



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 15.12.2020 i Oslo tingrett,
Saksnr.: 19-192181TVI-OTIR/06
Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende
Saken gjelder: Erstatning for illojal utnyttelse av saksøkernes kjennetegn

Norgesgjerde AS
Vindex AS

Advokat Harald Christian Bjelke
Advokat Harald Christian Bjelke

mot

Kystgjerdet AS

Advokat Nicholas Foss Barbantonis

DOM

Saken gjelder spørsmål om bruk av konkurrentens varemerke og foretaksnavn, som betalt søkeord på internett, innebærer varemerkebrudd eller brudd på markedsføringsloven, samt spørsmål om vederlag eller erstatning.

Sakens parter

Vindex AS ble stiftet i 1986. Selskapet har siden 2006 solgt gjerder og rekkverk bestående av polyvinylklorid, kjent som PVC, et vedlikeholdsfritt plastmateriale. Selskapet selger også belysning, vindussprosser, skodder, varmpumpehus og terrassegulv.

Vindex registrerte det kombinerte varemerket «VINDEK» 18. oktober 2003. Den grafisk fremstillingen av merket er inntatt nedenfor.

VINDEK

Norgesgjerde AS ble stiftet i 2010, og startet virksomhet med salg av gjerder og rekkverk i PVC. Selskapet selger i tillegg porter, terrassegulv og belysning.

Norgesgjerde registrerte det kombinerte varemerket «NORGESGJERDE – Like fin hele tiden» 18. oktober 2003. Den grafisk fremstillingen av merket er inntatt nedenfor.



Både Vindex og Norgesgjerdets virksomhet er i hovedsak rettet mot privatmarkedet. Selskapene har vært markedsledende innen salg av PVC-gjerder.

Retten vil i fortsettelsen benytte store bokstaver når Vindex og Norgesgjerde omtales i egenskap av varemerker.

Kystgjerdet AS ble etablert i 2015, under navnet Alletjenester.no AS og drev med vaktmestertjenester. Selskapet startet med salg av PVC- gjerder og rekkverk i 2017, og endret navn til Kystgjerdet i juni 2018.

Kort om sakens bakgrunn

Norgesgjerde og Vindex tok 23. desember 2019 i fellesskap ut stevning mot Kystgjerdet.

I stevningen er det anført at Kystgjerdet illojalt har utnyttet saksøkernes kjennetegn (VINDEK og NORGESGJERDE), og at det foreligger brudd på varemerkeloven,

subsidiært brudd på markedsføringsloven. Det er nedlagt påstand om vederlag og/eller erstatning. Kravet er basert på at Kystgjerdet, i en periode på ca. fem måneder i 2018 og 2019, hadde kjøpt søkeordene «Norgesgjerde» og «Vindex» hos søketjenestene Google, Bring og Smarter. Dette medførte at dersom man søkte på saksøkernes navn på internett kom Kystgjerdets annonser opp. Saksøkerne har gjort gjeldende at dette har ført til omsetningssvikt og at saksøkerne er påført et økonomisk tap.

Kystgjerdet innga tilsvaer 23. januar 2020 og nedla påstand om frifinnelse og tilkjennelse av sakskostnader. Saksøkte bestrider at det foreligger varemerkebrudd og brudd på markedsføringsloven, og at det foreligger grunnlag for erstatning.

Hovedforhandling ble avholdt 26.-28. oktober 2020. Det ble avgitt partsforklaringer samt forklaring fra fire vitner.

Saksøkerens påstandsgrunnlag

Vedrørende varemerkeloven

Både «VINDEKX» og «NORGESGJERDE» er innarbeidede og registrerte varemerker. Kystgjerdet la inn bud på annonseoppføring på søkeordene «Vindex» og «Norgesgjerde». Dette er varemerkebruk etter varemerkeloven § 4. Det fremgår blant annet av flere EU-dommer.

Tilsvarende vil bruk av disse navnene i selve annonsene være varemerkebruk.

Å kjøpe Norgesgjerdes og Vindex' navn og varemerker som søkeord, er egnet til å skade varemerkets funksjoner, det vil si opprinnelsesgarantifunksjonen, reklamefunksjonen og/eller investeringsfunksjonen.

Bruken vil kunne anses som ulovlig, selv om merket ikke er gjengitt i selve annonsen. Det anføres at Norgesgjerde og Vindex' rettigheter etter varemerkeloven § 4 er krenket ved at saksøkte kjøpte saksøkernes varemerke som søkeord og utformet annonsen i store bokstaver, med teksten «FLYTTESALG – 20%», «RYDDESALG», «LAGERSALG» eller tilsvarende.

Ved søk på «Vindex gjerder» eller «Norgesgjerde» fikk en potensiell kjøper opp en annonse med «Vedlikeholdsfrie gjerder FLYTTESALG -20%», samtidig som Kystgjerdets eget navn i flere av annonsene kun var angitt i form av nettadressen kystgjerdet.no i små bokstaver, nederst i annonsen.

Det fremsto i disse tilfellene som at annonsøren solgte Vindex gjerder eller Norgesgjerder eller på annen måte hadde en kommersiell forbindelse med Vindex eller Norgesgjerde.

Utformingen av annonsene med opphørssalgslignende uttrykk, var videre egnet til å skade saksøkernes navn og varemerkers omdømme. Bruken av søkeordene på denne måten har også utvannet varemerkene.

I de tilfellene der Dynamic Keyword Insertion ble brukt, var overtredelsen av varemerkeloven enda tydeligere, ved at konkurrentenes navn ble brukt i selve annonsene. Det fremsto tydelig som at Kystgjerdet solgte henholdsvis Vindex' og Norgesgjerdes gjerder og rekkverk.

Det anføres at ovennevnte krenkelser av varemerket er gjort forsettlig eller grovt uaktsomt fra Kystgjerdets side.

Vedrørende markedsføringsloven

Subsidiært anfører Norgesgjerde og Vindex at Kystgjerdets annonsekjøp og utforming av annonsene var i strid med markedsføringsloven § 30, § 26 og/eller markedsføringsloven § 25.

Markedsføringsloven er bare i begrenset grad basert på EU-regelverk. Det er således et stort nasjonalt spillerom i relasjon til EU-domstolen praksis som gjelder kjøp av konkurrenters søkeord.

Kjøpet av konkurrentenes søkeord, sett i sammenheng med utformingen av annonsene, anføres å være i strid med markedsføringsloven § 30, da det skapes en fare for forveksling og utgjør en urimelig utnyttelse av Vindex' og Norgesgjerdes mangeårige innsats og resultater.

Kystgjerdet har i tillegg brukt et til forveksling likt slagord i annonsene som det Norgesgjerde har brukt. Kystgjerdet tok i bruk «Mal mindre – lev mer», mens Norgesgjerde i lang tid har brukt «Lev mer- mal mindre». Forvekslingsfaren ble ytterligere forsterket ved tillegget «FLYTTESALG» og tilsvarende i store bokstaver.

Kjøpet av konkurrentenes søkeord, sett i sammenheng med utformingen av annonsene, utgjør også et brudd på markedsføringsloven § 26. Annonsene som kommer opp ved søk på henholdsvis «Vindex» og «Norgesgjerde» gir en klart villedende fremstilling, som er egnet til å påvirke etterspørselen bl.a. ved bruk av ordene Vindex og Norgesgjerde, sammen med begreper som flyttesalg, ryddesalg og lagersalg samt minus 20%.

Dette kan ikke anses som sammenlignende reklame, slik Kystgjerdet har anført.

Saksøkerne mener videre at Kystgjerdet har handlet i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25.

Det anføres at navnene til de to markedsledende aktørene som søkeord, og utformingen av annonsene, må anses som illojal snylting på Norgesgjerde og Vindex mangeårige innsats og tilhørende goodwill.

Annonsekampanjene fortsatte (i hvert fall) frem til 9. februar 2019, på tross av at Kystgjerdet i oktober 2018 oppga at kampanjen var stanset.

Kystgjerdets handlinger, som er i strid med markedsføringsloven, ble utført ved grov uaktsomhet eller forsett fra Kystgjerdets side.

Vedrørende vederlag og erstatning

Vederlag og/eller erstatning etter varemerkeloven § 58.

Saksøkerne krever prinsipalt at erstatningen fastsettes ut fra det av de fire grunnlagene i § 58 som gir gunstigst kompensasjon for saksøkerne, ved at Kystgjerdet dømmes til å betale enten:

- a) vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,
- b) erstatning for skade som følge av inngrepet,
- c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet, eller
- d) [...] betale vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.

Alternativ a) Rimelig lisens og erstatning for skade som ikke ville oppstått ved lisensiering

En rimelig lisens til hver av saksøkerne må baseres på en relativ høy royaltyprosent, opp mot 17-20%. Dette med bakgrunn i at det må legges vekt på at Norgesgjerde og Vindex var de to største aktørene innen salg av PVC gjerder med et stert merkenavn.

Beregningsgrunnlaget må være den samlede omsetningen til Kystgjerdet i den perioden bruken besto.

I tillegg kreves utgifter pådratt for å avdekke og stanse inngrepet og for å avbøte skadevirkningene av inngrepet, samt kompensasjon for svekket omdømme, erstattet.

Alternativ b) Erstatning for skade som følge av inngrepet

Det kreves erstattet tapt dekningsbidrag i den perioden annonsekampanjene pågikk, og tilsvarende for etterfølgende tapt mersalg til de kunder man skulle ha hatt og deres bekjentskapskrets.

Kystgjerdet tok en vesentlig markedsandel fra Vindex og Norgesgjerde i perioden annonsekampanjene pågikk, og både Norgesgjerde og Vindex fikk et markant

omsetningstap i den perioden annonsekampanjene var aktive, og har også i ettertid lidt økonomisk tap som følge av den skade de ble påført.

I tillegg kreves dekket kostnader ved å avdekke og stanse inngrepet, og utgifter pådratt ved å avbøte konsekvensene.

Alternativ c) Vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet

Kystgjerdet må avstå den betydelige nettofortjenesten selskapet har hatt i 2018-2020, som kan henføres til inngrepene.

Uten de angjeldende annonsene ville Kystgjerdet i beste fall kun ha hatt en beskjeden vekst i omsetningen i 2018-2020, som var mer på linje med de andre aktørene i markedet.

Alternativ d) Det dobbelte av rimelig lisens

Kystgjerdet var klar over eller holdt det for sannsynlig at annonseringen, i form av kjøp av søkeordene, oppsett og utforming av annonsene, utgjorde et inngrep på Norgesgjerdes og Vindex' varemerker.

Det kreves derfor det dobbelte av det som er angitt som rimelig lisens under punkt a).

Erstatning etter markedsføringsloven

For overtredelse av markedsføringsloven § 30 gjelder de samme grunnlagene som etter varemerkeloven § 58, med unntak av dobbel lisens, jf. varemerkeloven § 48 b.

Tilsvarende gjelder ved utmåling av erstatning ved brudd på markedsføringsloven §§ 25 og 26.

Vederlag og erstatning skal fastsettes etter det av grunnlagene som er gunstigst for henholdsvis Vindex og Norgesgjerde.

Saksøkernes påstand

1. Kystgjerdet AS dømmes til å betale til Norgesgjerde AS vederlag og/eller erstatning fastsatt etter rettens skjønn.
2. Kystgjerdet AS dømmes til å betale til Vindex AS vederlag og/eller erstatning fastsatt etter rettens skjønn
3. Norgesgjerde AS og Vindex AS tilkjennes sakskostnader.

Saksøktes påstandsgrunnlag

Kjøp av annonseplass, ved siden av konkurrentens, ved bruk av kjennetegn som Keywords er ikke rettstridig.

Det foreligger ikke noen krenkelse av hverken generalklausulen eller varemerkeloven, selv om saksøkernes varemerker ble inkludert i enkelte av annonsene, da det ikke foreligger forvekslingsfare.

Vedrørende varemerkeloven

Når det gjelder varemerkeloven § 4 er det ikke bestridt at saksøkerne er innehaver av varemerkene «NORGESGJERDE» og «VINDEK», men merket Vindex er ikke registrert for gjerder, men kun vindusskodder og sprosser, og er ikke varemerkebeskyttet for gjerder.

Søkefrasen «Mal mindre, lev mer», er hverken et registrert varemerke eller på annet vis tilstrekkelig dokumentert som Norgesgjerdes innarbeidede varemerke. Uttrykket «Mal mindre, lev mer» er dessuten deskriptivt og således uregistrerbart.

Det foreligger ingen umiddelbar assosiasjon til en enkelt næringsdrivende, og enhver som søker et av varemerkene og får opp Kystgjerdets markerte annonse, vil forstå at dette ikke har noe med saksøkerne å gjøre.

En alminnelig opplyst internettbruker ville med enkelthet forstå at det var Kystgjerdets annonse og at det var Kystgjerdets produkter som var til salgs.

Annonsene skaper ikke villfarelse, men fremsto som sammenliknende reklame. Denne type markedsføring bidrar kun til å fremme konkurransen mellom næringsdrivende, og er ikke rettsstridig.

Vedrørende markedsføringsloven

Generalklausulen i markedsføringsloven § 25 bør ikke benyttes der det foreligger spesialbestemmelser som regulerer det aktuelle forholdet jf. forarbeidene til markedsføringsloven og Høyesteretts praksis.

Terskelen for at en atferd strider mot god forretningsskikk skal være høy når den interesse som påstås krenket, varemerket eller kjennetegnet, ikke er krenket etter spesialbestemmelser. Relevante spesialbestemmelser ved vurderingen av urettmessig utnyttelse av goodwill vil være markedsføringsloven § 30, men også varemerkeloven § 4.

Bruk som ikke rammes av disse bestemmelsene, vil normalt ikke kunne utgjøre brudd på «god forretningsskikk», med unntak av helt særskilte tilfeller, for eksempel hvor det oppstår reell forvekslingsfare med hensyn til hvem som faktisk er tilbyder av den annonserte tjenesten.

Kystgjerdet anfører at en alminnelig opplyst internettbruker ikke vil forbinde

Kystgjerdets annonser med saksøkernes virksomhet, og at dette alene er tilstrekkelig til å statuere overholdelse av generalklausulen.

At Kystgjerdets annonser, som ikke er forvekselbar med saksøkernes navn eller tjenester, appellerer til den aktuelle forbrukeren, innebærer ingen krenkelse av generalklausulen.

Kystgjerdets opptreden er verken illojal eller utgjør noen form for urettmessig «snylting».

Det foreligger dermed ikke brudd på generalklausulen i markedsføringsloven § 25.

NKUs uttalelser kan ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fordi NKU, utfra sitt mandat, er begrenset til å vurdere brudd på markedsføringsloven kapittel 6 og §§ 25-31, mens retten har kompetanse til å vurdere samtlige spesialbestemmelser som er av relevans i denne saken.

Når det gjelder markedsføringsloven § 30 anføres at det ikke foreligger noen etterlikning og eller urimelig utnyttelse av saksøkernes foretaks- og produktnavn, eller noen fare for forveksling.

Et annet tungtveiende argument mot å anvende generalklausulen kan utledes av markedsføringsloven § 26 – med tilhørende forskrift §§ 3 og 4 om sammenlignende reklame.

Forskriften går svært langt i eksplisitt å tillate bruk av konkurrenters varemerker såfremt bruken ikke drar en urimelig fordel av den anseelse som er knyttet til en konkurrents varemerke.

Google Ads annonsering er mindre inngripende og må tillates når sammenlignede reklame er tillatt. Kystgjerdets annonser muliggjør en sammenligning av aktørenes tilbud.

Kystgjerdets bruk bringer ikke saksøkernes varemerke i vanry, eller drar urimelig fordel av deres goodwill, og det foreligger ikke forvekslingsfare.

Forskriften er en implementering av reklamedirektivet, og rettspraksis som omhandler direktivet harmoniserer godt med Kystgjerdets tolkning av loven, samt det som kan utledes av EU-domstolens praksis knyttet til varemerkedirektivet.

Vedrørende vederlag og erstatning

Det foreligger ikke grunnlag for erstatning da saksøkeren ikke har sannsynliggjort et faktisk lidt økonomisk tap eller årsakssammenheng.

Saksøkerne har ikke fremlagt konkrete bevis som dokumenterer tap som følge av saksøktes kjøp av deres varemerker som søkeord, og er heller ikke villig til å dokumentere faktisk tap. Saksøkerne har kategorisk nektet å fremlegge selvkostkalkyler for PVC-gjerder eller annen relevant data.

Kystgjerdet skal ikke holdes ansvarlig for saksøkernes utilfredsstillende omsetningsutvikling. Et generelt omsetningstap sier ingenting om faktisk/netto tap knyttet til Kystgjerdets angivelige rettsstridige handlinger. Det er et mangfold av faktorer som påvirker omsetningen. Saksøkerens erstatningsgrunnlag omfatter langt mer enn PVC-gjerder, og alt tap knyttet til andre produkter og tjenester mangler årsakssammenheng med Kystgjerdets angivelige rettsstridige handlinger.

Ved å sammenligne saksøkernes nettofortjeneste ved salg av PVC-gjerder opp mot Kystgjerdets Google Ads-data og tilknyttede salg, så ville man relativt enkelt kunne kalkulere faktisk tap.

Kystgjerdet har fremlagt en kalkulasjon for slikt potensielt tap med basis i Kystgjerdets omsetning sett opp mot aktuell klikkprosent når det gjelder annonsene. I mangel av dokumentasjon fra saksøkerne er denne kalkulasjonen basert på Kystgjerdets egne selvkostkalkyler. En realistisk utmåling tilsier i så fall et tap på kr. 17 765 for Vindex og kr. 20 441 for Norgesgjerde.

At Kystgjerdet har hatt en komparativt bedre utvikling de seneste årene har ingen tilknytning til bruken av saksøkernes merker i søkeord. Det er langt mer nærliggende å tilegne dette til Kystgjerdets helhetlige og moderne markedsføringsstrategi og kundeservice.

Det alminnelige erstatningsrettslige sannsynlighetskravet er ikke oppfylt. Dette gjelder etter den alminnelige erstatningsretten, varemerkeloven § 58 første ledd bokstav b og/eller markedsføringsloven § 48b første ledd bokstav b.

Når det ikke er dokumenter et faktisk tap er det heller ikke grunnlag for et eventuelt krav om vederlag svarende til rimelig lisensavgift, jf. varemerkeloven § 58 første ledd bokstav a og/eller markedsføringsloven § 48b første ledd bokstav a.

Saksøktes påstand

1. Kystgjerdet AS frifinnes.

Subsidiært

2. Kystgjerdet frifinnes mot å betale kr. 20 441 til Norgesgjerde og kr. 17 766 til Vindex AS.

I begge tilfeller

3. Norgesgjerde AS og Vindex AS dømmes til å erstatte Kystgjerdet AS' sakskostnader.

Rettens vurdering

Spørsmål om det foreligger brudd på varemerkeloven

Innledningsvis legger retten til grunn at både merket «VINDEX» og «NORGESGJERDE» er varemerkebeskyttet for gjerder.

Dette med grunnlag i at enerett til et varemerke kan oppnås på to måter; via registrering eller innarbeidelse jf. varemerkeloven § 3.

Når det gjelder «NORGESGJERDE» vises det til at det kombinerte merket med teksten «NORGESGJERDE – like fint hele tiden» ble varemerkeregistrert i februar 2016 for bl.a. gjerder.

Når det gjelder «VINDEX» ble dette registret som et kombinert merke i 2003, for «vinduskodder og sprosser, samt møbler og plastvarer ikke opptatt i andre klasser», men ikke for gjerder. Retten er likevel ikke enig med saksøkte i at merket «VINDEX» ikke er varemerkebeskyttet for gjerder. Etter rettens oppfatning må varemerkerett anses å være innarbeidet som varemerke for gjerder etter varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Av bestemmelsen følger at et varemerke skal 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». Retten viser i den forbindelse til Ot.prp. nr. 59 (1994-95) side 95, med henvisning til Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 1989, hvor det uttales:

«Vurderingstemaet må være, om en så stor del av omsetningskretsen kjenner merket, at det derigjennom har fått en påtagelig goodwill-verdi ... Og det kan være tilfellet, selv om det prosentuell er en heller liten del av omsetningskretsen som kjenner merket.»

Når det gjelder den konkrete vurderingen vises til vitneforklaringene fra Lars Farstad og Jan Magnus Farstad, hhv. styreleder og daglig leder i Vindex. Vitnene forklarte at man helt siden etableringen av selskapet har brukt Vindex, ikke bare som navn på bedriften, men også som navn på bedriftens produkter, og at selskapet i flere år har drevet aktiv markedsføring på messer, i annonser og i sosiale medier. Videre vises til fremlagt dokumentasjon som bekrefter at varemerket «VINDEX» har vært brukt på gjerder i annonser og brosjyrer i 2008 og 2009, samt i avisoppslag i 2010 og 2012. Ytterligere vises

til at det har vært gjennomsnittlig 250 søk i måneden på navnet «Vindex» på internett, ifølge statistikk fra Google, i tidsperioden som denne saken gjelder, og at Vindex har vært en av de markedsledende aktørene for PVC-gjerder siden 2008. «Vindex» er fantasiord og dette tilsier at den som benytter ordet som søkeord har kjennskap til merket. Etter rettens mening må merket «VINDEX» anses som «godt kjent» i omsetningskretsen, som noens særlige kjennetegn for gjerder.

Som innehaver av varemerkene, i kraft av registrering og innarbeidelse, har Vindex AS og Norgesgjerde AS enerett til hhv. varemerkene «VINDEX» og «NORGESGJERDE» for gjerder.

Selv om både «VINDEX» og «NORGESGJERDE» er kombinerte merker, er det ordelementet som er det dominerende i begge merker. Ordene «Vindex» og «Norgesgjerde» må begge anses å ha tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres særskilt og omfattes av varemerkeretten jf. varemerkeloven § 5 første ledd.

Hva denne eneretten nærmere går ut på er angitt i varemerkeloven § 4, som lyder slik:

«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) [...]

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»

Bestemmelsen angir vilkårene for når Vindex og Norgesgjerde kan nekte Kystgjerdet å bruke varemerkene. Det første vilkåret er at bruken skjer uten Norgesgjerde og Vindex «samtykke». Det andre vilkåret er at bruken må skje i Norgesgjerdes

«næringsvirksomhet». Det tredje vilkåret er at bruken må relatere seg til «varer eller tjenester». Oppregningen i § 4, tredje ledd, gir eksempler på ulike bruksformer, og det følger av bokstav d) at bruk av varemerke i reklame, er å anse som bruk.

I utgangspunktet omfattes bruken av varemerkene som søkeord av varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a) da kjennetegnene er like og gjelder samme type varer, men på bakgrunn av EU-domstolens praksis innfortolkes det en begrensning i bestemmelsens anvendelsesområdet. Det må stilles et fjerde og siste vilkår; nemlig et vilkår om at bruken av kjennetegnet må ha vært «egnet til å skade merkehaverens berettigede interesser».

Retten viser i den forbindelse til at varemerkeloven § 4 inngår i gjennomføringen av EUs varemerkedirektiv 2008/95/EU og har sitt motstykke i direktivet artikkel 5, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 42 og HR-2018-110-A (Ensilox) avsnitt 38 til 40. Dette innebærer at varemerkeloven skal tolkes i lys av varemerkedirektivet og rettspraksis fra EU-domstolen for de deler av lovgivningen som gjennomfører direktivet.

EU-domstolen har fattet flere avgjørelser angående varemerkedirektivet artikkel 5, herunder spørsmålet om betaling for varemerker som søkeord er varemerkebruk, blant annet i C-236/08-238/08 (Google), C-278/08 (BergSpechte), C-558/08 (Portkabin), C-323/09 (Interflora) og C-324/09 (L-Oreal).

Avgjørelsene innebærer at annonsørers bruk av andres varemerker som betalte søkeord i utgangspunktet anses som varemerkebruk som skjer i næringsvirksomhet. Men dette medfører ikke nødvendigvis at varemerkehavers enerett anses krenket. Avgjørende er om bruken av merket som søkeord er egnet til å skade en av varemerkets funksjoner, jf. C-236/08 -238/08 (Google) premiss 75-76. Dersom en av disse funksjonene skades, er bruken av varemerket som søkeord ulovlig. Høyesterett bekrefter at dette også er gjeldende i norsk rett i HR-2018-110-A (Ensilox) avsnitt 55 hvor det uttales: «Det er altså bare bruk som kan skade varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjoner som er ulovlig.»

Et varemerke kan ha flere funksjoner, herunder opprinnelsesgarantifunksjonen, kommunikasjons- investerings- og reklamefunksjonen. Varemerkets viktigste funksjon er å garantere for varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse, hvilket er mest relevant å vurdere i denne sak. Hvorvidt det foreligger et inngrep i den såkalte opprinnelsesgarantifunksjonen, vil i stor grad bero på hvordan konkurrentens annonse er utformet, se blant annet C-236/08 - 238/08 (Google) premiss 83 og C-323/09 (Interflora) premiss 44. Retten viser til premissene i C-236/08-238/08 (Google) (danske versjonen) avsnitt 83 flg, hvor det uttales:

«Spørsmålet om, hvorvidt der foreligger et indgreb i denne funktion ved

varemærket, når en annonse fra en tredjemand, såsom en konkurrent til varemærkeindehaveren, ved hjelp af et søgeord, der er identisk med det pågældende varemærke, vises for internetbrugerne, afhænger navnlig af den måde, hvorpå den pågældende annonse vises.

Der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighet giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhet, der er forbundet med denne, eller tværtimod hidrører fra en tredjemand (jf. i denne retning Céline-dommen, præmis 27 og den deri nævnte retspraksis).

I en sådan situation, som i øvrigt kendetegnes ved den omstændighet, at den pågældende annonse kommer frem straks efter den pågældende internetbrugers indtastning af varemærket som søgeord og vises på et tidspunkt, hvor varemærket i sin egenskab af søgeord ligeledes vises på skærmen, vil internetbrugeren kunne tage fejl af oprindelsen af de pågældende varer eller tjenesteydelser. Under disse omstændigheter giver tredjemands brug af et tegn, der er identisk med varemærket, som søgeord, der udløser visningen af den pågældende annonse, indtryk af, at der er en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser og varemærkets indehaver (jf. analogt Arsenal Football Club-dommen, præmis 56, og dom af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, præmis 60).»

Av avgjørelsen fremkommer at annonser som ikke gir en alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom internettbruker mulighed til å få vite om varene stammer fra merkehaveren, eller fra en virksomhet som er forbundet med denne eller fra tredjemann, vil kunne rammes. Det samme vil gjelde for en annonse som antyder en økonomisk forbindelse mellom varmerkeinnehaveren og annonsøren, eller som er så uklar at gjennomsnittsforbrukeren ikke kan vite om det er kommersiell forbindelse mellom annonsøren og varmerkehaveren.

Det er tilstrekkelig at det foreligger en fare for at en av varemerkets funksjoner blir skadelidende jf. C-206/01 (Arsenal) premiss 57 jf. også HR-2018-110-A (Ensilox) avsnitt 60. Her uttaler Høyesterett, under henvisning til Arsenaldommen følgende: «Det er 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.»

Avgjørende for om Kystgjerdets kjøp av annonseoppføring på søkeordene «Vindex» og

«Norgesgjerde» utgjør et varemerkeinngrep, er således hvordan annonsene var utformet og fremsto for internetbrukeren.

Retten vil først redegjøre nærmere for hvordan den omtvistede markedsføringen foregikk. Aktører som Google, Bing osv. tilbyr annonsører å koble sine annonser til bestemte oppslagsord, slik at annonsene blir vist ved siden av de naturlige søkeresultatene.

Google Ads, er en slik digital markedsføringsplattform hvor bedrifter kan kjøpe annonseplass basert på spesifikke søkeord, slik at virksomhetens annonse plasseres øverst blant søkeresultatene. Annonsen som vises ved siden av de naturlige søkeresultatene kan vise søkeordet, men behøver ikke å gjøre det.

Kystgjerdet har i perioden fra april 2018 til februar 2019 kjøpt annonseoppføringer med søkeordene «Vindex» og «Norgesgjerde» hos Google Ads. I tillegg har søkemotoren Bing vært linket opp mot Google Ads, slik at søk på de samme søkeordene hos Bing har gitt samme resultat. Videre har Smarter.com hentet annonser fra både Google og Bing.

Kystgjerdets annonsepraksis kan deles inn i to hovedgrupper. En hvor annonsene ble trigget av at en av saksøkerens varemerker ble benyttet som søkeord, men uten at saksøkerens varemerker fremkom i selve annonsen til Kystgjerdet. En annen gruppe, hvor saksøkernes varemerker (søkeordet) også fremkom i selve annonsen til Kystgjerdet. Dette som følge av at Kystgjerdet har benyttet annonseoppsettet «Dynamic Keyword Insertion», som innebærer at det faktiske ordet som brukeren har søkt på, settes inn i selve annonseoverskriften.

Når en bruker har søkt på «Vindex», eller «Norgesgjerde» så har annonsene da blitt utformet slik at hhv. «Vindex» eller «Norgesgjerde» har stått i overskriften i annonsen med link til Kystgjerdets nettsider. I samme overskrift ble det ut fra Kystgjerdets annonseoppsett benyttet uttrykk som «20% Flyttesalg», «20% Ryddesalg», «Lagersalg-20%». Annonsene fikk da overskrifter som «Vindex gjerde | FLYTTESALG | kystgjerdet.no» eller «Gjerder fra Kystgjerdet | Norgesgjerde | Flyttesalg -20– 20% rabatt». Ved å klikke på annonsene kom man til Kystgjerdets nettside, der Kystgjerdets gjerder ble tilbudt. Lengre ned på siden kom eventuelt annonser fra andre gjerdeleverandører eller saksøkerne opp, før det organiske treffet med link til nettsiden til Vindex eller Norgesgjerde kom opp.

Ytterligere ble det i Kystgjerdets annonser i flere tilfeller benyttet slagordet «Mal mindre – lev mer», et slagord som er likt Norgesgjerdes slagord «Lev mer – Mal mindre».

Søkeresultatene som fremkommer har variert noe over tid, avhengig av hva Kystgjerdet har bestilt hos søkemotoren. Det er i saken fremlagt utskrifter av søkeresultater fra Google, Bing og Smarter (inntatt i dokumentutdraget side 53-62). Retten oppfatter disse utskriftene

som representative for hvordan markedsføringen på søkemotorene har fremstått overfor de som har søkt på ordene «Norgesgjerde» eller «Vindex».

I forbindelse med saksforberedelsen er det innhentet en rapport fra reklamebyrået Tada for hele perioden Kystgjerdets Google Ads-konto (som besto av to kontoer) eksisterte, og hvor søketermer med ordene «Norgesgjerde» og «Vindex» var inkludert.

Med bakgrunn i denne rapporten er partene enig om at ordet «Norgesgjerde» har blitt vist i Kystgjerdets annonser til sammen 1 357 ganger, og at annonsen har blitt klikket på 466 ganger, og at ordet «Vindex» har blitt vist i Kystgjerdets annonser til sammen 887 ganger og blitt klikket på 405 ganger. Til sammen for begge saksøkerne gjelder saken 2 444 annonser i denne kategorien.

I tillegg kommer tilfellene hvor bruker har søkt på «Norgesgjerde» eller «Vindex», uten at ordene har kommet opp i Kystgjerdets annonser. Partene er enig om at av disse typene annonser har blitt vist 177 ganger og blitt klikket på 56 ganger.

Når det gjelder den nærmere utformingen av Googles annonser vises til eksemplet inntatt nedenfor.



Ut fra de fremlagte tallene kan det fastslås at i over 90 % av annonsene fremsto Norgesgjerde og Vindex's varemerker i selve annonseteksten. I de fleste tilfellene fremkom varemerket i Headline 1, samtidig som det i Headline 2 ble benyttet teksten «Flyttesalg 20%», «Ryddesalg 20%», eller «Lagersalg-20%». I noen tilfeller kom varemerket opp i Headline 2 og rabattannonseringen i Headline 3.

I de konkrete annonsene i saken har bl.a. teksten sett slik ut:

«Vindex Gjerde | FLYTTESALG -20% | Mer fritid - mindre maling
[Annonse] www.kystgjerdet.no/ 52 71 52 71
Vedlikeholdsfrie rekkverk, gjerder, leegger og porter i PVC med unik kvalitet og garanti. Lagersalg og direkteimport gjør at vi kan gi prisgaranti og rask levering. Enkel montering. Leverer til hele landet. Tjenester: Best på pris og kvalitet, Unik service, Superrask levering Designe din egen modell!

Gjerder

Klassiske og moderne stakitt
Mange modeller, enkel montering

Rekkverk

Trappeløsninger og overganger
Mange modeller»

«Gjerder fra Kystgjerdet | Norgesgjerde | Flyttesalg -20% rabatt

[Annonse] www.kystgjerdet.no 52 71 52 71

Vedlikeholdsfrie PVC-rekkverk med livstidsgaranti. Enkel montering. Mal mindre - lev mer! Leverer til hele landet. Tjenester. Best på pris og kvalitet. Unik service. Superrask levering. Designe din egen modell!

Gjerder

Klassiske og moderne stakitt
Mange modeller, enkel montering

Rekkverk

Trappeløsninger og overganger
Mange modeller»

Retten har kommet til at Kystgjerdets bruk av Vindex og Norgesgjerdes varemerker som søkeord er i strid med varemerkeloven § 4. Retten vil begrunne dette nærmere nedenfor.

Hva som skal til for at opprinnelsesgarantifunksjonen skal være utsatt for skade vil, som det fremkommer av EU-domstolens praksis, bero på en konkret vurdering av måten varemerket er brukt på. Kystgjerdets annonsepraksis kan som nevnt ovenfor deles inn i to hovedgrupper. Etter rettens oppfatning har begge annonsevariantene medført at varemerkene opprinnelsesgaranti har blitt skadet eller det har vært fare for dette.

Når det gjelder den største gruppen, hvor varemerket kom opp i annonsene i Headline 1 eller Headline 2, antyder Kystgjerdets annonser tilstedeværelsen av en økonomisk forbindelse mellom Kystgjerdet og hhv. Vindex eller Norgesgjerde, slik retten ser det.

For en alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom internettbruker er den mest naturlige forståelse at det forelå en kommersiell forbindelse, ettersom Norgesgjerde og Vindex varemerker tydelig fremkom i annonseoversikten. I alle tilfeller fremsto relasjonen mellom Kystgjerdet og Vindex eller Norgesgjerde som så uklar at internettbrukeren ikke kunne vite om Kystgjerdet hadde noen tilknytning til saksøkerne.

Etter rettens oppfatning foreligger det også inngrep i varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon, når det gjelder de underkant av 10 % av annonsene, hvor Norgesgjerde og Vindex varemerker ikke kom opp i selve annonseteksten. Som det fremkommer av EU-domstolen og Høyesteretts praksis, er det tilstrekkelig at det foreligger en fare for at en av varemerkets funksjoner blir skadelidende for at det foreligger varemerkebrudd. Søkeordet vil i alle tilfelle være synlig i søkefeltet, og således fremgå av samme skjermbilde som annonsen. Retten viser videre til at der annonsen kommer frem

øyeblikkelig etter at brukeren har søkt på varemerket, er EU-domstolen av den oppfatning at forvekslings ikke kan utelukkes jf. C-236/08 -238/08 (Google), premiss 85.

I tillegg bemerker retten at godt over halvparten av de aktuelle søkene i saken er foretatt med mobil. Forvekslingsfaren fremstår i disse tilfellene som enda større da Kystgjerdets annonse vil dekke hele skjermen. Det er da størst mulighet for at internetbrukeren klikker på den første annonsen som kommer opp, særlig da det ble annonsert med 20 % rabatt, i stedet for å scrolle nedover på mobilskjermen.

Det kan etter rettens oppfatning ikke anses som tilstrekkelig, som anført av Kystgjerdet, at annonsene var merket med «Annonse», til at internetbrukeren oppfattet at annonsen var fra en annen aktør, enn Norgesgjerde eller Vindex. Merkingen med teksten «Annonse» fremsto som lite synlig sammenlignet med annonseoverskriften hvor ordene «Norgesgjerde» og «Vindex», eller «Vindex gjerde» fremkom, sammen med teksten «FLYTTESALG 20 %», og lignende i store bokstaver. Selv om internetbrukeren oppfattet at det er en annonse, vil vedkommende, på grunn av annonsens utforming, med stor sannsynlighet anta at det er en kommersiell forbindelse. Dette endres ikke av at landingssiden man kommer til etter å ha klikket på annonsen, er Kystgjerdets side med deres produkter. Det foreligger fortsatt en indirekte forvekslingsfare bl.a. ved at det ble annonsert med flyttesalg og lignende.

Retten viser i den forbindelse til EU-domstolen sak C-206/01 (Arsenal). Saksøkte hadde solgt uautorisert supporterutstyr med ARSENAL-symboler, og det var spørsmål om dette var i strid med Arsenal fotballklubbs registrerte varemerke. Selv om saksøkte ikke hadde tatt sikte på å skape et inntrykk av at produktene var produsert eller autorisert av fotballklubben, men tvert imot hadde søkt å unngå en slik misoppfatning ved at et skilt anga at varene ikke var offisielle, ble virksomheten ansett å krenke varemerkeretten.

Retten viser også til forklaringene fra styreleder og tidligere daglig leder i Norgesgjerde, Alf Andersen, samt styreleder Lars Farstad og daglig leder Jan Magnus Farstad i Vindex. Vitnene forklarte også at de fikk flere henvendelser fra kunder med spørsmål om bedriften hadde flyttet eller skulle flytte, og om hvilken forbindelse bedriften hadde til Kystgjerdet og om Kystgjerdet solgte Vindex og Norgesgjerde sine gjerder.

Rettens konklusjon er etter dette at Kystverkets annonsepraksis har skjedd på en slik måte at opprinnelsesgarantifunksjonen har vært skadelidende eller det har vært fare for slik skade. Det er da ikke behov for at retten vurderer om det i tillegg foreligger fare for skade på varemerkets øvrige funksjoner.

Vederlag/erstatning

Vindex og Norgesgjerde har krevd vederlag og/eller erstatning etter varemerkeloven § 58.

Bestemmelsen lyder slik:

«For forsettlig eller uaktsomt varemerkeinngrep skal inngriperen betale til rettighetshaveren:

- a) vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,
- b) erstatning for skade som følge av inngrepet, eller
- c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for rettighetshaveren.

Er det handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, skal inngriperen, dersom rettighetshaveren krever det, i stedet for vederlag og erstatning fastsatt etter første ledd, betale vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning.

For inngrep som har skjedd i god tro skal inngriperen i den grad det ikke fremstår som urimelig, betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Ansvar etter første til tredje ledd kan lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2.

Innehaveren av et fellesmerke kan kreve erstatning også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket.»

Dersom varemerkeinngrepet er begått forsettlig eller uaktsomhet, skal erstatning/vederlag i utgangspunktet fastsettes etter ett av prinsippene i varemerkeloven § 58 første ledd.

Etter bestemmelsens første og annet ledd kan vederlag og/eller erstatning gis på fire forskjellig grunnlag. Vindex og Kystgjerde har gjort gjeldende at det grunnlaget som gir gunstigs resultat legges til grunn.

Retten er enig med Vindex og Norgesgjerde i at Kystgjerdet i det minste har opptrådt grovt uaktsomt, om ikke forsettlig. Kystgjerdet var klar over at saksøkerne hadde rettighetene til

varemerkene «VINDEK» og «NORGESGJERDE», og varemerkeloven § 58 annet ledd kommer til anvendelse. Retten kommer nærmer tilbake til dette nedenfor.

Bevisføringen i retten har sannsynliggjort at varemerkeinnngrepene har påført saksøkerne et økonomisk tap som følge av redusert omsetning, samt merarbeid knyttet til Kystgjerdet's varemerkeinnngrep. Videre er det sannsynliggjort at Kystgjerdet har økt sin omsetning som følge av inngrepet. Vindex og Norgesgjerde AS har således krav på vederlag og/eller erstatning etter varemerkeloven § 58.

I boken «Immaterialrett, kontrakter og erstatning», Harald Irgens-Jensen (red.) og Camilla Vislie (red.) 1. utgave 2020 uttales det om utmåling av vederlag eller erstatning følgende på side 270:

«Etter lovreformene av 2013 og 2018 er det ikke noen forutsetning for å tilkjenne kompensasjon at rettighetshaveren kan dokumentere et økonomisk tap, og rettighetshaverens økonomiske tap danner heller ikke et «tak» for hvor høy kompensasjon som kan tilkjennes».

Lovendringene styrket på flere måter rettighetshaverens stilling ved å sikre at det kan tilkjennes en kompensasjon der det er vanskelig å føre bevis for et økonomisk tap, samt at reglene har en preventiv effekt.

Når det gjelder bevisregler gjelder i utgangspunktet bevisføringsplikten og bevisbyrden på rettighetshaveren, i samsvar med alminnelig erstatningsrett. Ved inngrep i immaterialrettigheter er dette utgangspunktet imidlertid fraveket og modifisert på en del punkter jf. boken «Immaterialrett, kontrakter og erstatning», Harald Irgens-Jensen (red.) og Camilla Vislie (red.) 1. utgave 2020 side 16 flg og Rt-2005-1560 avsnitt 33, om at det stilles lempeligere krav til bevis for oppstått tap da det ofte er vanskelig å føre bevis for omsetningstap.

Når det gjelder det nærmere omfanget av annonseringen ble Vindex oppmerksom på at Kystgjerdet brukte «Vindex Gjerde» i annonser på Google, Bing og Smarter den 24. september 2018. De fire søkeordene som ble kjøpt i april 2018 var følgende: «Norgesgjerde», «Norgesgjerdet», «Vindex gjerde» og «Vindex gjerde pris». Etter at Vindex kontaktet Kystgjerdet ble søkeordet «Vindex» satt på pause i Google 25. september 2018, men bruken fortsatte imidlertid i Bing.

Norgesgjerde på sin side tok kontakt med Kystgjerdet 10. oktober 2018 om annonsepraksisen, og fikk svar 15. oktober 2018 om at bruken av «Norgesgjerde» som søkeord hadde opphørt. Det har imidlertid vist seg i ettertid at bruken først opphørte 9. februar 2019.

Til sammen dreier det seg om 2 621 annonser hvor Kystgjerdet eller Vindex sine varemerker har vært benyttet som søkeord, og hvorav 907 annonser har blitt klikket inn på. Annonsekampanjene pågikk over et tidsrom på omkring 10 måneder, med noen avbrekk, fra april 2018 til februar 2019. Det ble det inngitt bud på varemerket «NORGESGJERDE» som søkeord i perioden 20. april 2018 til 26. april 2018 og 2. september 2018 til 9. februar 2019. Det ble det gitt bud på varemerket «VINDEKX» som søkeord i perioden 21. april 2018 til 25. august 2018.

Norgesgjerde og Vindex har fremlagt et hjelpedokument basert på de fire alternative utregningsmåtene etter varemerkeloven § 58. For så vidt gjelder Vindex varierer kravet iht. de ulike alternative fra 3 071 349 kroner til 3 962 200 kroner. Når det gjelder Norgesgjerde varierer kravet fra 3 308 525 kroner til 7 369 277 kroner. Beregningene er foretatt av selskapenes revisorer.

Kystgjerdet har fremsatt en rekke innvendinger til beregningene og har anført at det ikke har oppstått noe tap. Subsidiært er det anført at tapet er ubetydelig eller meget lavt, anslått til hhv. kr. 20 441 for Norgesgjerde og kr. 17 766 for Vindex.

Dersom saksøkernes beregninger legges til grunn vil det gunstigste resultat for så vidt gjelder Vindex være vederlag tilsvarende dobbelt lisensavgift for utnyttelse. Når det gjelder Norgesgjerde tilsier beregningene at det vil være gunstig å legge til grunn erstatning for skade som inngrepet har påført bedriften. Utregningene av erstatning for skade som inngrepene har medført fremstår derimot som usikkert. Det er en rekke faktorer som påvirker omsetningen og etter rettens oppfatning er det ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at tapet er så høyt som det Norgesgjerde og Vindex anfører. Tilsvarende knytter det seg usikkerhet til hva vinningen har vært for Kystgjerdet, og retten kan heller ikke se at kravets størrelse knyttet til denne alternative utregningsmåten er tilstrekkelig sannsynliggjort.

Med basis i bevisene er det usikkerhet om det reelle tapets størrelse. Etter en totalvurdering av bevisene er retten har kommet til at det skal fastsettes et vederlag tilsvarende det dobbelte av en rimelig lisensavgift jf. varemerkeloven § 58 annet ledd for så vidt gjelder Vindex, mens for Norgesgjerde vil det høyeste alternativet være å få utmålt erstatning for skaden som inngrepet har medført jf. varemerkeloven § 58 første ledd, bokstav b.

Vindex - fastsettelse av vederlag tilsvarende det dobbelte av en rimelig lisensavgift

Det er en forutsetning for å benytte varemerkeloven § 58 annet ledd at varmerkeinngrepet har skjedd forsettlig eller grovt uaktsomt. Som allerede bemerket ovenfor anser retten dette vilkåret for å være oppfylt. Etter rettens oppfatning har Kystgjerdet i det minste opptrådt grovt uaktsomt om ikke forsettlig, da varemerkeinngrepet ble begått. Retten anser det ikke troverdig at Kystgjerdets daglige leder, Jan Kenneth Odland, ikke var klar over at Kystgjerdet hadde kjøpt saksøkernes varemerke som søkeord. Det vises til at det var

Odlands e-post adresse om ble benyttet da søkeordene ble kjøpt og da bruken av søkeordene ble stanset. Dette underbygges ytterligere av Odlands forklaring om hvorledes han gikk frem da han besluttet å satse på salg av PVC- gjerder. Blant annet bestilte han en gjerdeseksjon fra Norgesgjerde, for å studere dette nærmere og produsere et konkurrerende produkt og utformet også en nettside som var til forveksling lik Norgesgjerde sin nettside. Det er rettens oppfatning at Kystgjerdet i alle fall holdt det som sannsynlig at annonseoppsettet utgjorde et inngrep i saksøkernes varemerker.

Retten går etter dette over til å vurdere hva som utgjør en rimelig lisensavgift. Vindex har ikke selv gitt lisenser til andre for bruk av varemerket, og vederlaget må derfor fastsettes skjønnsmessig. Vindex har gjort gjeldende at en rimelig lisensavgift bør settes til 20%, og har til støtte for dette blant annet vist til LB-2012-24104. Avgjørelsen gjaldt inngrep i varemerket Norma, som var et sterkt varemerke med en høy markedsandel. Ifølge lagmannsretten måtte det «avspeile seg i hva som vil være en rimelig lisensavgift for bruk av varemerket, der også kostnader ved opprettholdelse og vedlikehold av merket skal hensyntas». Lisensavgiften ble satt til 17% av varenes brutto utsalgsverdi. Til sammenligning ble det vist til den danske Sø- og Handelsrettens dom av 4. mai 2006, som gjaldt import av piratkopier av produkter fra Louis Vuitton, der lisensavgiften ble satt til 25% av verdien av originalproduktene.

Retten er av den oppfatning at lagmannsrettens dom har overføringsverdi til denne sak. Det vises til at Vindex var den ledende på markedet for PVC-gjerder, med størst omsetning i 2017 av alle aktørene i markedet, og med en kjent merkevare i det aktuelle markedet. Dette tilsier en relativt høy lisens, og retten er kommet til at lisensavgiften skal settes til 17 %, på linje med resultatet i ovennevnte dom. Videre skal lisensavgiften dobles når vederlaget fastsettes etter varemerkeloven § 58 annet ledd, hvilket medfører en lisensavgift på 34 %.

Ifølge opplysninger som Kystgjerdet selv har fremlagt (dokumentutdraget side 168) utgjorde Kystgjerdets omsetning i perioden det ble gitt bud på Vindex som søkeord, dvs. fra 21. april 2018 til 25. august 2018 til sammen 5 052 000 kroner. Med en lisensavgift på 34 % av omsetningen blir vederlaget til Vindex på 1 717 680 kroner.

Norgesgjerde – fastsettelse av erstatning for skade etter inngrepet

Etter rettens oppfatning hefter det flere usikkerhetsmomenter ved Norgesgjerdes erstatningsberegning. Det er en rekke faktorer som påvirker Norgesgjerdes omsetning og etter rettens oppfatning er det ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at tapet er så høyt som det Norgesgjerde anfører, selv med det noe lempeligere beviskravet som stilles i disse sakene. Beløpet må derfor bli skjønnsmessig, da det ikke er mulig å fastsette tapets eksakte størrelse.

Retten har derfor vært i tvil om kompensasjonen for Norgesgjerde også skulle ha vært fastsatt som vederlag etter varemerkeloven § 58 annet ledd. Når retten likevel har kommet

til at utmåling etter varemerkeloven § 58 første ledd bokstav b er gunstigst, skyldes det to forhold. For det første er det etter rettens oppfatning sannsynliggjort at tapet er høyere enn hva som ville blitt resultatet ved fastsettelse av vederlag etter § 58 annet ledd. For det andre er det sannsynliggjort at omsetningstapet for Norgesgjerde er høyere enn vederlaget som tilkjennes for Vindex. Dette må avspeiles i den skjønnsmessige utmålingen.

Retten har ved fastsettelsen av erstatningen tatt utgangspunkt i at Norgesgjerdes omsetning falt med 22 % i 2018 fra året før (dvs. fra kr. 9 607 528 til kr. 7 450 911). I 2019 falt omsetningen ytterligere til 6 911 546 kroner. Norgesgjerde hadde de tre foregående årene hatt en gjennomsnittlig omsetningsøkning på 14 %.

Samtidig økte Kystgjerdet sin omsetning fra 4 792 000 kroner i 2017 til 9 383 000 kroner i 2018, med ytterligere omsetningsøkning til 12 711 000 kroner i 2019. Andre mindre aktører i markedet hadde også noe økning i omsetningen i den samme perioden, og ikke nedgang i omsetningen, slik som saksøkerne.

Den reduserte omsetningen for Norgesgjerde i 2018 og 2019, samtidig som Kystgjerdets omsetning økte relativt betydelig, medfører at det er overveiende sannsynlig at det er sammenheng mellom varmerkeinngrepet og om at det har oppstått et ikke ubetydelig tap for Norgesgjerde. Måten annonsene ble utformet på med uttrykk som flyttesalg, 20 % rabatt, og lignende, var spekulativt og åpenbart salgsfremmende. Retten kan likevel ikke se at det er grunnlag for et krav i den størrelsesorden som Norgesgjerde har anført.

Utmålingen kan ikke bygge på at økt omsetning hos Kystgjerdet i 2018 og 2019 er tilnærmet likt med tilsvarende salgsreduksjon hos Norgesgjerde. Skiller man ut kun perioden hvor det inngitt bud på Norgesgjerde som søkeord, dvs. perioden 20. april 2018 til 26. april 2018 og 2. september 2018 til 9. februar 2019, utgjør den økte omsetningen til Kystgjerdet til sammen 2 420 000 kroner (dokumentutdraget side 168). Dersom det skulle vært fastsatt en rimelig lisens ville dette vært beregningsgrunnlaget.

Videre vises retten til at Norgesgjerdes revisor har foretatt to utregninger, en hvor tapet er fastsatt ut fra antatt dekningsbidrag i 2018 og 2019, og en alternativ beregning hvor tapet er beregnet ut fra antatt resultatvikt i de to årene, og at tapet mellom de to alternative beregningsmåtene spriker med over 1 700 000 kroner.

For øvrig har retten sett hen til hvordan Norgesgjerdes omsetning endret seg fra året 2017 til årene 2018 og 2019 når man sammenligner måned for måned. Norgesgjerde har vist til at omsetningen falt i april og særlig i september og oktober måned i 2018 sammenlignet med 2017, og at dette samsvarer med at det ble gitt bud på varemerket som søkeord i april, og igjen september 2018, og utover. Etter rettens oppfatning er bildet ikke så entydig som det Norgesgjerde anfører. For eksempel falt omsetningen også i juli måned i 2018 sammenlignet med 2017, dvs. i en periode hvor det ikke pågikk annonsering.

Samtidig er det perioder hvor det pågikk annonsering hvor omsetningen er tilnærmet lik, slik som i november 2018, sammenlignet med november 2017, samt at omsetningen økte i månedene desember 2018 og i januar 2019, sammenlignet med året før. I sistnevnte måneder, påvirket altså det forhold at det ble inngitt bud på varemerket som søkeord, ikke omsetningen.

For øvrig viser omsetningstallene at omsetningen hos Norgesgjerde har variert ikke ubetydelig når man sammenligner måned for måned også i tidligere år. For eksempel falt omsetning omtrent til det halve fra august 2016 til august 2017, og den falt til den tredjedel fra november 2016 til november 2017.

For øvrig må det vektlegges at erstatningen for tapt omsetning utmåles på grunnlag av tapt dekningsbidrag (altså med fradrag for variable kostnader), og at størrelsen på dette også er noe usikkert. Det er heller ikke slik at det automatisk kan slutes at alle som søkte på Norgesgjerde, og ble ledet til Kystgjerdets nettside, medførte et tapt salg/tapt kunde for Norgesgjerde. Øvrige momenter kan også påvirke omsetningen bl.a. produktenes kvalitet iht. pris, kundesupport, tilgjengelighet, utformingen av partenes hjemmesider, satsningen på markedsføring samt konkurranse fra andre aktører i markedet. Det kan således ikke ses bort fra at Kystgjerdet har hatt en generell markedsøkning som ikke kan tilskrives varemerkeinngrepet.

I erstatningen for skaden er det videre hensyntatt de kostnader Norgesgjerde er påført som følge av inngrepet (kr. 27 425), samt utgifter til markedsføringstiltak for å avbøte konsekvensene av inngrepet (kr. 130 000) og en rimelig kompensasjon for markedsforstyrrelser.

Retten har vært i tvil om hva som vil være et riktig erstatningsbeløp, men er kommet frem til at den samlede erstatningen skjønnsmessig kan settes til 2 500 000 kroner. Dette ut fra en totalvurdering av den fremlagte dokumentasjon og bevisførselen, og derav sannsynliggjøringen av kravet.

Sakskostnader

Den part som har vunnet saken, har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Saken er vunnet hvis parten har fått medhold fullt ut eller i det vesentligste, jf. bestemmelsens annet ledd.

Vindex og Norgesgjerde har vunnet frem med at Kystgjerdets annonsepraksis innebar varemerkebrudd. Videre har saksøkerne fått medhold i at det foreligger grunnlag for hhv. vederlag og erstatning. Saksøkerne har nedlagt påstand om erstatning fastsatt etter rettens skjønn, men har fremlagt beregninger, hvor det ut fra ulike alternativer er oppgitt et nærmere presisert økonomisk tap.

Retten oppfatter likevel påstanden slik at den reelt overlater erstatningsfastsettelsen til rettens skjønn, og at de fremlagte beregninger bare angav en ramme for rettens skjønn. Retten viser også til at Kystgjerdet ble dømt til å betale et ikke ubetydelig vederlag til Vindex og erstatningsbeløp til Norgesgjerde etter å ha påstått seg frifunnet.

Etter rettens syn har saksøkerne fått medhold i det vesentlige og har krav på erstatning for sine sakskostnader for tingretten, jf. tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Det foreligger ikke tungtveiende omstendigheter som tilsier at hovedregelen skal fravikes, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Advokat Bjelke har innlevert sakskostnadsoppgaver for Vindex og Norgesgjerde på til sammen hhv. 406 806 kroner og 402 851 kroner. Det er ikke beregnet mva av salæret. Det går frem av oppgaven at kroner 730 000, er advokatsalær for til sammen 294 timers arbeid (fordelt med en halvpart på hver av saksøkerne).

Arbeid frem til inngitt stevning utgjør kr. 70 000 (35 000 x 2), saksforberedelse frem til hovedforhandling utgjør kr. 584 400 (292 200 x 2) og hovedforhandling og sakens avslutning utgjør kr. 75 600 (37 800 x 2). Vitneutgifter og utlegg utgjør kr. 37 851 for Norgesgjerde og kr. 41 806 for Vindex.

Ved avslutningen av hovedforhandling ble begge parter gitt mulighet til å kommentere sakskostnadsoppgavene. Det fremkom da ingen innvendinger til salærets størrelse. Retten satte videre frist til 4. november 2020 for advokat Tenden til å inngi utfyllende omsetningsoppgave relatert til utgifter til vitner og utlegg. Videre fikk advokat Barbantonis frist til 11. november 2020 for eventuelle kommenter til dette. Fristen for bemerkninger gjaldt kun utlegget som ble krevet dekket og ikke salæret. Advokat Barbantonis innvendinger til salæret som ble fremmet i prosesskriv av 10. november 2020, er således for sent fremsatt.

Retten finner at utgiftene til prosessfullmektig og vitner har vært nødvendige for å få saken betryggende utredet, dokumentert og forberedt, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd og retten tar kravene til følge. Kystgjerdet dømmes etter dette til å erstatte Vindex omkostninger med 406 806 kroner, og Norgesgjerde omkostninger med 402 851 kroner.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er andre berammelser og dommerens saksmengde.

DOMSLUTNING

1. Kystgjerdet AS dømmes til å betale 2 500 000 – tomillionerfemhundretusen – kroner til Norgesgjerde AS innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
2. Kystgjerdet AS dømmes til betale 1 717 680 kroner – enmillionsyvhundreogsyttentusensekshundreogåtti – kroner til Vindex AS innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
3. I sakskostnader for tingretten betaler Kystgjerdet AS 402 851 – firehundreogtotusen åttehundeogfemtien – kroner til Norgesgjerde AS og 406 806 – firehundreogsekstusenåttehundreogseks – kroner til Vindex AS innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

Retten hevet

Torild Margrethe Brende

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

Hva må ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten

En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling.

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.