lagmannsretten har avgjort saken som første instans. Ankeutvalget har dermed full kompetanse.

(19) Saken gjelder spørsmål om varemerkeloven § 60 er til hinder for at retten kan foreta en prejudisiell prøvning av varemerkeregistreringens gyldighet i en sak om midlertidig forføyning.

Bestemmelsen lyder slik:

**"I sivile saker om inngrep registrert varemerke kan det bare bygges på at registreringen er ugyldig eller kan slettes etter bestemmelsene i §§ 35 til 37, hvis det først er avsagt rettskraftig dom for ugyldighet eller sletting eller hvis Patentstyret har truffet endelig avgjørelse om dette."**

(20) Ordlyden skiller ikke mellom saker om realiteten og behandling av en midlertidig forføyning.

(21) I de spesielle merknadene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) heter det imidlertid på side 84 blant annet:

**"På bakgrunn av Høyesteretts avgjørelse om patentloven § 61 i Rt. 2004 side 763, presiserer departementet at paragrafen her ikke er til hinder for prejudisiell prøving av spørsmålet om registreringen er ugyldig eller kan slettes i sak om midlertidig forføyning."**

(22) Utvalget forstår denne uttalelsen slik at § 60 ikke kommer til anvendelse i saker om midlertidig forføyning. Det er ikke holdepunkter verken i forarbeidene eller andre rettskilder for at det skal foretas en slik skjønnsmessig helhetsvurdering som den ankende part tar til orde for. Utvalget kan med andre ord ikke se at det er rettskildemessig dekning for at prejudisiell prøving i varemerkesaker bare kan finne sted der det er reelt behov for det og sakens omstendigheter tilsier det.

(23) Lagmannsretten har etter dette ikke bygget på feil lovtolkning når den har lagt til grunn at spørsmålet om registreringens gyldighet kan prøves prejudisielt.

(24) Anken har ikke ført frem, og ankemotparten bør tilkjennes sakskostnader etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2. Kravet på 24 225 kroner tas til følge.

(25) De ankende parter anfører at partene bør dele kostnadene for lagmannsretten, da det foreligger tungtveiende grunner for å gjøre unntak fra kostnadsansvaret etter § 20-2 tredje ledd bokstav a og b. Utvalget ser ikke grunn til å endre lagmannsrettens kostnadsavgjørelse.

(26) Kjennelsen er enstemmig.

#### SLUTNING :

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Estrella Maarud Brands AB og Maarud AS en for begge og begge for en til Orkla Confectionery & Snacks Norge AS 24 225 – tjuefiretusentohundreogtjuefem – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av kjennelsen.

Clement Endresen  
(sign.)

Toril M. Øie  
(sign.)

Arnfinn Bårdsen  
(sign.)

Riktig utskrift: