



NORGES HØYESTERETT

D O M

avsagt 14. desember 2021 av Høyesterett i avdeling med

dommer Aage Thor Falkanger
dommer Per Erik Bergsjø
dommer Wenche Elizabeth Arntzen
dommer Borgar Høgetveit Berg
dommer Kine Steinsvik

HR-2021-2480-A, (sak nr. 21-065762SIV-HRET)
Anke over Borgarting lagmannsretts dom 23. mars 2021

A

(advokat John Christian Elden)

mot

B

Madriku AS

(advokat Vebjørn Krag Iversen – til prøve)

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

- (1) Dommer **Arntzen:**

Sakens spørsmål og bakgrunn

- (2) Saken gjelder spørsmål om en restaurants bruk av navn og logo innebærer krenkelse av en annens varemerkerett eller brudd på markedsføringsloven.
- (3) Ved Stortorvet i Oslo har det siden slutten av 1800-tallet vært drevet serveringssted under navnet «Stortorvets Gjæstgiveri». Navnet har stort sett vært skrevet med gotisklignende bokstaver i ulike utforminger. A kjøpte bygningen, som sto ferdig omkring år 1700, i 1978. Han iverksatte omfattende oppussingsarbeider, og stedet ble gjenåpnet i 1980.
- (4) Serveringsstedet drives i dag av en leietaker, som i leieavtalen har forpliktet seg til å drive serveringsvirksomhet under navnet «Stortorvets Gjæstgiveri». Det er i leiekontrakten ikke fastsatt særskilt vederlag for bruk av navn eller kjennemerke.
- (5) I desember 2015 åpnet selskapet Madriku AS restauranten «Stortorvet Gjæstgiveri» like ved Stortorget i Hamar sentrum. Restauranten bruker følgende logo:



- (6) A ble våren 2018 oppmerksom på restauranten «Stortorvet Gjæstgiveri» på Hamar. Det skyldtes at As leietaker varslet om enkelte feilbestillinger fra kunder på grunn av sammenblanding med restauranten på Hamar.
- (7) Den 12. april 2018 søkte A Patentstyret om registrering av følgende varemerke:



- (8) Når jeg i det følgende omtaler dette serveringsstedets «kjennetegn», sikter jeg til den språklige og visuelle utformingen av selve navnet slik det her er gjengitt.
- (9) A prosessvarslet i juni 2018 Madriku med krav om at all bruk av navnet og logoen «Stortorvet Gjestgiveri» skulle opphøre. Han varslet også krav om økonomisk kompensasjon for brudd på varemerkeloven.
- (10) Etter å ha mottatt prosessvarselet sendte Madriku selv søknad til Patentstyret om varemerkeregistrering av egen logo for «Stortorvet Gjestgiveri». Patentstyret ga i juni 2018 uttalelse om at merket ikke kunne registreres fordi det var beskrivende og manglet særpreg. Madriku ba om fornyet vurdering, men Patentstyret fastholdt sitt standpunkt i uttalelse 25. september 2018. Det ble samtidig gitt uttrykk for at selskapet kunne fortsette å bruke det omsøkte merket, selv om det ikke hadde oppnådd enerett.
- (11) I mellomtiden, 5. september 2018, traff Patentstyret avgjørelse om varemerkeregistrering av As kombinerte merke med tekst og figur som tidligere gjengitt. Registreringen gjelder for tjenester i klasse 43, herunder «[s]ervering av mat og drikke; bar- og restauranttjenester».
- (12) A tok i slutten av september 2018 ut søksmål mot Madriku og styrets leder, B, med krav om at all bruk av navnet og logoen «Stortorvet Gjestgiveri» skulle opphøre. Han gjorde gjeldende at bruken krenket hans enerett etter varemerkeloven, og at den var i strid med markedsføringsloven. Han krevde også vederlag for den rettsstridige bruken fastsatt etter rettens skjønn. Oslo tingrett avsa 15. februar 2019 dom med slik domsslutning:
- «1. Madriku AS forbys å bruke navnet og logoen ‘Stortorvet Gjestgiveri’. Dette gjelder på bygning, menyer, reklamebrosjyrer, hjemmeside og annet materiale der navnet og logoen er benyttet.
 2. Madriku AS og B dømmes i fellesskap til å betale 75 000 – syttifemtusen – kroner i erstatning til A innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
 3. Madriku AS og B dømmes i fellesskap til å betale sakskostnader til A med 140 550 – etthundreogførtitusenfemhundreogfemti – kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.»
- (13) Madriku og B anket, og A innga avledet anke over utmålingen av vederlaget. Borgarting lagmannsrett avsa 23. mars 2021 dom med slik domsslutning:
- «1. Madriku AS og B frifinnes.
 2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A 170 775 – etthundreogsyttitusenjuhundreogsyttifem – kroner til Madriku AS og B i fellesskap.
 3. I sakskostnader for tingretten betaler A 103 961 – etthundreogtretusenihundreogsekstién – kroner til Madriku AS og B i fellesskap.
 4. Oppfyllelsesfristen for sakskostnadene er to uker fra forkynnelsen av lagmannsrettens dom.»

- (14) Dommen ble avsagt under dissens. Flertallet fant at Madriku ikke hadde krenket As varemerkerett, og at det heller ikke forelå brudd på markedsføringsloven. Mindretallet kom til at Madrikus bruk av betegnelsen «Stortorvet Gjestgiveri Hamar» krenket As registrerte rettigheter, og var dessuten enig med tingretten i at bruken var i strid med markedsføringsloven.
- (15) A har anket til Høyesterett. Anken retter seg mot lagmannsrettens lovanvendelse og på enkelte punkter også mot dens bevisvurdering. Saken står i det vesentlige i samme stilling for Høyesterett som for lagmannsretten.

Partenes syn på saken

- (16) Den ankende part – A – har i korte trekk gjort gjeldende:
- (17) A har enerett til å bruke kjennetegnet «Stortorvets Gjestgiveri» som del av sitt registrerte varemerke, jf. varemerkeloven § 5 første ledd. Kjennetegnet har tilstrekkelig særpreget til å kunne registreres særskilt, og det er ikke beskrivende, jf. § 14 første og andre ledd.
- (18) «Gjestgiveri» er et utdatert begrep, som med sin gammeldagse stavemåte er egnet til å feste seg i erindringen til den alminnelige gjennomsnittsforbrukeren. Særpreget forsterkes av kombinasjonen av de to ordene, og av det gotiske formuttrykket. Ordet «Gjestgiveri» henspeiler på noe vesentlig mer enn restaurant, og «Stortorvets» er ikke en konkret stedsangivelse. Ordene må uansett bedømmes under ett og i sin grafiske sammenheng. Den tilsvarende kombinasjonen er ikke benyttet på noe annet spisested enn Madrikus restaurant på Hamar.
- (19) A har uansett en innarbeidet enerett til å bruke kjennetegnet «Stortorvets Gjestgiveri» som sitt varemerke. Navnet har vært benyttet eksklusivt på serveringssted i den samme bygningen i over 100 år. Det markedsføres kontinuerlig gjennom hjemmesiden på internett. At «Stortorvets Gjestgiveri» er godt kjent i østlandsområdet som noens særlige kjennetegn, er dokumentert gjennom den fremlagte markedsundersøkelsen. Nærheten til Oslo tilsier at dette i alle fall må gjelde den relevante omsetningskretsen på Hamar.
- (20) Madrikus bruk av navnet «Stortorvet Gjestgiveri» med tilhørende logo innebærer en åpenbar forvekslingsfare og er under enhver omstendighet i strid med forbudet i markedsføringsloven § 30 om etterligning av andres kjennetegn og urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultater. Også generalklausulen i lovens § 25 om god forretningsskikk er overtrådt. Ved disse vurderingene må det legges vekt på at A har nedlagt betydelige investeringer i bygningsmassen, noe som også har bidratt til å opprettholde serveringsstedets renommé.
- (21) Overtredelsene må kompenseres økonomisk av selskapet og styrets leder, jf. varemerkeloven § 58 og markedsføringsloven § 48 b.
- (22) Den ankende part har nedlagt slik påstand:
- «1. Madriku AS og B forbys å bruke navnet 'Stortorvet Gjestgiveri' med tilhørende logo. Dette gjelder navn på bygning, menyer, reklamebrosjyrer, hjemmeside og annet materiale der navn og logo er benyttet.

2. For rettsstridig bruk av navn og logo dømmes Madriku AS og styrets leder B til solidarisk å betale et vederlag fastsatt etter rettens skjønn til A.
3. A tilkjennes sakens omkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.»

(23) Ankemotpartene – *Madriku AS og B* – har i korte trekk gjort gjeldende:

(24) Det foreligger ingen krenkelse av As varemerkerett. Navnet «Stortorvets Gjæstgiveri» er rent beskrivende for et serveringssted ved Stortorvet. Det mangler følgelig også særpreg. Den gammeldagse ordbruken, stavemåten og skrifttypen endrer ikke dette. Kjennetegnet kunne ikke vært registrert særskilt, og er følgelig ikke vernet som en selvstendig del av As kombinerte varemerke.

(25) Ordsammenstillingen «Stortorvets Gjæstgiveri» har heller ikke oppnådd varemerkerettslig vern gjennom innarbeidelse. Navnet er ikke godt kjent utenfor Oslo som noens særlige kjennetegn. Det skal mye til for at rent beskrivende kjennetegn skal få det nødvendige særpreg gjennom innarbeidelse. Den innhentede markedsundersøkelsen har store metodiske svakheter og dokumenterer ikke at lovens krav til innarbeidelse i Hamar-området er oppfylt.

(26) Madriku har heller ikke brutt markedsføringsloven § 30 eller § 25. Navnet «Stortorvets Gjæstgiveri» er rent beskrivende, og det er da et åpenbart behov for at også andre næringsdrivende må kunne gjøre bruk av lignende kjennetegn. Det foreligger verken etterligning, urimelig utnyttelse eller forvekslingsfare etter § 30. Navnevalget er inspirert av det nå nedlagte serveringsstedet Oplandske Gjestgiveri og av nærheten til byens «Stortorg». Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo betjener en annen kundegruppe, og det er ingen konkurranse mellom de to serveringsstedene. Det er under disse omstendigheter heller ikke rom for å gi generalklausulen i § 25 supplerende anvendelse.

(27) Noe styreansvar er det uansett ikke grunnlag for.

(28) Ankemotpartene har nedlagt slik påstand:

«Prinsipalt:

1. Anken forkastes.
2. Madriku AS og B tilkjennes sakens kostnader for Høyesterett.

Subsidiært:

1. Madriku AS og B frifinnes for vederlag og/eller erstatning.
2. Madriku AS og B tilkjennes sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.»

Mitt syn på saken

Problemstillingen

- (29) Spørsmålet er om Madrikus bruk av navnet «Stortorvet Gjestgiveri» med tilhørende logo krenker As varemerkerett eller er i strid med markedsføringsloven § 30, eventuelt § 25.

Foreligger krenkelse av As registrerte varemerke?

- (30) Registrering i varemerkeregisteret gir enerett i hele landet til å bruke varemerket som kjennetegn for varer og tjenester, jf. varemerkeloven §§ 1 og 3. Varemerkeretten verner ikke bare mot andres bruk av identiske kjennetegn på varer og tjenester som varemerket er beskyttet for, men også mot bruk av lignende kjennetegn såfremt det foreligger forvekslingsfare, jf. § 4 første ledd bokstav a og b.
- (31) Det følger videre av § 5 første ledd at vernet oppnådd ved registrering ikke omfatter «slik del av et varemerke som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt». Bestemmelsen skal forstås som en henvisning til registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14, som erstatter varemerkeloven 1961 § 13, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 44.
- (32) Varemerkeretten er i betydelig grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen. Registreringsvilkårene i § 14 første og andre ledd er utformet i samsvar med varemerkedirektivet av 2008 (2008/95/EF) artikkel 3 nr. 1 bokstavene a til d, som viderefører de tilsvarende bestemmelsene i varemerkedirektivet av 1989 (89/204/EØF) artikkel 3. Rettspraksis fra EU-domstolen er følgelig en helt sentral rettskilde ved den nærmere tolkningen, jf. HR-2021-2479-A *Bank Norwegian* avsnitt 51.
- (33) Registreringsvilkårene som er aktuelle i vår sak, er inntatt i § 14 første ledd og andre ledd bokstav a som lyder slik:
- «Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2 og som kan gjengis grafisk. Det må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.
- Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som:
- a) angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, eller ...»
- (34) Etter første ledd kreves det altså at merket har *særpreg* som kjennetegn for den aktuelle vare- eller tjenestekategorien. Dette vil si at det er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. § 2 første ledd. I praksis er det lagt til grunn at tegnet «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. Rt-2005-1601 *Gule Sider* avsnitt 42 med sitat fra Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utgave, 2003 side 43. Bedømmelsen må skje ut fra hvordan den relevante omsetningskretsen – i vår sak det alminnelige restaurantsøkende publikum – ville oppfatte merket.

- (35) Registreringshindringen etter § 14 andre ledd bokstav a retter seg mot tegn som er rent *beskrivende* for den aktuelle varen eller tjenesten. Bakgrunnen for forbudet er friholdelsesbehovet, som innebærer at betegnelser som beskriver egenskaper ved den aktuelle varen eller tjenesten, ikke bør forbeholdes – monopoliseres av – en enkelt næringsdrivende.
- (36) Selv om § 14 første og andre ledd oppstiller selvstendige vilkår for registrering, vil de to vurderingstemaene i praksis kunne gli over i – eller delvis overlappe – hverandre. Utgangspunktet er at rent beskrivende varemerker heller ikke har særpreg. Hvis et merke består av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten, må som regel også kombinasjonen anses beskrivende. Etter begge ledd skal det likevel foretas en helhetsvurdering av merkets form og innhold. Jeg viser til Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 49–50 om disse rettslige utgangspunktene.
- (37) Etter mitt syn er navnet «Stortorvets Gjæstgiveri» *isolert sett* rent beskrivende og uten særpreg.
- (38) «Gjæstgiveri» er synonymt med «serveringssted» og angir følgelig tjenestens art. Ordet kan også benyttes om «overnattingssted», men det er tilstrekkelig for å nekte registrering at det «i det minste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskap ved de pågældende varer eller tjenester», jf. EU-domstolens dom 23. oktober 2003 i sak C-191/01 P *Doublemint* avsnitt 32 og dom 12. februar 2004 i sak C-363/99 *Postkantoor* avsnitt 57.
- (39) Videre er «Stortorvets» benyttet som en angivelse av tjenestens geografiske plassering. I Oslo er Stortorvet et stedsnavn, og det er ved Stortorvet de aktuelle serveringstjenestene ytes. «Stortorvet» eller «Stortorget» er også stedsnavn flere andre steder i landet, og betegnelsen kan dessuten benyttes som en generisk stedsangivelse for en stor plass i en by eller et tettsted. Ordets ulike betydninger innebærer at friholdelsesbehovet gjør seg gjeldende med full styrke. Jeg viser i denne sammenheng til at lovens oppregning av registreringshindre – herunder «geografiske opprinnelse» – ikke er ment som en uttømmende angivelse av egenskaper som kan være beskrivende, jf. HR-2016-2239-A *Route 66* avsnitt 33.
- (40) Selve ordsammenstillingen «Stortorvets Gjæstgiveri» angir altså tjenestens art og geografiske plassering – et serveringsted ved Stortorvet. Det følger riktignok av EU-domstolens praksis at en kombinasjon av beskrivende ordelementer vil kunne skape et «indtryk, der ligger tilstrækkeligt langt fra det indtryk, man får ved blot at sammenlægge de nævnte bestanddele», jf. *Postkantoor*-dommen avsnitt 99. Dette forbeholdet er imidlertid lite treffende for kombinasjonen av ordelementene i vår sak. At en tilsvarende kombinasjon ikke er påvist for andre serveringssteder enn Madrikus restaurant på Hamar, er ikke avgjørende, jf. samme dom avsnitt 58.
- (41) Spørsmålet er dernest om *helhetsbedømmelsen* av navnet og dets visuelle utforming likevel gjør at kjennetegnet kunne vært registrert særskilt. For at dette skal være tilfellet, må merket ha tilstrekkelig særpreg – i denne sammenheng ofte omtalt som distinktivitet. Det er særlig kjennetegnets gammeldagse preg som har stått sentralt i den ankende parts argumentasjon.
- (42) «Gjæstgiveri» er en eldre betegnelse for den aktuelle tjenestens art. Det er fremlagt en liste på rundt 60 serverings- og overnattingssteder i ulike deler av landet der ordet «gjæstgiveri»

i forskjellige varianter inngår i navnet. Oversikten viser at begrepet fortsatt er relevant som betegnelse for blant annet serveringstjenester. At det finnes vanligere og mer moderne begreper – og stavemåter – for samme tjeneste, har ingen betydning ved vurderingen av kjennetegnets beskrivende karakter, jf. Postkantor-dommen avsnitt 57, der det heter:

«Det er uten betydning, at der eksisterer andre tegn eller angivelser, som er mere almindeligt benyttet end dem, som det pågældende varemerke er sammensat af, for at betegne de samme egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, som er nævnt i registreringsansøgningen.»

(43) Videre må kjennetegnet «Stortorvets Gjæstgiveri» også vurderes i lys av de visuelle elementene som dels består i skrifttypen og dels i navnets buede utforming. Spørsmålet er om disse elementene fratrukker merket dets rent beskrivende karakter. Etter § 14 andre ledd er det ikke tilstrekkelig med «uvesentlige endringer eller tillegg». Noen tilsvarende presisering er ikke inntatt i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c, men EU-domstolen uttaler i dom 20. september 2001 i sak C-383/99 *Baby-Dry* avsnitt 40 at det kreves en «tydelig avvigelse» – «perceptible difference» – for å gå klar av forbudet mot registrering av rent beskrivende varemerker.

(44) Når det gjelder varemerkemyndighetenes praksis, viser jeg til omtalen i Lassen og Stenvik, *Kjennetegnrett*, 3. utgave, 2011 side 97–98, der det heter:

«Hva som skal til for at en endring skal anses som uvesentlig – eller motsatt: ‘tydelig’ – er det imidlertid rom for delte oppfatninger om. ... I praksis har det vært lagt til grunn at det ikke skal så mye til før et tilleggselement bringer et varemerke utenfor forbudets rekkevidde. En særpreget skriftform, farger eller figurer, kan være nok. Det er imidlertid som regel ikke tilstrekkelig at et beskrivende ord skrives med skrifttyper som ikke hører til de mest brukte, at det legges til ordinære ortografiske tegn eller at det benyttes vanlige geometriske figurer, som f.eks. en firkantet ramme omkring, eller bakgrunn, for ordet. ... Det nytter som regel heller ikke bare å endre stavemåten for et ord.»

(45) For at et merke med beskrivende tekst skal være registrerbart, må endringen eller tillegget være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordenes meningsinnhold. Underretten ved EU-domstolen har ved flere anledninger vurdert betydningen av kjennetegnets visuelle utforming. I dom 11. juli 2012 i sak T-559/10 *Natural Beauty* konkluderte underretten med at det beskrivende merket ikke var registrerbart fordi utformingen «could not divert the consumer’s attention from the clear message conveyed by the descriptive words», jf. avsnitt 25 og 27. Heller ikke i dom 21. mai 2015 i sak T-203/14 *Splendid* fant underretten at vilkårene for registrering var oppfylt, denne gangen under henvisning til at utformingen ikke ga merket særpreg. Ved denne vurderingen viste retten blant annet til at «the relevant public will immediately understand the term ‘splendid’ ... as a laudatory [rosende] reference» til de aktuelle varenes estetiske kvaliteter, jf. avsnitt 28. Disse dommene illustrerer sammenhengen mellom kravet til særpreg og forbudet mot beskrivende kjennetegn, der det overordnede vurderingstemaet er om merket har tilstrekkelig distinktivitet.

(46) Etter mitt syn har kjennetegnet «Stortorvets Gjæstgiveri» ikke tilstrekkelig distinktivitet. Den visuelle utformingen er ikke egnet til å avlede det alminnelige restaurantsøkende publikums oppmerksomhet fra kjennetegnets beskrivende karakter. Skrifttypen er gammeldags, men verken original eller spesielt iøynefallende. Ordene kan leses med

letthet uavhengig av skrifttypen og den buede formen. Helhetsinntrykket av kjennetegnets meningsinnhold og visuelle utforming gir nostalgiske assosiasjoner, men uten å fortrenge den umiddelbare forståelsen av referansen til et serveringssted ved Stortorvet. Som det fremgår i det følgende, kan jeg heller ikke se at kjennetegnet på registreringstidspunktet hadde oppnådd distinktivitet gjennom landsomfattende innarbeidelse.

- (47) Jeg finner etter dette at kjennetegnet «Stortorvets Gjæstgiveri» ikke kunne vært registrert særskilt. Det foreligger da ingen krenkelse av As registrerte varemerke.

Foreligger krenkelse av et innarbeidet varemerke?

- (48) Vilkårene for å oppnå enerett gjennom innarbeidelse er i varemerkeloven § 3 tredje ledd angitt slik:

«Varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Foreligger innarbeidelse bare i en del av riket, gjelder eneretten bare for dette området.»

- (49) Varemerket må altså være «godt kjent» som noens «særlige kjennetegn».
- (50) Av forarbeidene til endringen av varemerkeloven 1961 § 2, som er videreført i gjeldende varemerkelov § 3 tredje ledd, fremgår det at merket må være kjent av en så stor andel av omsetningskretsen at det derigjennom har fått en «påtagelig goodwill-verdi», jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–1995) side 21, jf. vedlegg 2 side 94. I uttrykket «særlige kjennetegn» ligger at merket må ha særpreg, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 42.
- (51) Også et merke som i utgangspunktet er beskrivende, kan få tilstrekkelig særpreg – distinktivitet – gjennom innarbeidelse, men det skal etter praksis mye til, jf. Rt-2005-1601 *Gule Sider* avsnitt 48, der det heter:

«Det skal ... meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres. Dette skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntreffer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering. ...»

- (52) I avsnitt 47 viser førstvoterende til Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utgave, 2003 side 216, om at vare- og tjenestebeskrivende ord ikke bør anses som et innarbeidet varemerke «før det er kommet til å bety noe annet, eller iallfall har fått en 'sekundær betydning' som i markedsføringsammenheng helt 'overdøver' den opprinnelige språklige betydningen».
- (53) Varemerkerett gjennom innarbeidelse er senest behandlet i HR-2017-2356-A *Lilla*. Som det fremgår av avsnitt 61, er vilkårene for slik innarbeidelse ikke omfattet av varemerkedirektivet, og EU-rettslige avgjørelser har derfor noe mindre vekt. Jeg viser likevel til EU-domstolens dom 4. mai 1999 i sakene C-108/97 og C-109/97 *Chiemsee*

avsnitt 51, der det gis anvisning på følgende momenter ved vurderingen av distinktivitet gjennom innarbeidelse som vilkår for registrering:

«... varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger.»

- (54) I det etterfølgende avsnittet legger domstolen til grunn at registrering på grunnlag av slike momenter kan finne sted dersom «i det mindste en betydelig andel» av den relevante omsetningskretsen «som følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed». Det er altså viktig å holde fast ved at det er hvilken *virkning* de ulike momentene har hatt i den relevante omsetningskretsen som er avgjørende, jf. også Rt-2005-1601 *Gule Sider* avsnitt 54.
- (55) Det har som allerede nevnt vært serveringssted i de samme lokalene i Oslo under navnet «Stortorvets Gjæstgiveri» i godt over 100 år. Navnet er stort sett skrevet med gotisklignende skrift, men med noe ulike utforminger. Den langvarige bruken, som visstnok også har vært eksklusiv, taler for at merket er «godt kjent» som noens «særlige kjennetegn» blant den relevante delen av Oslos befolkning. Dette rekker likevel ikke lenger enn til at kjennetegnet kan ha oppnådd innarbeidelsesvern i Oslo-området.
- (56) Jeg finner det klart at «Stortorvets Gjæstgiveri» ikke er innarbeidet som varemerke på *landsbasis*. Det er ikke opplyst at virksomheten har hatt markedsføringskampanjer rettet mot det restaurantsøkende publikum utenfor Oslo. Det eneste generelle publikumsrettede tiltaket som er dokumentert, er en ordinært utformet nettside for bordbestilling. As investeringer i selve bygningsmassen er i denne sammenheng uten betydning.
- (57) Etter mitt syn er det heller ikke dokumentert at «Stortorvets Gjæstgiveri» er «godt kjent» i *Hamar-området* som serveringsstedets «særlige kjennetegn». Det er i sakens anledning innhentet en markedsundersøkelse i seks av de tidligere fylkene på Østlandet. Undersøkelsen viser at respondentenes positive svar på spørsmålet om de kjenner til «serveringsstedet Stortorvets Gjæstgiveri», er langt færre utenfor Oslo-området. Markedsundersøkelsen har flere metodiske svakheter, som er grundig behandlet i lagmannsrettens dom. Jeg nøyer meg her med å nevne at tidligere Hedmark fylke ikke er omfattet av undersøkelsen. Det er følgelig ingen holdepunkter for at kjennetegnet er «godt kjent» av en så stor andel av den relevante delen av omsetningskretsen at det i Hamar-området har fått en «påtagelig» goodwill-verdi.
- (58) Tatt i betraktning at vi står overfor beskrivende ordelementer, der det skal mye til for å oppnå distinktivitet gjennom bruk, finner jeg det nokså klart at kjennetegnet «Stortorvets Gjæstgiveri» ikke er innarbeidet som varemerke i Hamar-området. Madriku har følgelig heller ikke krenket noen innarbeidet varemerkerett.

Foreligger det brudd på markedsføringsloven § 30 eller § 25?

- (59) Utgangspunktet er at markedsføringsloven kan supplere varemerkelovens bestemmelser i saker som omfattes av begge regelsett. Slik supplerende beskyttelse er først og fremst

aktuelt «der det foreligger elementer i saken som ellers ikke fanges opp, typisk forhold av en annen karakter enn de som reguleres av spesialbestemmelsen», jf. HR-2021-2479-A *Bank Norwegian* avsnitt 79 om forholdet mellom varemerkeretten og generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Tilsvarende må gjelde for spesialbestemmelsen i lovens § 30. Begge bestemmelsene gir anvisning på rettslige standarder som ikke nødvendigvis fanges opp av varemerkeretten.

- (60) Jeg tar utgangspunkt i vernet mot etterligning i markedsføringsloven § 30, som lyder slik:
- «I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende etterlignede 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.»
- (61) Selv om det ikke foreligger enerett til et kjennetegn, vil en etterligning som medfører forvekslingsfare, kunne rammes dersom den må anses som en *urimelig utnyttelse* av en annen næringsdrivendes innsats eller resultater. Bestemmelsen er en videreføring av markedsføringsloven 1972 § 8 a. Det fremgår av forarbeidene til denne bestemmelsen at omfanget av den annens innsats vil spille «stor rolle», og at også «graden av den goodwill som er opparbeidet for produktet vil ha stor betydning ved vurderingen av om en etterligning må anses som en utilbørlig utnyttelse», jf. Ot.prp. nr. 57 (1971–1972) side 28.
- (62) Bakgrunnen for Madrikus valg av navn og logo kan være sammensatt. Selskapet har fremholdt at navnet «Stortorvet Gjestgiveri» er forankret i lokale tradisjoner og i beliggenheten nær Stortorget på Hamar. Både navnet og skrifttypen skal være inspirert av byens tidligere serveringssted Oplandske Gjestgiveri fra 1800-tallet. Det er likevel ikke til å komme forbi at navnet og dets visuelle utforming ligger nært opp til kjennetegnet «Stortorvets Gjestgiveri». Jeg finner det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til om det foreligger en etterligning i lovens forstand.
- (63) De to serveringsstedene ligger uansett i ulike byer og har følgelig forskjellige kundegrupper. I Madrikus logo er stedsnavnet «HAMAR» inntatt i en tydelig undertekst, mens det over navnet står «ETBL. 2015». Til sammenligning inneholder As kombinerte varemerke tidsangivelsen «Anno 1700». Jeg kan på denne bakgrunn ikke se at Madrikus logo indikerer at serveringsstedet på Hamar er en avdeling av eller har noen annen forbindelse med serveringsstedet i Oslo.
- (64) A har vist til at gjester i Hamar-området har gjort feilbestillinger til Stortorvets Gjestgiveri i Oslo over internett. Dette synes imidlertid å være et utslag av serveringsstedets rent beskrivende kjennetegn. På Madrikus hjemmeside fremgår det klart av logoen at serveringsstedet ligger på Hamar. Noen tilsvarende innledende stedsangivelse fremgår ikke av hjemmesiden til Stortorvets Gjestgiveri. Jeg kan da vanskelig se at det er Madrikus navn med tilhørende logo som fører med seg den påberopte forvekslingsfaren.
- (65) Også etter markedsføringsloven må utgangspunktet uansett være at rent beskrivende kjennetegn fritt kan benyttes av alle. Jeg minner om friholdelsesbehovet, som nettopp innebærer at slike kjennetegn ikke bør kunne monopoliseres av en enkelt næringsdrivende. Det er for øvrig ingen holdepunkter for at Madriku har hatt noe ønske om å snylte på As kjennetegn. Som allerede nevnt er det ikke dokumentert at kjennetegnet «Stortorvets Gjestgiveri» har noen spesiell goodwill-verdi i Hamar-området.

- (66) Jeg finner på denne bakgrunn at Madriku ikke har utnyttet en annens innsats eller resultater på en urimelig måte, og det foreligger følgelig ingen overtredelse av markedsføringsloven § 30. Jeg kan under disse omstendigheter heller ikke se at forholdet er i strid med generalklausulen i markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk.

Konklusjon og sakskostnader

- (67) Min konklusjon er at Madrikus bruk av navnet «Stortorvet Gjestgiveri» med tilhørende logo verken er i strid med varemerkeloven eller markedsføringsloven. Noe styreansvar for B er da ikke aktuelt. Det hefter følgelig ingen feil ved lagmannsrettens bevisvurdering eller rettsanvendelse, og anken må forkastes.
- (68) Ankemotparten har vunnet saken og skal tilkjennes sakskostnader for Høyesterett. Jeg har ikke funnet grunn til å fravike hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og andre ledd. Madriku og B har fremlagt sakskostnadsoppgave på til sammen 402 500 kroner eksklusive merverdiavgift fordelt skjønnsmessig med en halvpart på hver. Kostnadene anses nødvendige, og kravene tas til følge. Madriku har i motsetning til B fradragsrett for merverdiavgift. Merverdiavgiften som skal legges til Bs andel, er 50 313 kroner.
- (69) Jeg stemmer for denne

D O M :

1. Anken forkastes.
 2. I sakskostnader for Høyesterett betaler A til Madriku AS 201 250 – tohundreogtusenogfemti – kroner innen 2 – to – uker etter forkynning av denne dom.
 3. I sakskostnader for Høyesterett betaler A til B 251 563 – tohundreogfemti tusen femhundreogsekstite – kroner innen 2 – to – uker etter forkynning av denne dom.
- (70) Dommer **Steinsvik:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
- (71) Dommar **Høgetveit Berg:** Det same.
- (72) Dommer **Bergsjø:** Likeså.
- (73) Dommer **Falkanger:** Likeså.

(74) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler A til Madriku AS
201 250 – tohundreogtusenohundrefemti – kroner innen 2 – to – uker etter
forkynning av denne dom.
3. I sakskostnader for Høyesterett betaler A til B
251 563 – tohundreogfemtientusenfemhundreogsekstite – kroner innen 2 – to –
uker etter forkynning av denne dom.