



NOREGS HØGSTERETT

D O M

sagt 2. juni 2020 av Høgsterett i avdeling med

dommar Erik Møse
dommar Wilhelm Matheson
dommar Aage Thor Falkanger
dommar Arne Ringnes
dommar Borgar Høgetveit Berg

HR-2020-1142-A, (sak nr. 19-141420SIV-HRET)
Anke over Borgarting lagmannsretts dom 21. juni 2019

Henrik Huseby

(advokat Per Harald Gjerstad)

mot

Apple Inc

(advokat Sigurd Holter Torp)

Spørsmålet i saka og bakgrunnen for henne

- (1) Saka gjeld spørsmål om innførsel av mobiltelefon skjermar påført eit varemerke som er tildekt med tusj, er ei varemerkekrenking, jf. varemerkelova § 4.
- (2) Apple Inc er eit amerikansk selskap som produserer og sel ulike teknologiprodukt, mellom anna smarttelefonar; iPhone. Selskapet har registrert fleire varemerke med gyldigheit i Noreg, inkludert dette figurmerket:



- (3) Figurmerket er registrert i vareklasse 9, som mellom anna omfattar smarttelefonar og delar til slike. Figurmerket blir omtalt som «eple-logoen». Dette er eit internasjonalt svært kjent og verdifullt varemerke.
- (4) Henrik Huseby driv enkeltpersonføretaket PCKompaniet, som mellom anna reparerer smarttelefonar frå Apple, inkludert utskifting av øydelagde skjermar på iPhone. Huseby har ikkje noko forretningssamarbeid med Apple og er ikkje autorisert Apple-reparatør.
- (5) Etter krav frå Apple vart mellombels sikring vedteken av byfuten i Oslo 14. mars 2017. Kravet retta seg ikkje mot nokon bestemt vareeigar eller mottakar. Orskurden påla tolletaten «å søke å avdekke og holde tilbake fra frigjøring alle artikler påført varemerker eller figurmerker tilhørende Apple Inc», jf. tvistelova § 34-7, jf. tollova § 15-2.
- (6) I juli 2017 stoppa tollkontoret på Gardermoen ei postpakke med 63 mobilskjermar til PCKompaniet. Pakka kom frå Hong Kong og vart av tolletaten halde attende med heimel i den nemnte orskurden. Tolletaten grunn gav tilbakehaldet med at alle skjermene var påførte eple-logoar som var forsøkt tildekt med tusj.
- (7) Etter tolletatens tilbakehald kravde Apple destruksjon av varene. Huseby ynskte ikkje å etterkoma kravet. Sak vart reist for Oslo tingrett, som 3. november 2017 vedtok at saka skulle handsamast etter reglane om småkravsprosess.
- (8) Oslo tingrett sa 2. februar 2018 dom med slik domsslutning:
 - «1. Henrik Huseby frifinnes for kravene fra Apple Inc.
 2. Apple Inc frifinnes for kravet fra Henrik Huseby.
 3. Apple Inc betaler kroner 13 700,- i sakskostnader til Henrik Huseby innen to uker etter at dommen er forkynt.»
- (9) Tingretten kom, etter ei samla vurdering av plasseringa av og funksjonen til varemerka, samt partanes interesser elles, under tvil til at Huseby ikkje hadde brukt Apples varemerke.

- (10) Apple anka dommen. Borgarting lagmannsrett gav 24. august 2018 samtykke til at anken vart fremja sjølv om verdien var under 125 000 kroner, jf. tvistelova § 29-13 fyrste ledd. Lagmannsretten sa 21. juni 2019 dom med slik domsslutning:
- «1. Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, dømmes til, under overoppsyn av Tollvesenet, å destruere varepartiet inneheldende 62 mobilskjermer som er tilbakeholdt av Tollvesenet, Tollregion Oslo og Akershus, med referanse 2017/29214 TTVG-053/2017.
 2. Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, dømmes til å dekke alle lager- og destruksjonsomkostninger tilknyttet Tollvesenets tilbakehold av produktene som nevnt i punkt 1.
 3. Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, dømmes til å betale Apple Inc. lisensavgift med 5 500 – femtusenfemhundre – kroner med forfall 2 – to uker etter dommens forkynning med tillegg av lovens forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.
 4. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, 75 000 – syttifemtusen – kroner til Apple Inc. innen 2 – to – uker etter dommens forkynning.
 5. I saksomkostninger for tingretten betaler Henrik Huseby, innehaver av enkeltpersonforetaket PCKOMPANIET Henrik Huseby, 26 676 – tjusekstusensekshundreogsyttiseks – kroner til Apple Inc. innen 2 – to – uker etter dommens forkynning.»
- (11) Lagmannsretten kom til at 62 av dei 63 mobilskjermene var vareforfalskingar, og at det då låg føre ei krenking av varemerkelova § 4. Ein av skjermene var heilt utan logo.
- (12) Huseby anka dommen til Høgsterett. Anken gjaldt i hovudsak rettsbruken, men etter sitt innhald også provdøminga. Høgsteretts ankeutval samtykka 8. november 2019 i at anken over rettsbruken vart fremja til handsaming i Høgsterett. Som ein fylgje av covid-19, og etter at partane ikkje hadde innvendingar, vedtok ankeutvalet 30. mars 2020 at anken skulle handsamast skriftleg, jf. tvistelova § 30-10 fjerde ledd.

Partanes syn

- (13) Den ankande parten – *Henrik Huseby* – har i hovudtrekk gjort gjeldande:
- (14) Det er berre bruk som kan skade merkehavarens interesser knytt til varemerkets funksjon, som er verna. Alle dei 63 skjermene som vart stoppa i tollen var utan varemerke fordi desse var fjerna ved overstryking ved bruk av permanent tusj. Det ligg då ikkje føre import av ulovlege kopiar, men import av kompatible reservedelar. Huseby har aldri meint at skjermene er originale. Kor stor del av skjermene som har originalt opphav, er irrelevant, sidan alle logoar er tildekte. Lagmannsretten har starta i feil ende ved ikkje fyrst å ta stilling til om tildekkinga er «bruk» etter varemerkelova § 4. Ved opning av telefonen vil

ein sjå at logoen er fjerna. Det er då ingen risiko for brot på varemerkets funksjon som opphavsgaranti eller kvalitetsgaranti. Skjermene er kompatible reservedalar som Huseby må ha rett til å nytte.

(15) Henrik Huseby har sett fram slik påstand:

- «1. Henrik Husby Innehaver av PC Kompaniet frifinnes.
- 2. Apple Inc, betaler sakens omkostninger for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Norges Høyesterett.»

(16) Ankemotparten – *Apple Inc* – har i hovudtrekk gjort gjeldande:

(17) Mobilskjermene er vareforfalskingar, som er i kjernen for varemerkelova § 4. Den relevante omsetnadskrisen er næringsdrivande. At Apples varemerke er påført forfalskingane, fører automatisk til at varemerket er brukt. Lova vil miste mykje tyding dersom det blir opna for unntak. Bruksvilkåret blir normalt knytt til eit spørsmål om innskrenkande tolking i lys av funksjonane til varemerket. Men i saka her er ei slik vurdering utan tyding. Under alle omstende vil ei vurdering av funksjonane til varemerket, inkludert funksjonane som opphavs- og kvalitetsgarantiar, vise at varemerkelova § 4 er broten. Huseby kan ikkje høyrast med at bruken av varemerka er lovlege fordi det er tale om reservedelar.

(18) Apple Inc har sett fram slik påstand:

- «1. Anken forkastes.
- 2. Henrik Huseby pålegges å erstatte Apple Inc sakens kostnader for Høyesterett.»

Høgsteretts syn

Faktum i saka

- (19) Anken er fremja for rettsbruken. Høgsterett må byggje på lagmannsrettens provvurdering. Lagmannsrettens domsgrunnar kan berre supplerast med tvillause sanningar og uomtvista faktum, jf. til dømes HR-2017-2165-A *Il Tempo Gigante* avsnitt 89.
- (20) Høgsterett legg difor til grunn lagmannsrettens vurdering av at dei innførte skjermene ikkje er originale, at dei påførte varemerka er identiske med Apples registrerte figurmerke, at varemerka ikkje er påførte av Apple, og at dei er dekt over med tusj som let seg fjerne.
- (21) Det er ikkje omstridd at dei tildekte eple-logoane var på den delen av skjermen som vil vera skjult innvendig når skjermen er montert i telefonen. Det er vidare uomtvista at merket er brukt på slike varer som merket er verna for. Det er endeleg semje om at Huseby ikkje hadde samtykke frå Apple til å bruke selskapets registrerte varemerke, og at innførselen skjedde i næringsverksemd.

Det aktuelle rettsbruksspørsmålet

- (22) Hovudproblemstillinga er om Husebys innførsel av mobilskjermene, påført Apples varemerke utan samtykke, er ei krenking av Apples einerett til varemerket, jf. varemerkelova § 4.
- (23) Varemerkelova § 4 fyrste og tredje ledd lyder:
- «Varemerkeretten innebærer at ingen utan 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 brukar av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.
- ...
- Som bruk anses blant annet:
- a) å sette merket på varer eller deres emballasje
 - b) å tilby varer for salg eller på annan 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.»
- (24) Varemerkelova § 4 inngår i gjennomføringa av EUs varemerkedirektiv 2008/95/EU og har sitt motstykke i direktivet artikkel 5, sjå Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 42 og HR-2018-110-A *EnsiloX* avsnitta 38 til 40. Varemerkeretten er omfatta av EØS-avtala. Tydinga av dette er omtalt i HR-2016-1993-A *Pangea* avsnitta 42 til 46, jf. også HR-2016-2239-A *Route 66* avsnitt 31 og HR-2018-110-A *EnsiloX* avsnitt 42. For saka her er det ikkje naudsynt med meir enn ei påminning om at avgjerder frå EU-domstolen er ei sentral kjelde ved tolkinga av varemerkelova.
- (25) Vidare er HR-2018-110-A *EnsiloX* ei sentral kjelde for forståinga av varemerkelova § 4. Eit firma som omsette eit ensileringsmiddel – eit konserveringsmiddel – til fiskeindustrien, hadde etter skifte av leverandør festa merkelappar på emballasjen som viste eit varemerke som tilhørde den opphavlege leverandøren. Høgsterett kom til at dette var eit varemerkeinngrep etter varemerkelova § 4. Denne avgjerda vil Høgsterett kome attende til fleire stader i dommen her.
- (26) Eit varemerkeinngrep krev at nokon utan samtykke frå merkehavaren brukar varemerket i næringsverksemd, jf. varemerkelova § 4 fyrste ledd. Det er som nemnt uomstridd at Huseby ikkje har samtykke frå Apple til å bruke varemerket og at innførselen har skjedd i næringsverksemd.
- (27) Hovudspørsmålet i saka er om Apples varemerke er brukt. Innførsel av eit uoriginalt produkt med ulovleg påført varemerke er i utgangspunktet ulovleg varemerkebruk, jf. varemerkelova § 4 tredje ledd bokstav c, jf. fyrste ledd bokstav a. Dette blir omtalt som varemerkeforfalskingar, jf. Prop. 43 LS (2019–2020) side 49, og er i kjernen for varemerkevernet, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 42. Varemerkekrenkinga gjev

merkehavaren rett til å gripe inn straks; han treng ikkje vente til vara blir omsett. Handhevinga av dette prinsippet er sikra gjennom særreglane om mellombels åtgjerd til sikring av immaterialrettar, jf. tvistelova § 34-7. Spørsmålet i saka her er såleis utelukkande om tildekkinga av dei påførte varemerka, gjennom overstryking med tusj, gjer at det likevel ikkje er tale om bruk i lovas forstand.

- (28) Ut frå ordlyden i varemerkelova § 4 fyrste ledd bokstav a og varemerkedirektivet artikkel 5 (1) (a) kan det sjå ut til at varemerkevernet er absolutt i desse tilfella. Gjennom EU-domstolens praksis er det likevel utmeisla ei viss innskrenkande tolking. I HR-2018-110-A *EnsiloX* avsnitt 44 og utetter gjekk Høgsterett gjennom EU-domstolens generelle forståing av varemerkedirektivet artikkel 5, og peikte mellom anna på at EU-domstolen har framheva varemerkets funksjonar som opphavsgaranti og kvalitetsgaranti. Høgsterett oppsummerte i avsnitt 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.»

- (29) For at det skal vera eit varemerkeinngrep etter varemerkelova § 4 fyrste ledd bokstav a, krevst det at bruken er *eigna til å skade* merkehavarens verna interesser. I denne vurderinga må ein identifisere den relevante omsetnadskrinsen. Fastlegginga av omsetnadskrinsen må ta utgangspunkt i føremålet med varemerkeregane og tilpassast handlemønsteret for det aktuelle produktet, jf. HR-2017-2356-A *Lilla* avsnitt 85. Det er innanfor denne krinsen at den moglege skaden må vurderast.
- (30) Reparatørar og profesjonelle omsetnadsledd vil vera i kjernen for den varemerkerettslege omsetnadskrinsen for reservedelar som skal inkorporerast i eit ferdig produkt. Det er av omsyn til nettopp denne omsetnadskrinsen at Apple merker sine originale skjermar, sjølv om merka ikkje er synlege for sluttbrukaren når skjermen er montert. Den relevante omsetnadskrinsen vil, på grunn av varemerket, umiddelbart kunne identifisere at det er tale om ein original skjerm frå Apple.
- (31) I HR-2018-110-A *EnsiloX* tok Høgsterett stilling til om det krevst at varemerkets funksjonar blir skadde for at det skal vera ei varemerkekrenking, eller om det er tilstrekkeleg at det er fare for skade, sjå avsnitt 56 og utetter. Etter å ha vist til særleg EU-domstolens dom 12. november 2002 i sak C-206/01 *Arsenal*, oppsummerte Høgsterett slik i avsnitt 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. ...»
- (32) Høgsterett tok i HR-2018-110-A *EnsiloX* også stilling til om vurderinga av faren berre var knytt til den aktuelle salssituasjonen eller om også seinare moglege situasjonar kunne vera relevante, sjå avsnitt 61 og utetter. Høgsterett konkluderte i avsnitt 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 varemerkeholderen. Både funksjonen som opprinnelses- og kvalitetsgaranti kan skades i et slikt tilfelle.»

- (33) I den konkrete vurderinga i HR-2018-110-A *Ensilox* peika Høgsterett mellom anna på at merkinga av kannene med ensileringsmiddel gjorde det uklart kor vara kom frå, og at merkinga difor førte med seg fare for varemerkets funksjonar, sjå særleg avsnitt 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 varemerkeholderens 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.»

- (34) I vurderinga av bruksvilkåret er også EU-domstolens dom 25. juli 2018 i sak C-129/17 *Mitsubishi* av interesse. Eit selskap kjøpte originale Mitsubishi gaffeltruckar utanfor EØS og importerte dei til EØS. Medan varene var i tollopplag, fjerna importøren alle Mitsubishi's varemerke heilt og erstatta dei med eigne varemerke. Etter dette vart varene tolla inn og formelt importerte til EØS. Sjølv om varemerka var fjerna heilt frå produktet før importen, kom EU-domstolen til at det låg føre ei varemerkekrenking, mellom anna som fylgje av brot på opphavs-, investerings- og reklamefunksjonane, sjå avsnitt 44 og 46. Å fjerne varemerka for å omgå merkeholderens rett til å motsetja seg importen av varene påført varemerka, var i strid med føremålet om å sikre lojal konkurranse, sjå avsnitt 47. Dommen viser at varemerkevernet går ut over varemerkets funksjon som opphavsgaranti og kvalitetsgaranti. Dommen viser vidare at bruksvilkåret byggjer på ei samansett vurdering som også tek opp i seg marknadsføringsfunksjonen til eit varemerke.

- (35) Det sentrale spørsmålet i saka her blir då om varemerkets funksjonar kan bli skadde ved importen og mogleg vidare omsetnad ved at varemerket er tildekt. Tildekkinga er skildra slik av lagmannsretten:

«Som det fremgår over, var denne tusjen påført slik at den enkelt kunne fjernes. Det er lett å se på skjermene at de sorte tusjmerkene er påført senere og ikke er en del av selve skjermen. Dersom merkingen fjernes, kommer etterligningen av Apples varemerke til syne.»

- (36) I saka her er det, i motsetnad til i Mitsubishi-saka, tale om tildekking av ulovleg påførte merke på uoriginale reservedelar. Overstrykinga tek i seg sjølv ikkje permanent bort faren for at varemerkets funksjonar blir skadde, sidan overstrykinga kan fjernast. Det kan i utgangspunktet ikkje vera eit svakare varemerkevern i eit slikt tilfelle enn i dei tilfella der originale varemerke er fjerna permanent.

- (37) Det forholdet at importen her er sjølve brukshandlinga, inneber ikkje at ein skal sjå bort frå skadepotensialet som kan materialisere seg seinare, jf. HR-2018-110-A *Ensilox* avsnitt 64. Dersom Huseby, seinare omsetnadsledd eller andre som får skjermene i hende, fjernar tildekkinga, vil skjermene sjå ut som originale Apple-skjermar, med identiske varemerke. Ein kan generelt ikkje sjå bort frå risikoen for at dei som får skjermene i hende, vil ta bort tildekkinga av varemerka. Ved omsetnad, både til reparatørar og til sluttkundar, vil avhendaren tvert om kunne ha eit ynskje om å fjerne tildekkinga for å oppnå ein høgare pris.
- (38) Det er også ein fare for at varemerkets funksjonar blir skadde sjølv om tildekkinga ikkje blir tatt bort. Skjermene er i det ytre identiske med Apples originale skjermar, og tusjen er påført på den same staden som Apples varemerke er plassert på originale skjermar. Tildekkinga, som er synleg, kan då verke forvirrande med omsyn til produktets opphav. For den relevante omsetnadskrinsen vil det då kunne vera uklart om det er ein original skjerm eller ein kopi. Slik uklarheit er i seg sjølv tilstrekkeleg for å konstatere fare for skade på varemerkets funksjonar.
- (39) Huseby har framheva Apples marknadsposisjon og framført at konkurranse på reservedelsmarknaden er viktig i eit bærekraftperspektiv. Dette fell på sida av saka. Det er ikkje skjermene som er tema etter varemerkelova § 4, men bruken av varemerket på skjermene. Varemerkelova stengjer ikkje for at ein norsk mobilreparatør importerer mobilskjermar som er compatible med Apples smarttelefonar, så lenge dei importerte skjermene ikkje er utstyrte med ulovlege varemerke.

Konklusjon og sakskostnader

- (40) Konklusjonen er at Husebys import av mobiltelefonskjermar, ulovleg påført Apples varemerke overstroknede med tusj, er eit varemerkeinngrep etter varemerkelova § 4 fyrste ledd bokstav a, jf. tredje ledd bokstav c. Anken blir såleis forkasta.
- (41) Når anken ikkje har ført fram, skal ankemotparten få dekt sine naudsynte kostnader for Høgsterett, jf. tvistelova § 20-2 fyrste ledd og § 20-5. Høgsterett finn ikkje grunn til å gjera unntak. Apple har for Høgsterett kravd 247 500 kroner i sakskostnader. Dette er 55 timar advokatarbeid med ein timepris på 4 500 kroner. Huseby har ikkje hatt motsegner til omfanget. Høgsterett legg oppgåva til grunn.
- (42) Dommen er samrøystes.

D O M S L U T N I N G :

1. Anken blir forkasta.
2. Henrik Huseby betalar til Apple Inc 247 500 – tohundreogførtisjatusenfemhundre – kroner innan 2 – to – veker frå forkynninga av dommen.

Erik Møse
(sign.)

Wilhelm Matheson
(sign.)

Arne Ringnes
(sign.)

Aage Thor Falkanger
(sign.)

Borgar Høgetveit Berg
(sign.)