



NORGES HØYESTERETT

Den 17. januar 2018 avsa Høyesterett dom i

HR-2018-110-A, (sak nr. 2017/1490), sivil sak, anke over dom,

Addcon Nordic AS

(advokat Håkon H. Bleken)

mot

Halfdan L. Solberg AS

(advokat Thomas Rieber-Mohn – til prøve)

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

- (1) Dommer **Kallerud**: Saken gjelder spørsmål om krenkelse av varemerkerett, jf. varemerkeloven § 4.
- (2) Addcon Nordic AS (Addcon) produserer blant annet Ensilox. Ensilox er et ensileringsmiddel – en form for konserveringsmiddel – som benyttes for å ta vare på avfall og biprodukter fra fiskeindustrien. Middelet består av maursyre, vann og antioksidanten etoksykvin. "ENSILOX" – skrevet med store bokstaver – er et registrert varemerke, jf. varemerkeloven § 3. Addcon er innehaver av varemerket.
- (3) Halfdan L. Solberg AS (Solberg) distribuerte blant annet Ensilox til fiskeindustrien. I 2013 sa Solberg opp avtalen med Addcon og byttet til leverandøren Helm Skandinaviens AS (Helm). Helms ensileringsmiddel ble kalt Helm Aqua+. De to ensileringsmidlene består av de samme ingrediensene og er for alle praktiske formål likeverdige produkter.
- (4) Addcon ble i februar 2014 kjent med at Solberg solgte et ensileringsmiddel hvor det på merkelapper påklistret emballasjen sto "ENSILOX", men hvor Helm var oppgitt som produsent. Addcon krevde i brev 14. mars 2014 til Solberg at all bruk av deres varemerke Ensilox måtte opphøre og varslet erstatningskrav. Samtidig ba Addcon opplyst hvor mye feilmerket ensileringsmiddel Solberg hadde omsatt.

- (5) Solberg korrigererte umiddelbart feilmerkingen, men avviste at det var grunnlag for erstatning fordi feilbruken av varemerket Ensilox var et uhell i forbindelse med leverandørskiftet og ikke innebar noe varemerkeinngrep.
- (6) Addcon fremsatte 2. juni 2014 begjæring om informasjonspålegg overfor Solberg, jf. tvisteloven § 28 A-1. Oslo tingrett forkastet begjæringen i kjennelse 7. november 2014 fordi Solberg etter rettens oppfatning hadde lagt frem den informasjonen selskapet var forpliktet til.
- (7) De påtalte leveransene gjelder i alt ca. 368 tonn ensileringsmiddel levert fra Helm og videresolgt av Solberg i perioden august 2013 til februar 2014.
- (8) Om lag 138 tonn av totalkvantumet ble levert med tankbil direkte til kunder. På følgeseddelen var produktet korrekt angitt å være Helm Aqua+, men på Solbergs fakturaer var det solgte produktet angitt som Ensilox.
- (9) Det resterende kvantumet, totalt 230 tonn, ble levert i spesielle containere og i kanner. Både på containerne og kannene hadde Solberg festet en merkelapp hvor det øverst var trykt "ENSILOX" med store typer og blokkbokstaver, til tross for at innholdet var Helm Aqua+. Under varemerket var det et faresymbol med farebetegnelse. I den videre teksten var det blant annet tatt inn advarsler om faremomenter og nødvendige forholdsregler ved bruk. Helm var korrekt angitt som produsent og Solberg som distributør. Det ble ikke brukt følgeseddel for disse leveransene. Også for disse salgene ble Ensilox feilaktig angitt som produktnavn på Solbergs fakturaer.
- (10) Lagmannsretten har lagt til grunn at det skyldtes en utilsiktet feil at bare produsent, ikke også produktnavn, ble endret på merkelappene ved skifte av leverandør, og at Solberg hadde glemt å oppdatere faktureringsprogrammet.
- (11) Ved skiftet av leverandør hadde Solberg en fast opparbeidet krets av kjøpere av ensileringsmiddel. Samtlige kunder ble orientert om overgangen til produktet fra Helm. Lagmannsretten har lagt til grunn at kjøperne også var sluttbrukerne.
- (12) Addcon tok 27. april 2015 ut stevning mot Solberg med krav om vederlag og erstatning for uberettiget bruk av varemerket Ensilox.
- (13) Oslo tingrett avsa 5. februar 2016 dom med slik domsslutning:
 - "1. **Halfdan L. Solberg AS frifinnes.**
 2. **Addcon Nordic AS dømmes til å betale Halfdan L. Solberg AS 353 028 – trehundreogfemtittusenogtjueåtte – kroner – i sakskostnader, innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom."**
- (14) Tingretten la blant annet vekt på at feilmerkingen hadde skjedd ved en misforståelse, at produktene var likeverdige og at kundene var orientert om leverandørskiftet. Solbergs bruk av ordet Ensilox var etter tingrettens oppfatning bare en angivelse av produkttype og krenket ikke Addcons varemerkerett.
- (15) Addcon anket til Borgarting lagmannsrett som 2. juni 2017 avsa dom med slik domsslutning:

- "1. Anken forkastes.**
- 2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Addcon Nordic AS til Halvdan L. Solberg AS 383 336 – trehundreogåttitretusentrehundreogtrettiseks – kroner innen to uker fra dommens forkynnelse."**

- (16) Lagmannsretten la vekt på mange av de samme momentene som tingretten.
- (17) Addcon har anket til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen.
- (18) Saken står i det vesentlige i samme stilling som for lagmannsretten.
- (19) Den ankende part – *Addcon Nordic AS* – har i det vesentlige gjort gjeldende:
- (20) Solberg har klistret Addcons varemerke på et konkurrerende og tilnærmet identisk produkt. Solbergs anvendelse av varemerket er i kjernen av vernet mot uberettiget bruk i varemerkelovens forstand.
- (21) Alle vilkårene for bruk i varemerkeloven § 4 er oppfylt, jf. første ledd bokstav a sammenholdt med tredje ledd bokstavene a, b og d. Også EU-domstolens praksis gir god støtte for at Solberg har krenket Addcons varemerkerett.
- (22) At varemerket først ble påført emballasjen etter at salg var gjennomført, hindrer ikke at det foreligger en krenkelse. Solbergs opptreden har blant annet medført at varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti er skadet – den varen Solberg leverte stammet ikke fra Addcon slik det påførte varemerket indikerte. Selv om Solberg hadde orientert sin faste kundekrets, var neppe alle ansatte hos kundene orientert. Til tross for at salget foregikk til sluttbrukere, er muligheten for videresalg alltid til stede, eksempelvis ved vareoverskudd eller i en konkurssituasjon.
- (23) Lagmannsretten har feilaktig lagt avgjørende vekt på unnskyldende subjektive momenter på Solbergs hånd. Disse kommer først inn ved fastsettelse av vederlag og erstatning.
- (24) Solbergs ulovlige bruk av varemerket gir Addcon rett til vederlag og erstatning, jf. varemerkeloven § 58. Solberg har opptrådt grovt uaktsomt.
- (25) Addcon Nordic AS har lagt ned slik påstand:

"Prinsipalt:

- 1. Halvdan L. Solberg AS pålegges å betale vederlag og erstatning fastsatt etter rettens skjønn til Addcon Nordic AS.**
- 2. Addcon Nordic AS tilkjennes sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.**

Subsidiært:

- 1. Lagmannsrettens dom oppheves.**
- 2. Addcon Nordic AS tilkjennes sakskostnader for Høyesterett."**

- (26) Ankemotparten – *Halfdan L. Solberg AS* – har i det vesentlige gjort gjeldende:
- (27) Lagmannsrettens dom er korrekt, både i resultatet og når det gjelder vurderingstemaet.
- (28) Solbergs anvendelse av varemerket omfattes ikke av forbudet i varemerkeloven § 4, selv om bruken isolert sett faller inn under ordlyden. Det avgjørende er at Solberg ikke har brukt varemerket i en salgssituasjon. Selv om det ikke foreligger noen dom fra EU-domstolen hvor det uttrykkelig sies at varemerkets funksjoner er innrettet på å skille varer fra hverandre i en salgssituasjon, er det i domstolens praksis indikasjoner i den retningen. EU-domstolen ser på varemerkerettens funksjoner, og etter at salg er gjennomført, krenkes ikke varemerkehaverens særlige interesser som merkehaver.
- (29) Solbergs bruk var ikke egnet til å skade noen av varemerkets funksjoner. Addcons berettigede interesser som merkehaver ble derfor ikke krenket. Bruken av varemerket skjedde overfor Solbergs faste kundekrets, som var informert om leverandørbyttet. Siden kundene også var sluttbrukere, var det ingen forvekslingsfare i et sekundærmarked.
- (30) Det må også legges vekt på at etiketten ble påført emballasjen i tråd med den lovpålagte sikkerhetsmerkingen av kjemikalier, ikke for å angi et varemerke.
- (31) At navnet Ensilox var brukt på fakturaene, kan i alle fall ikke i seg selv utgjøre noen varemerkekrenkelse. Ingen av varemerkets funksjoner kan skades ved dette.
- (32) Addcons varemerkerett er ikke krenket, og det er derfor ikke hjemmel for sanksjoner. Uansett er bruken unnskyldelig, og det er ikke grunnlag for å fastsette lisensavgift i en situasjon som i saken her. Erstatningskravet gjelder unødvendige advokatkostnader.
- (33) Halfdan L. Solberg AS har lagt ned slik påstand:

"1. Anken forkastes.

2. Halfdan L. Solberg AS tilkjennes sakskostnader for Høyesterett."

- (34) *Jeg er kommet til at anken fører frem.*
- (35) Addcon Nordic AS har som innehaver av det registrerte varemerket Ensilox vern etter *varemerkeloven § 4*, som har denne ordlyden:

"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).

Som bruk anses blant annet:

- a) å sette merket på varer eller deres emballasje
- b) å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet
- c) å innføre eller utføre varer med merket på
- d) å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Også muntlig bruk av tegnet anses som bruk."

(36) Addcon påberoper seg vern etter første ledd bokstav a. Etter denne bestemmelsen er det – i motsetning til etter samme ledd bokstav b – ikke spørsmål om risiko for forveksling. Når kjennetegnene, som i saken her, er like og knytter seg til samme vare – såkalt dobbel identitet – er vernet etter bokstav a i utgangspunktet absolutt. Men, som jeg straks kommer til, må det på bakgrunn av EU-domstolens praksis her innfortolkes en begrensning i anvendelsesområdet.

(37) I § 4 tredje ledd er det angitt eksempler på hva som skal regnes som bruk av et varemerke. I tillegg til å sette merket på varer eller deres emballasje (bokstav a), fremhever jeg at det blant annet anses som bruk å "lagre eller levere [varer] under tegnet" (bokstav b) og å bruke tegnet på forretningspapirer (bokstav d).

(38) Bestemmelsen i varemerkeloven § 4 inngår i gjennomføringen av EUs varemerkedirektiv, se Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 8 flg. og side 35. EU har gitt flere varemerkedirektiver som har avløst hverandre, men for de spørsmål saken gjelder er det ingen forskjeller av betydning mellom dem. Jeg tar som partene utgangspunkt i *varemerkedirektivet av 22. oktober 2008* (2008/95/EU). Varemerkeloven § 4 har sitt motstykke i artikkel 5 i direktivet. De delene av artikkel 5 (1) som har betydning i denne saken, har følgende ordlyd:

"1. **The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:**

- (a) **any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;"**

(39) I artikkel 5 (3) heter det blant annet:

"The following, inter alia, may be prohibited under paragraphs 1 and 2:

- (a) **affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;**
- (b) **offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;**

...

- (d) **using the sign on business papers and in advertising."**

(40) I fortalen til varemerkedirektivet heter det innledningsvis i avsnitt 11:

"The protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, should be absolute in the case of identity between the mark and the sign and the goods or services."

(41) Både etter ordlyden og denne generelle uttalelsen kunne det umiddelbart se ut som om vernet er absolutt i de tilfellene som omhandles i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a og i direktivet artikkel 5 (1) (a). Det er imidlertid utpenslet en viktig begrensning av anvendelsesområdet gjennom EU-domstolens praksis.

(42) Før jeg ser nærmere på dette, nevner jeg at betydningen av at varemerkeloven gjennomfører EUs varemerkedirektiv, og i den forbindelse betydningen av EU-domstolens praksis, er utførlig behandlet i nyere høyesterettspraksis, se HR-2016-1993-A avsnitt 42 Pangea følgende og HR-2016-2239-A Route 66. I avsnitt 31 i Route 66-dommen fremheves at den bestemmelsen i varemerkeloven som der var aktuell, var utformet i samsvar med EUs tidligere og någjeldende varemerkedirektiv. Det heter så at:

"... loven dermed skal forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til disse direktivene. Det innebærer at avgjørelser fra denne domstolen blir den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven."

(43) Situasjonen er den samme for så vidt gjelder forståelsen av varemerkeloven § 4. Det er derfor nødvendig å gå nærmere inn på noen sentrale dommer fra EU-domstolen.

(44) Jeg ser først på *EU-domstolens generelle forståelse av artikkel 5 i varemerkedirektivet*.

(45) Allerede i EU-domstolens dom 23. mai 1978 i sak C-102/77 *Hoffmann-La Roche* ble det slått fast at EU-traktatens bestemmelser om fri bevegelse av varer bare kan begrenses "... to the extent to which such exceptions are justified for the purpose of safeguarding the rights which constitute the specific subject-matter of that property", se avsnitt 6 i dommen. Varemerkerett er omfattet av uttrykket "property" i denne sammenheng.

(46) På denne bakgrunn fremheves i avsnitt 7 i dommen at det ved avgjørelsen av om varemerkeretten er til hinder for en handlemåte må ses hen til hva som er et varemerkes "essential function", nemlig:

"... to guarantee the identity of the origin of the trade-marked product to the consumer or ultimate user, by enabling him without any possibility of confusion to distinguish that product from products which have another origin. This guarantee of origin means that the consumer or ultimate user can be certain that a trade-marked product which is sold to him has not been subject at a previous stage of marketing to interference by a third person, without the authorization of the proprietor of the trade-mark, such as to affect the original condition of the product."

(47) Som det fremgår, fremhever EU-domstolen her varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti. Det understrekes at denne funksjonen skal sette forbrukeren, eller sluttbrukeren, i stand til å skille produktet fra andre produkter "without any possibility of confusion". Innenfor varemerkets funksjon er altså varemerkehaveren vernet selv om det skulle innebære en begrensning av den frie bevegelse for varer.

- (48) Lignende formuleringer er benyttet i dom 12. november 2002 i sak C-206/01 *Arsenal*, se blant annet avsnitt 51. I avsnitt 54 i dommen er motsatsen – hva som ikke er vernet – formulert slik:

"The proprietor may not prohibit the use of a sign identical to the trade mark for goods identical to those for which the mark is registered if that use cannot affect his own interests as proprietor of the mark, having regard to its functions."

- (49) Det er altså bare bruk som kan skade varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjon, som er vernet etter varemerkeloven § 4.

- (50) Et varemerke kan ha flere funksjoner, noe som er belyst i senere dommer fra EU-domstolen. Jeg nøyer meg her med å vise til oppsummeringen i dom 23. mars 2010 sakene C-236/08 til C-238/08 *Google* avsnitt 76 og 77:

"It follows from that case-law [Arsenal, Adam Opel og L'Oréal] that the proprietor of the mark cannot oppose the use of a sign identical with the mark if that use is not liable to cause detriment to any of the functions of that mark (Arsenal Football Club, paragraph 54, and L'Oréal and Others, paragraph 60).

Those functions include not only the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services ('the function of indicating origin'), but also its other functions, in particular that of guaranteeing the quality of the goods or services in question and those of communication, investment or advertising (L'Oréal and Others, paragraph 58)."

- (51) I tillegg til opprinnelsesgarantien som "essential function", fremheves her altså varemerkets funksjon som kvalitetsgaranti; at den merkede varen har den kvalitet produsenten har gitt den. Også andre funksjoner nevnes.
- (52) Et eksempel på at varemerkeretten ikke gir vern fordi anvendelsen faller utenfor varemerkets funksjon, finnes i EU-domstolens dom 14. mai 2002 i sak C-2/00 *Hölterhoff*. Her var varemerket, i forbindelse med direkte kontakt mellom selger og kjøper, bare benyttet for å beskrive egenskaper ved varen.
- (53) Et annet eksempel er EU-domstolens dom 25. januar 2007 i sak C-48/05 *Adam Opel*. Her slo domstolen fast at dersom den relevante kundekretsen ikke oppfatter den aktuelle bruken av varemerket – "OPEL" på skalamodeller av Opels bil – som en indikasjon på at varen kommer fra varemerkehaveren, eller et foretak økonomisk knyttet til Opel, vil ikke bruken gripe inn i varemerkets "essential function", se avsnitt 24 i dommen.
- (54) Fra norsk rettspraksis nevner jeg Rt-1975-951 Fiskå Mølle. Møllen hadde gjenbrukt papirsekker som opprinnelig kom fra Felleskjøpet som emballasje for egen kraftforblending. Sekkene hadde Felleskjøpets varemerke påtrykt, men møllen klebet en etikett på sekkene med møllens navn og opplysning om hvilken kraftforblending sekken inneholdt. I dommen fremheves blant annet at fremgangsmåten var vanlig i bransjen og at møllen bare leverte etter forutgående bestilling av brukerne. Av særlig interesse er at varemerkets funksjon som middel til å skille merke innehaverens varer fra andres varer – opprinnelsesgarantien – omtales særskilt avslutningsvis i dommen. Det heter her at selv om møllen nok kunne sies å ha brukt varemerket, ga ikke den aktuelle bruken "... utseende av at kraftforet i sekkene skrev seg fra Felleskjøpet".

- (55) Jeg konstaterer så langt at varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a – som følge av EU-domstolens praksis – må forstås slik at den bare gir vern dersom den aktuelle bruken faller innenfor en av varemerkets funksjoner, blant annet opprinnelses- og kvalitetsgarantien. Det er altså bare bruk som kan skade varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjoner som er ulovlig. Jeg føyer til at et varemerkes funksjoner nok kan gli noe over i hverandre, og at det i vår sammenheng neppe er behov for å trekke et skarpt skille mellom dem.
- (56) Jeg ser så på *om det kreves at varemerkets funksjoner faktisk er skadet*, eller om *fare* for at en av funksjonene blir skadelidende ved den påtalte bruken er tilstrekkelig.
- (57) Jeg vender her tilbake til Arsenaldommen. Saksforholdet var i korthet at fotballklubben Arsenal hadde varemerkebeskyttelse for blant annet ordet "ARSENAL" brukt på souvenirartikler. Fra en bod utenfor stadion solgte Matthew Reed blant annet skjerf som var merket "ARSENAL" uten at dette var et offisielt produkt fra klubben. I boden var det imidlertid et skilt hvor det fremgikk at varene ikke var Arsenal's offisielle.
- (58) Etter å ha konstatert i avsnitt 55 at det her – i motsetning til i Hölterhoffdommen – ikke var tale om en rent beskrivende bruk, uttaler domstolen i avsnitt 56:
- "Having regard to the presentation of the word 'Arsenal' on the goods at issue ... the use of that sign is such as to create the impression that there is a material link in the course of trade between the goods concerned and the trade mark proprietor."**
- (59) Dette inntrykket av en forretningsmessig forbindelse besto etter domstolens oppfatning til tross for skiltet som gjorde oppmerksom på at varene ikke var offisielle, se avsnitt 57. Avslutningsvis i dette avsnittet heter det:
- "... there is a clear possibility in the present case that some consumers, in particular if they come across the goods after they have been sold by Mr Reed and taken away from the stall where the notice appears, may interpret the sign as designating Arsenal FC as the undertaking of origin of the goods."**
- (60) Det var altså nok at det forelå "a clear possibility" for at opprinnelsesgarantien ville bli skadelidende. Jeg oppfatter dette slik at det er tilstrekkelig at det er en fare for at varemerkets funksjoner blir skadelidende ved den påtalte bruken. Det kan også vises til Google-dommen avsnitt 75 hvor det fremheves at vernet begrenses til tilfeller hvor andres bruk av varemerket "affects or is liable to affect the functions of the trade mark".
- (61) Etter min oppfatning er vernet etter varemerkeloven § 4 ikke bare knyttet til en *salgssituasjon*.
- (62) Verken ordlyden i § 4 eller i artikkel 5 tilsier at det skal trekkes et skille før og etter salg. I den norske loven gis tvert om et konkret eksempel på bruk av varemerket som naturlig finner sted etter salg, se § 4 tredje ledd bokstav b – "levere ... under tegnet". Dette alternativet gjenfinnes ikke uttrykkelig i varemerkedirektivet for så vidt gjelder varer. Men heller ikke teksten i artikkel 5 (3) gir noen indikasjon på at det er ment trukket opp et skille før og etter salg.
- (63) Jeg finner heller ikke noen støtte i EU-domstolens praksis for å holde tilfeller der det påtalte forholdet har funnet sted etter salgssituasjonen, utenfor anvendelsesområdet for

artikkel 5 (1) (a). Riktignok er det ikke fremlagt noen dommer som konkret gjelder en situasjon hvor den påtalte bruken bare har funnet sted etter at varen er solgt. Og dommene, og de rettssetningene som oppstilles, preges – naturlig nok – av at det i sakene gjerne gjelder bruk i salgssammenheng. Men dette gir ikke grunnlag for å forstå praksis slik at vernet opphører i og med salget. I Hoffmann-La Roche-dommen fremheves for eksempel opprinnelsesgarantiens funksjon overfor "the consumer or ultimate user", se avsnitt 7 som jeg tidligere har sitert. I Arsenaldommen skrives det på samme måte i avsnitt 48 om "consumer or end user". Det domstolen her har i tankene er formentlig at varen – ved videresalg eller på annen måte – kan gå gjennom flere ledd og at man generelt skal kunne stole på de garantier som ligger i bruken av varemerket.

- (64) Selv om det nok er mest praktisk at varemerkets funksjoner har betydning før og under et salg, har jeg vanskelig for å se noen grunn til at etter-salgssituasjoner skal unntas fra vern dersom uriktig bruk også på dette tidspunktet kan utsette noen av varemerkets funksjoner for skade. Man kan eksempelvis tenke seg at en vare som er påført et uriktig varemerke, viser seg å ha en mangel som på grunn av feilmerkingen knyttes til varemerkehaveren. Både funksjonen som opprinnelses- og kvalitetsgaranti kan skades i et slikt tilfelle.
- (65) At den opprinnelige kjøperen er gjort kjent med at bruken av varemerket ikke innebærer at produktet stammer fra varemerkehaveren, er ikke det avgjørende i denne sammenheng. Jeg viser til det jeg har sitert fra Arsenaldommen avsnitt 57. I tillegg til videresalgstilfellene, kan det blant annet være tale om konkurs hos kjøperen, tilfeldige lån av varer eller at varer kommer på avveie. Jeg minner i denne sammenheng om at det er tilstrekkelig at det foreligger en fare for at en av varemerkets funksjoner blir skadelidende.
- (66) Jeg går så over til *bedømmelsen av saken her*.
- (67) Anken gjelder bare rettsanvendelsen. Sakens rent faktiske sider er dermed ikke til prøvelse, og jeg viser til det jeg har gjengitt fra lagmannsrettens beskrivelse av faktum.
- (68) Det er på det rene at Solberg ikke hadde samtykke til å bruke Addcons varemerke, og at bruken skjedde i næringsvirksomhet. Også for øvrig faller bruken inn under ordlyden i varemerkeloven § 4. Solberg har merket produkter fra Helm med Addcons varemerke Ensilox, jf. § 4 første ledd bokstav a, og har levert varene med Addcons varemerke påklistret, jf. § 4 tredje ledd bokstav a og b.
- (69) Spørsmålet er så om Solbergs bruk av varemerket likevel har skjedd på en slik måte at det ikke var fare for at dets funksjoner kunne bli skadelidende, jf. det jeg tidligere har sagt om tolkingen av § 4 i lys av EU-domstolens praksis.
- (70) Containerne og kannene var som nevnt tydelig merket med "ENSILOX". Selv om det lenger ned i teksten, med mindre typer, fremgikk at produsenten var Helm, ikke Addcon, var det ut fra merkingen nærliggende å oppfatte det slik at innholdet var Ensilox. Informasjonen om innholdet var altså gal, eller i alle fall villedende. Fordi det påførte varemerket ikke var den angitte produsentens, var det – ut fra merkingen – uklart hvor varen stammet fra. Eksempelvis kunne merkelappen oppfattes slik at det dreide seg om lisensproduksjon av Ensilox.

- (71) Etter min oppfatning må det i utgangspunktet konstateres at Solbergs merking av emballasjen medførte fare for varemerkets funksjoner. Det gjelder i alle fall funksjonene som opprinnelsesgaranti og som kvalitetsgaranti. Solbergs uberettigede bruk av varemerket gjorde det uklart hvem varen stammet fra, og innholdet var ikke EnsiloX, men Helm Aqua+. Generelt må det antas at en slik bruk av en annens varemerke medfører fare for skade. Det kan også tenkes at bruken medførte fare for andre av varemerkets funksjoner, men det finner jeg ikke grunn til å gå inn på.
- (72) Etter mitt skjønn endrer ikke *de særegne forholdene i saken* her dette utgangspunktet.
- (73) Selv om varene ble levert til en fast kundekrets som ordinært var sluttbrukere, vil en slik feilmerking som her generelt innebære en fare for at varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjon skades. Til tross for at varene ikke var ment for videresalg, kan det ikke utelukkes at næringsdrivende låner eller kjøper av hverandre. Riktig nok var kunden orientert. Men det er ingen opplysninger om at alle ansatte hos alle kunder var informert, og til enhver tid husket at selv om varene var merket med EnsiloX, var det virkelige innholdet Helm Aqua+. Det kan også tenkes andre situasjoner hvor Solbergs orientering til kundene ikke ville få virkning. Varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti sto altså i fare for å bli krenket til tross for Solbergs orientering.
- (74) En annen innvending er at produktene var likeverdige, og at det ikke hadde noen betydning for kundene om de fikk EnsiloX eller Helm Aqua+. Heller ikke dette kan etter min oppfatning medføre at varemerkebruken blir lovlig. Selv om produktene er likeverdige, er det selvsagt ikke anledning til å sette en annens varemerke på eget produkt, heller ikke etter at salget er gjennomført. Fiskå Mølledommen er her illustrerende: Når det ble godtatt at møllene brukte sekker med Felleskjøpets varemerke ved levering til kunder som på forhånd hadde bestilt varen, var det blant annet fordi møllens merking var slik at den viste at kraftforet i sekkene ikke skrev seg fra Felleskjøpet. I saken her var merkingen derimot forvirrende. At dette kan ha praktisk betydning, ville vist seg blant annet dersom det var feil eller mangler ved produktet.
- (75) Endelig er det anført at formålet med merkingen utelukkende var å oppfylle kravet om sikkerhetsmerking, jf. forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier av 16. juli 2002. Etter § 15 i forskriften skal merkingen oppfylle en rekke krav. Blant annet skal "[k]jemikalietets betegnelse eller handelsnavn" fremgå. Det skal også settes på "[f]aresymbol med farebetegnelse". Videre skal det være "[a]dvarselssetninger som gir tilstrekkelige opplysninger om faremomenter ... og nødvendige forholdsregler ... ved bruk av kjemikaliet". Etikettens formål var å oppfylle disse kravene; ikke å "varemerke" varen, hevdes det. Det anføres at når etikettene ikke hadde noen salgsfunksjon, faller bruken utenfor vernet etter varemerkeloven § 4.
- (76) Heller ikke denne anførselen kan føre frem. Etiketten var etter det opplyste den eneste merkingen av containerne og kannene. Selv om det skulle være slik at formålet utelukkende var sikkerhetsmerking, står det fast at også det uriktige varemerket – eller "handelsnavnet" – fremgikk med tydelighet av etikettene Solberg festet på emballasjen. Som jeg allerede har påvist, skapte dette i seg selv en fare for at varemerkets funksjoner kunne bli skadelidende. At formålet ikke var salgsfremmende er da uten betydning.
- (77) Min *konklusjon* er etter dette at Solberg ved merkingen av emballasjen har brukt Addcons varemerke i strid med varemerkeloven § 4.

- (78) Derimot har jeg kommet til at det ikke foreligger krenkelse for de varene som ble levert direkte fra tankbil. Her begrenset bruken av varemerket seg til at det feilaktig var angitt på fakturaene at det solgte produktet var EnsiloX. Bruk på forretningspapirer omfattes av varemerkeloven § 4 tredje ledd bokstav d. Etter mitt skjønn var likevel faren for skade på varemerkets funksjoner utelukkende som følge av angivelsen på fakturaene, her for fjern til at den kan tillegges vekt.
- (79) Jeg går så over til spørsmålet om *vederlag og erstatning*.
- (80) *Vederlagskravet* er forankret i varemerkeloven § 58 som blant annet gir krav på "vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen" ved forsettlig eller uaktsomt varemerkeinngrep, jf. om bakgrunnen for regelen Prop. 81 L (2012–2013) side 30 følgende.
- (81) Slik jeg ser på saken, har Solberg gjort seg skyldig i et uaktsomt varemerkeinngrep for så vidt gjelder de varene som ble levert påført etiketter med Addcons varemerke. I alt dreier dette seg om 230 tonn, som etter det opplyste ble solgt for til sammen 1 639 500 kroner. Det er ikke grunnlag for å konstatere forsett eller grov uaktsomhet. Bestemmelsen i § 58 andre ledd kommer derfor ikke til anvendelse. Slik saken ligger an, er det heller ikke grunnlag for å utmåle noe stort vederlag. Jeg er kommet til at vederlaget skjønnsmessig kan settes til fem prosent av salgssummen, avrundet til 80 000 kroner.
- (82) Addcon har også krevd *erstatning*.
- (83) Den ene erstatningsposten refererer seg til sakskostnader Addcon ble idømt i saken om informasjonspålegg. Kravet er begrenset til de utgiftene som påløp frem til Solberg ga de opplysningene retten mente firmaet hadde plikt til. Tingretten ga uttrykk for at det ikke var grunn til å bebreide Solberg for at opplysningene ikke ble gitt tidligere. Jeg finner ikke grunnlag for bedømme dette på noen annen måte nå. Kravet tas ikke til følge.
- (84) Addcon har videre krevd erstatning for 196 000 kroner i advokatkostnader som påløp før begjæringen om informasjonspålegg ble sendt, og altså også før stevning. Jeg oppfatter det slik at beløpet verken er tatt med i Addcons sakskostnadskrav for tingretten i forbindelse med begjæringen om informasjonspålegg eller for tingretten i hovedsaken. Det fremgår av de fremlagte bilagene at beløpene i det alt vesentlige gjelder advokathonorar for arbeid med "[t]rademark infringement ENSILOX" i månedene mars, april og mai 2014. Det var i denne perioden korrespondanse mellom partene. Begjæring om informasjonspålegg ble som nevnt fremsatt i begynnelsen av juni samme år. Jeg er kommet til at kravet må tas til følge.
- (85) Addcon har vunnet saken. Jeg finner ikke grunn til å fravike hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. § 20-9 andre ledd. Sakskostnader tilkjennes for alle instanser.
- (86) Advokat Bleken har inngitt sakskostnadsoppgave for Høyesterett med til sammen 780 909 kroner inkludert kostnader. Ankemotparten har anført at det angitte timetallet for saksforberedelsen til Høyesterett – 180 timer – er unødvendig høyt. Hensett til sakens omfang, ikke minst det omfattende internasjonale rettskildematerialet som måtte gjennomgås, mener jeg tidsbruken kan forsvares. Jeg legger derfor oppgaven til grunn.

I tillegg til advokatkostnader kommer rettsgebyr med 28 323 kroner, slik at totale omkostninger for Høyesterett blir 809 232 kroner.

- (87) I tillegg kommer sakskostnader for tingretten med 266 875 kroner og for lagmannsretten med 799 907 kroner inklusiv rettsgebyr.
- (88) Sakskostnader tilkjennes med til sammen 1 876 014 kroner.
- (89) Jeg stemmer for denne

D O M :

1. Halfdan L. Solberg AS betaler som vederlag for varemerkekrenkelse 80 000 – åttitusen – kroner til Addcon Nordic AS.
 2. Halfdan L. Solberg AS betaler i erstatning til Addcon Nordic AS 196 000 – etthundreogtittisekstusen – kroner.
 3. I sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler Halfdan L. Solberg AS til Addcon Nordic AS 1 876 014 – enmillionåttehundreogsyttisekstusenogfjorten – kroner.
 4. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra forkynnelse av denne dommen.
- (90) Dommer **Matheson:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
- (91) Dommer **Bull:** Likeså.
- (92) Dommer **Bergh:** Likeså.
- (93) Dommer **Tønder:** Likeså.
- (94) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Halfdan L. Solberg AS betaler som vederlag for varemerkekrenkelse 80 000 – åttitusen – kroner til Addcon Nordic AS.
2. Halfdan L. Solberg AS betaler i erstatning til Addcon Nordic AS 196 000 – etthundreogtittisekstusen – kroner.

3. I sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler Halfdan L. Solberg AS til Addcon Nordic AS 1 876 014 – enmillionåttehundreogsyttisekstusenogfjorten – kroner.
4. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra forkynnelse av denne dommen.

Riktig utskrift bekreftes: