



## Borgarting lagmannsrett – Dom - LB-2016-168560 – LB-2016-168555

Instans	Borgarting lagmannsrett – Dom
Dato	2018-02-05
Publisert	LB-2016-168560 – LB-2016-168555
Stikkord	Varemerkerett. Industriell rettsbeskyttelse. Forbudsdom.
Sammendrag	Saken gjaldt krav om forbudsdom etter varemerkeloven § 57 jf. § 4. Lagmannsretten kom til at en iskremproducents merking, lagring og salg av en iskrem hadde skjedd på en slik måte at det aktuelle varemerkets funksjoner kunne bli skadelidende, jf. varemerkeloven § 4.
Saksgang	Oslo tingrett TOSLO-2016-82469 – Borgarting lagmannsrett LB-2016-168560 og LB-2016-168555 (16-168560ASD-BORG/03 og 16-168555ASK-BORG/03). Anke til Høyesterett over sak nr. 16-168560ASD-BORG/03 ikke tillatt fremmet, HR-2018-851-U. Anke til Høyesterett vedr. sakskostnader i sak nr. 16-168560ASD-BORG/03 nektet fremmet, HR-2018-852-U.
Parter	Vågå Iskremproduksjon AS (advokatfullmektig Kristine Juell Johnsen og advokat Martin Berggreen Rove) mot Anne Charlotte Johansen Bjerke (advokat Magnus Stray Vyrje).
Forfatter	Lagmann Tonje Vang, lagdommer Lars Ole Evensen og ekstraordinær lagdommer Anne Lise Rønneberg.
Sist oppdatert	2018-05-14

---

**Innholdsfortegnelse**

<b>Borgarting lagmannsrett – Dom - LB-2016-168560 – LB-2016-168555 .....</b>	<b>1</b>
<b>Innholdsfortegnelse .....</b>	<b>2</b>
<b>Den ankende part, Vågå Iskremproduksjon AS, har i hovedtrekk anført:.....</b>	<b>4</b>
<b>Ankemotparten, Anne Charlotte Johansen Bjerke, har i hovedtrekk anført: .....</b>	<b>4</b>
<b>[Lagmannsretten bemerker:] .....</b>	<b>5</b>
<b>Sakskostnader.....</b>	<b>9</b>

Saken gjelder krav om forbudsdom i medhold av varemerkeloven § 57.

Anne Charlotte Johansen, er innehaver av varemerket «Charlottes Iskrem».

Johansen stiftet selskapet Charlottes Iskrem AS i september 2012. Selskapets formål er å drive produksjon, salg og distribusjon av iskrem. Selskapet har senere, i november 2015, endret navn til Vågå Iskremproduksjon AS.

Vågå Iskremproduksjon produserte, markedsførte og solgte iskrem med navnet Charlottes Iskrem. Dette ble gjort i henhold til en muntlig avtale med Johansen.

I løpet av 2015 fikk Vågå Iskremproduksjon økonomiske problemer, og selskapet sto i fare for å gå konkurs. Johansen etablerte et samarbeid med gründerne Espen Fyksen og Rolf Stokke. Formålet var å videreutvikle merkevaren Charlottes Iskrem og tilføre selskapet nødvendige ressurser innen ledelse, markedsføring og økonomi.

Den 9. oktober 2015 ble selskapet Brand Ice Cream AS stiftet. Johansen var eier av 22,2 prosent av aksjene. De resterende 77,8 prosent var eid av Brand Ventures AS, hvor blant annet Fyksen og Stokke var eiere. Selskapets formål er ifølge vedtektene å forvalte varemerker innen produksjon av næringsmidler. Brand Ice Cream gikk inn som eier av 75 prosent av aksjene i Vågå Iskremproduksjon, mens de resterende 25 prosent var eid av Johansens ektemann, Røne Bjerke.

Samme dag som selskapet Brand Ice Cream ble stiftet, inngikk selskapet en avtale med Johansen om bruksrett til varemerket Charlottes Iskrem. Avtalen gir Brand Ice Cream «*retten til å utvikle og markedsføre dagens premium fløteis sortiment og andre is-relaterte og dessert produkter under merkevaren Charlottes Iskrem*». Avtalen er ikke tidsbegrenset, den gir ikke eksklusivitet, den har ingen begrensninger i antall produkter, salgs- eller distribusjonskanaler, og den kan sies opp ved enighet.

Det har i lengre tid vært samarbeidsproblemer mellom Johansen og eierne av Brand Ventures AS. Uenigheten har blant annet knyttet seg til rettighetene til varemerket Charlottes Iskrem.

Brand Ice Cream markedsfører og selger i dag iskrem med navnet Charlottes Iskrem. Vågå Iskremproduksjon produserer isen. Johansen arbeider ikke lengre i Vågå Iskremproduksjon, og hun har ikke lengre noen eierandel i hverken Brand Ice Cream eller Vågå Iskremproduksjon. Både Johansen og hennes ektemann har fratrudd styrevervene som de hadde i selskapene.

I februar 2016 gikk Johansen (som da hadde etternavnet Bjerke) til søksmål mot Brand Ice Cream med krav om at Brand Ice Cream skulle forbys å bruke varemerket Charlottes Iskrem. Kravet ble under saksforberedelsen endret, og i tråd med partenes felles påstand avsa tingretten dom 4. mai med slik domsslutning:

1. Brand Ice Cream AS kan ikke i eget navn produsere iskrem under Anne Charlotte Bjerkes varemerke Charlottes iskrem.
2. Brand Ice Cream AS kan ved bruk av Anne Charlotte Bjerkes varemerke Charlottes ISKREM som kjennetegn for varer eller tjenester i klasse 30 og 43, ikke bruke merket på nye produkter, resepter og smaker eller gjøre endringer i logo og grafisk profil.

Noen dager senere, den 9. mai 2016, sa Johansen opp den muntlige avtalen med Vågå Iskremproduksjon, og la ned forbud mot at selskapet gjorde videre bruk av varemerket Charlottes Iskrem. Oppsigelsen var begrunnet i at forutsetningen for vederlagsfri bruksrett hadde falt bort, blant annet som følge av at Johansen ikke lengre hadde noen eierandel/verv i selskapene. Johansen ga Vågå Iskremproduksjon anledning til å bruke varemerket frem til 31. august 2016, forutsatt at selskapet bekreftet aksept av oppsigelsen. Slik aksept ble ikke gitt.

Den 20. mai 2016 gikk Johansen til søksmål mot Vågå Iskremproduksjon.

I prosesskriv av 11. august 2016 nedla Johansen forbud mot Vågå Iskremproduksjons bruk av varemerket Charlottes Iskrem med umiddelbar virkning. Oppsigelsen av den muntlige avtalen mellom Johansen og Vågå Iskremproduksjon er ikke bestridt. Partene er enige om at selskapets rett til bruk av varemerket opphørte den 11. august 2016, og at dette er skjæringstidspunktet i saken.

Oslo tingrett avsa 16. september 2016 dom med slik domsslutning:

1. Vågå Iskremproduksjon AS forbys å bruke Anne Charlotte Johansen Bjerkes registrerte varemerke 274145 «Charlottes ISKREM» i næringsvirksomhet som kjennetegn for iskrem ved å sette kjennetegnet på varer og innpakning samt lagre og fremby iskrem for salg.

2. Sakskostnader tilkjennes ikke.

Vågå Iskremproduksjon AS har anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

Ankeforhandling er holdt 16. og 17. januar 2018 i Borgarting lagmannsretts hus. Begge partene ga forklaring. Om bevisføringen for øvrig vises det til rettsboken.

## **Den ankende part, Vågå Iskremproduksjon AS, har i hovedtrekk anført:**

Vågå Iskremproduksjons befatning med saken er ikke å anse som varemerkebruk som kan gi grunnlag for forbudsdom. Uansett var vilkårene for å avsi forbudsdom ikke til stede da tingretten avsa dom i saken. Tingretten har uriktig lagt til grunn at Vågå Iskremproduksjons befatning med varemerket Charlottes Iskrem under produksjon, salg av iskrem-mix, samt påklistring av etiketter og lagring av iskrem, er å anse som varemerkebruk.

Vågå Iskremproduksjons virksomhet består i å produsere selve iskremen og er ikke betinget av noen rett til å bruke varemerket. Ordningen mellom Brand Ice Cream og Vågå Iskremproduksjon innebærer at Vågå Iskremproduksjon produserer isen, mens Brand Ice Cream markedsfører og selger isen. Det å produsere iskrem er ikke i seg selv en varemerkerettslig relevant handling. Organiseringen mellom Brand Ice Cream og Vågå Iskremproduksjon er ikke en tilpasning i tråd med EU-domstolens sak C-119/10 Frisdranken.

Vilkårene for å kunne forby bruk er at Vågå Iskremproduksjons bruk av varemerket skjer i forbindelse med egen kommersielle kommunikasjon, og at bruken er egnet til å krenke en av varemerkets funksjoner, jf. varemerkeloven § 4 og vurderingskriterier som er oppstilt i avgjørelser fra EU-domstolen. Ingen av disse vilkårene er oppfylt. Det vises til at Vågå Iskremproduksjon produserer iskrem på oppdrag fra Brand Ice Cream. Vågå Iskremproduksjon har tidvis stått for innkjøp av basisingredienser som melk og fløte, mens Brand Ice Cream alltid har stått for smakstilsetninger, begre og etiketter – det vil si alt som gjør iskremen til Charlottes Iskrem. Vågå Iskremproduksjon leverer dermed både en tjeneste – produksjon av iskrem – samt selger basis iskrem-mix. Både tjenesteytelsen og varesalget skjer kun til Brand Ice Cream, og ikke utad mot en omsetningskrets.

Hvilken merverdiavgift som benyttes, eller om Vågå Iskremproduksjon selger varer, tjenester eller en kombinasjon av dette til Brand Ice Cream, er hverken avgjørende eller relevant for vurderingen av om Vågå Iskremproduksjon utøver varemerkebruk. Det avgjørende er at Vågå Iskremproduksjon ikke setter Charlottes Iskrem på markedet. Dette er det Brand Ice Cream som gjør. Videre benytter ikke Vågå Iskremproduksjon varemerket i kommersiell kommunikasjon utad for salg av iskrem. All befatning Vågå Iskremproduksjon har med varemerket, er på oppdrag fra Brand Ice Cream.

Tingretten har videre uriktig lagt til grunn at Vågå Iskremproduksjons fabrikkutsalget utgjør inngrep i Johansens varemerkerett. Dette er iskrem som Vågå Iskremproduksjon har kjøpt av Brand Ice Cream, og ordningen kan sammenlignes med det andre distributører og forhandlere av iskrem gjør.

Vågå Iskremproduksjon har lagt ned slik påstand:

1. Vågå Iskremproduksjon AS frifinnes.
2. Vågå Iskremproduksjon AS tilkjennes sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

## **Ankemosparten, Anne Charlotte Johansen Bjerke, har i hovedtrekk anført:**

Tingrettens dom er i det vesentligste korrekt.

Det er allerede rettskraftig avgjort i en annen sak at Brand Ice Cream i eget navn ikke kan produsere iskrem under Johansens varemerke eller bruke merket på nye produkter, eller gjøre endringer i logo og grafisk design.

Vågå Iskremproduksjons bruk av varemerket er til hindrer for Johansen i å lisensiere merket til andre. Forbudskravet er således saklig begrunnet, og Johansens berettigede interesser som merkehaver er skadelidende.

Tingretten har korrekt lagt til grunn at Vågå Iskremproduksjons befatning med varemerket må anses som «bruk» i strid med varemerkeloven § 4. Ordningen mellom Vågå Iskremproduksjon og Brand Ice Cream, hvor Vågå Iskremproduksjon fakturerer morselskapet for «basismix» i stedet for ferdigprodusert iskrem, er et arrangement som Vågå Iskremproduksjon påberoper for å kunne videreføre bruk av varemerket. Arrangementet har ingen realitet.

Konsekvensen av en rettskraftig dom som fastslår at Brand Ice Cream i eget navn ikke kan produsere iskrem under Johansens varemerke, må være at Brand Ice Cream heller ikke kan forestå produksjonen via datterselskapet. Anførsel om at Vågå Iskremproduksjon bare utfører påfyllingstjeneste for den egentlige produsenten Brand Ice Cream, kan ikke føre frem. Realiteten er at Vågå Iskremproduksjon viderefører produksjonen under varemerket, hovedsakelig via råvarer som Vågå Iskremproduksjon kjøper selv.

Vågå iskremproduksjon både merker, lagrer og selger iskrembegrene med det aktuelle varemerket til morselskapet og kunder i fabrikkutsalget. Vilåårene for å kreve forbudsdom etter varemerkeloven § 57 er oppfylt.

Anne Charlotte Johansen har nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes.
2. Vågå Iskremproduksjon As dømmes til å betale erstatning for sakskostnader til Anne Charlotte Johansen for ting- og lagmannsrett innen to uker fra dommens forkynnelse.

## **[Lagmannsretten bemerker:]**

**Lagmannsretten** har kommet til at anken må forkastes.

Saken står i det vesentlige i samme stilling som for tingretten. Lagmannsretten vil nedenfor henholde seg til tingrettens begrunnelse, jf. tvisteloven § 19-6 femte ledd siste punktum, men vil innledningsvis redegjøre for problemstillingen i saken og de rettslige utgangspunktene.

Johansen har krevd forbudsdom etter varemerkeloven § 57, med krav om at Vågå Iskremproduksjon skal forbys å bruke varemerket Charlottes Iskrem ved å sette kjennetegnet på iskrembegrene, samt lagre og fremby iskremen for salg.

Varemerkeloven § 57 lyder slik:

Den som har gjort inngrep i en annens rettighet etter denne loven, eller medvirket til det, kan ved dom forbys å gjenta handlingen. [ ... ]

Johansen har som innehaver av det registrerte varemerket Charlottes Iskrem vern etter varemerkeloven § 4. Bestemmelsens første ledd 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) tegn som er identiske med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.

Videre lyder tredje ledd slik:

Som bruk anses blant annet:

- a) å sette merket på varer og 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

Johansen påberoper seg vern etter første ledd bokstav a. Etter denne bestemmelsen er det – i motsetning til det som følger av bokstav b – ikke spørsmål om risiko for forveksling. Det er i vår sak tale om identiske varemerker. Begrene som har påsatt varemerket med Charlottes iskrem, og som Vågå Iskremproduksjon tapper is på og senere lagrer og også selger på fabrikkutsalget, er nøyaktig de samme som er beskyttet under varemerket til Johansen.

I § 4 tredje ledd er det gitt eksempler på hva som skal regnes som bruk av varemerket. Johansen har anført at Vågå Iskremproduksjons befatning med varemerket, rammes av bokstav a og b, hvor de alternativene som er påberopt som mest aktuelle er «å sette merket på varer og deres emballasje», «å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet», «lagre eller levere dem under tegnet».

Ordlyden i § 4 første ledd bokstav a kan forstås slik at hvis kjennetegnene er identiske og gjelder de samme varer, slik som i denne saken, er beskyttelsen etter § 4 absolutt. Dette er likevel bare et utgangspunkt. Bestemmelsen i varemerkeloven § 4 inngår i gjennomføringen av EUs varemerkedirektiv, jf. Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 8 flg. Varemerkeloven § 4 gjennomfører bestemmelsen i varemerkedirektivet av 22. oktober 2008 (2008/95/EU) artikkel 5. Artikkel 5 første ledd bokstav a har slik ordlyd (norsk oversettelse):

1. Innehaveren skal ha enerett til det registrerte varemerket. Innehaveren skal ha rett til å forby tredjemann som ikke har innehaverens samtykke, i næringsvirksomhet å bruke:
  - a) Alle tegn som er identiske med varemerket for varer eller tjenester som er identiske med dem som varemerket er registrert for,

I artikkel 5 tredje ledd bokstav a og b heter det videre:

3. Dersom vilkårene som er angitt i nr. 1 og nr. 2, er oppfylt, kan det særlig forbys
  - a) Å sette tegnet på varer eller på deres innpakning,
  - b) Å fremby varer for salg, bringe dem i omsetning eller lagre dem under det nevnte tegnet for dette formål, eller å tilby eller yte tjenester under dette tegnet,  
[ ... ]

Også ordlyden etter direktivets artikkel 5 kan i utgangspunktet forstås som at vernet er absolutt i de tilfeller som faller inn under varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a. Det er likevel sikker rett at bestemmelsen må tolkes innskrenkende, jf. nedenfor.

Varemerkeloven § 4 må forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til varemerkedirektivet. Avgjørelser fra EU-domstolen er den sentrale rettskilde ved tolkningen av varemerkeloven. Dette er lagt til grunn i flere nye avgjørelser fra Høyesterett, blant annet HR-2016-1993-A avsnitt 42 og HR-2016-2239-A avsnitt 31.

Etter EU-domstolens praksis skal bestemmelsen i direktivet artikkel 5 første ledd bokstav a tolkes innskrenkende. I avgjørelse fra Høyesterett 17. januar 2018 (HR-2018-110-A) gjennomgår Høyesterett flere avgjørelser fra EU-domstolen. Førstvoterende, med tilslutning fra de øvrige dommerne, oppsummerer vernet etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a slik (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.

Lagmannsretten viser også til EU-domstolens avgjørelse i C-236/08 – C-238/08 Google, avsnitt 75, som partene særlig har trukket frem og som også illustrere rettstilstanden:

Eneretten i henhold til artikkel 5, stk. 1, litra a) i direktiv 89/104 [ ... ] til dels for at sette varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. sikre, at varemærket kan oppfylde sine egentlige funksjoner. Udøvelsen af denne ret bør derfor være begrenset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funksjoner [ ... ]

Etter dette legger lagmannsretten til grunn at varemerkeloven § 4 må forstås slik at den bare gir vern mot bruk som kan skade varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjoner. Etter HR-2018-110-A må det

videre legges til grunn at det er tilstrekkelig at det er en fare for at varemerkets funksjoner blir skadelidende ved den påtalte bruken, jf. avsnitt 60.

Vurderingen av hva som skal til for at varemerkets funksjoner blir skadelidende, er videre utdypet gjennom flere avgjørelser fra EU-domstolen. Hvorvidt garantifunksjonen eller opprinnelsesgarantifunksjonen, som innebærer at varemerket skal stå som garanti for produktets kommersielle opphav overfor omsetningskretsen, er utsatt for skade, beror på en konkret vurdering. For at den aktuelle bruken skal være egnet til å skade merkevaren, må det i det minste forutsettes at det gjøres bruk av varemerket i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-236/09 – C-238/07 Google.

Lagmannsretten går etter dette over til å bedømme forholdene i vår sak.

Det er ubestridt at Johansen er innehaver av varemerket Charlottes Iskrem, og at Brand Ice Cream gjennom avtale er gitt rett til å markedsføre og utvikle varemerket, men at selskapet ikke har rett til produsere is under varemerket i eget navn. Det er videre ubestridt at Vågå Iskremproduksjon driver «næringsvirksomhet», jf. vilkårene i § 4 første ledd, og at selskapet gjennom muntlig avtale med Johansen tidligere har hatt rett til å produsere, markedsføre og selge isen under varemerket, men at denne retten er sagt opp fra 11. august 2016. Oppsigelsen er ikke bestridt.

Det er også ubestridt at iskremen i dag produseres under varemerket av selskapet Vågå Iskremproduksjon, men at blant annet salg av iskremen til forhandlerne skjer gjennom morselskapet, Brand Ice Cream.

Etter bevisførselen kan Vågå Iskremproduksjons befatning med varemerket kort sammenfattes slik:

Vågå Iskremproduksjon tapper iskremen på begre som har påtrykket varemerket Charlottes Iskrem. Etter modning og tilføring av smaker, lagres isen hos Vågå Iskremproduksjon, hvor iskremen modnes videre. Deretter distribueres isen til underleverandører direkte fra fabrikkens lager, mens noe av isen selges gjennom fabrikkutsalget hos Vågå Iskremproduksjon. Markedsføringen fra dette salget skjer gjennom blant annet nettsiden charlottesiskrem.no, men også gjennom ulike Facebook sider tilhørende ansatte i Vågå Iskremproduksjon og gjennom siden «Vågå iskremutsalget».

Spørsmålet for lagmannsretten er om Vågå Iskremproduksjons merking, lagring og salg av iskremen – gjennom fabrikkutsalget og distribusjon til morselskapet – har skjedd på en slik måte at varemerkets funksjoner kan bli skadelidende, jf. varemerkeloven § 4.

Vågå Iskremproduksjon har anført at selskapets produksjon, tapping, lagring og distribusjon av isen ikke kan anses som ulovlig bruk etter varemerkeloven § 4, fordi selskapet bare opptrer som en underleverandør for Brand Ice Cream. Det anføres at denne bruken ikke er egnet til å skade merkevarens funksjoner, blant annet fordi bruken ikke skjer i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon, men for oppdragsgivers risiko og regning. Lagmannsretten er enige med tingretten i at anførselene ikke kan føre frem, og kan i det vesentlige slutte seg til tingrettens begrunnelse som er inntatt i dommen side 5 følgende, hvor det fremkommer:

Det foreligger ingen skriftlig avtale mellom BIC (Brand Ice Cream, lagmannsrettens merknad) og VIP (Vågå Iskremproduksjon, lagmannsrettens merknad) som kan belyse problemstillingen. BIC har fremlagt faktura fra mai 2016 som tilsier at regningen for blant annet en del smakstilsetninger betales direkte av BIC. Det er også opplyst at begrene og merkene betales av BIC direkte. Dette trekker i retning av at VIP leverer en produksjonstjeneste. På den annen side er det fremlagt faktura fra juni 2016 som viser at VIP betaler melk og fløte selv. På den fremlagte fakturaen fra VIP til BIC datert i februar 2016 fremgår det ikke at melk og fløte faktureres særskilt, og at det resterende er leveranse av en produksjonstjeneste. På fakturaen heter det «*kjøp av varer produsert i uke 4*». Varen er angitt å være forskjellige typer Charlottes ISKREM. Det er videre angitt en merverdiavgiftssats som gjelder varekjøp, ikke tjeneste.

Fakturaen er fra et tidspunkt der VIP hadde rett til å benytte varemerket i henhold til avtale med Bjerke. Det er imidlertid ikke gjort gjeldende at dette gjøres annerledes i dag. Etter en helhetsvurdering, der retten legger avgjørende vekt på at VIP selv fakturerer en vareleveranse, har retten kommet til at VIP må anses å selge en vare under varemerket Charlottes ISKREM til BIC. Salget innebærer, slik retten ser det, kjennetegn bruk som er egnet til å skade merkehaverens berettigede interesser. Dette gjelder selv om salget foregår til morselskapet og at disse varene først kommer ut på forbrukermarkedet når BIC videreselger varene.

Retten har også kommet til at VIPs salg av iskrem direkte til kunde innebærer et brudd på Bjerkes varemerkerettighet. Det er gjort gjeldende at VIP selger isen direkte som forhandler for BIC. Dette fremstår som en udokumentert påstand da det ikke er fremlagt noe dokumentasjon som underbygger dette.

Salget til BIC og salget direkte til forbruker innebærer etter dette et inngrep i Bjerkes varemerkerettighet, jf varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a jf tredje ledd bokstav b. Vilkåret for forbudsdom hva gjelder salg er med dette til stede, jf varemerkeloven § 57.

VIP produserer iskremen. Det er ikke gjort gjeldende at produksjonen i seg selv utgjør bruk av varemerket.

[ ... ]

Før tapping av iskremen, klistrer VIP varemerket Charlottes ISKREM på begrene. Etter tapping lagrer VIP begrene en periode før salg til BIC. Etter Bjerkes syn, utgjør dette rettsstridig bruk av hennes varemerke. Retten er enig i dette og viser til dom fra EU-domstolen i *Frisdranken Industrie Winters BV v Red Bull GmbH* (C-119/10) vedrørende forståelsen av varemerkedirektivets bestemmelse som tilsvarende den norske varemerkelovens § 4. Faktum i saken var i korthet at Frisdrangen Industrie produserte og fylte drikke på bokser etter anmodning fra en tredjemann (Smart Drinks). Boksene var allerede før påfylling påført kjennetegn av Smart Drinks. Frisdrangen Industrie ble her ikke ansett å gjøre bruk av varemerket. I avgjørelsen heter det blant annet:

Det skal bemærkes, at en tjenesteyder, som under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede på anmodning fra og efter en tredjemands anvisninger blot påfylder dåser, som forinden er påført tegn, der ligner varemærker, og som dermed udelukkende udfører en teknisk fase i fremstillingen av sluttproduktet, uden på nogen måde at have interesser i dåsernes ydre fremtræden og navnlig ikke i de herpå påførte tegn, ikke selv bruger disse tegn som omhandlet i artikel 5, i direktiv 89/104, men blot tilvebringer de nødvendige tekniske betingelser for, at tredjemand kan foretage en sådan brug.

Det som blant annet skiller nevnte sak fra gjeldende sak er at VIP, i motsetning til Frisdrangen Industrie, har interesse i produktets ytre fremtreden fordi de selger produktet både til sitt morselskap, og til en viss grad direkte til forbruker. Det er ikke likegyldig for VIP om varemerket fremgår på begrene. Påføring av varemerket er i VIPs egen interesse, og de må etter dette anses å bruke varemerket Charlottes ISKREM i sin næringsvirksomhet når de påfører varemerket og lagrer varene. Dette gjelder uavhengig av om BIC leverer begrene og klistremerkene med varemerket til VIP, eller om VIP selv skaffer dette. Påføringen av varemerket og den etterfølgende lagringen av varepartiet er egnet til å skade Bjerkes berettigede interesse.

VIPs påføring av varemerket og lagring av begrene etter tapping innebærer etter dette et inngrep, jf varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a jf tredje ledd bokstav a. Vilkåret for forbudsdom hva gjelder merking og lagring er med dette til stede, jf varemerkeloven § 57.

Tingrettens begrunnelse er dekkende for lagmannsrettens syn. I tillegg vil lagmannsretten bemerke at i tiden etter tingrettens dom, er det – etter det anførte – foretatt noen endringer i organiseringen mellom Vågå Iskremproduksjon og Brand Ice Cream. Blant annet anføres det at Brand Ice Cream nå har overtatt innkjøp av basisvarer som melk og fløte, og at Vågå Iskremproduksjon nå fremleier den aktuelle lagerplassen til Brand Ice Cream. Det er ikke lagt frem noe dokumentasjon på dette. Det er heller ikke lagt frem noe dokumentasjon som underbygger anførselen om at Brand Ice Cream forhåndsbetaler de produksjonsbestillingene som gis til Vågå Iskremproduksjon. Lagmannsretten bemerker – for ordens skyld – at fremleggelse av slik dokumentasjon uansett ikke ville endre på lagmannsrettens vurdering.

Avgjørende for lagmannsretten er, slik også tingretten legger til grunn, at Vågå Iskremproduksjon utvilsomt bruker merkevaren i forbindelse med egen kommersiell kommunikasjon, og at bruken er egnet til å skade varemerkets funksjoner. Ordningen mellom Vågå Iskremproduksjon og Brand Ice Cream, hvor Vågå Iskremproduksjon fremstilles som en underleverandør som utelukkende utfører en teknisk fase i fremstillingen av sluttproduktet, uten selv å ha interesse i varemerket, har liten realitet. Realiteten er i stedet at Vågå Iskremproduksjon har direkte økonomisk interesse i varemerket og benytter merkevaren i egen kommersiell kommunikasjon gjennom produksjon, merking, tapping, lagring og til slutt salg av isen, enten direkte gjennom eget fabrikkutsal, eller gjennom Brand Ice Cream.

Vågå Iskremproduksjon har anført at konsekvensene av en forbudsdom vil være at alle underleverandører som produserer på oppdrag fra oppdragsgiver, vil måtte ha lisens fra merkevareinnehaver. Lagmannsretten er ikke enig i dette. Det vises til begrunnelsen ovenfor, hvor det fremgår at Vågå Iskremproduksjon ikke kan anse som



en slik underleverandør som bare utfører et tjenesteoppdrag eller utelukkende utfører en teknisk fase i fremstillingen av sluttproduktet.

Etter dette må anken forkastes.

## Sakskostnader

Anne Charlotte Johansen har vunnet saken og har etter hovedregelen krav på full erstatning for sine sakskostnader for lagmannsretten fra motparten, jf. tvisteloven § 20-2 første, jf. annet ledd. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å helt eller delvis fritta ankende part for erstatningsansvaret, jf. bestemmelsens tredje ledd.

Advokat Stray Vyrje har lagt frem en kostnadsoppgave på 368 750 kroner inkludert merverdiavgift. Ankende part har protestert på oppgaven. Stray Vyrje har benyttet 75 timer fra inngivelse av anketilsvar og frem til ankeforhandling, mens ankende parts prosessfullmektig på sin side benyttet 46 timer. Totalt har Stray Vyrje brukt 118 timer, mens Johnsen har brukt 67 timer. Etter en samlet vurdering har lagmannsretten kommet til at kravet er noe høyt sett hen til sakens omfang, og at saken står i det vesentlige i samme stilling som i tingretten. Lagmannsretten har kommet til at kravet skjønnsmessig må reduseres til 300 000 kroner inkludert merverdiavgift, jf. § 20-5 første ledd.

Ankende part innga – før anke fra Vågå Iskremproduksjon ble fremsatt – en selvstendig anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse. Tingrettens sakskostnadsavgjørelse er ikke viet noe plass i ankeforhandlingen

Ankedomstolen skal legge sitt resultat til grunn når den avgjør krav på sakskostnader for lavere instans, jf. § 20-9 annet ledd. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunn til å endre tingrettens sakskostnadsavgjørelse, og finner det tilstrekkelig å vise til tingrettens begrunnelse i dommen side 8-9, hvor det heter:

Det er den opprinnelige påstanden med senere utvidelser, sett i forhold til domsslutningen, som er avgjørende for vurderingen av sakskostnadsspørsmålet.

Påstanden som ble nedlagt i stevningen lød:

«Vågå Iskremproduksjon AS kan etter 31. august 2016 ikke produsere, markedsføre og/eller selge iskrem under Anne Charlotte Johansen Bjerkes registrerte varemerke 274145 «Charlottes ISKREM».

Påstanden er senere utvidet til også å gjelde påføring av kjennetegn på varer og innpakning samt lagring. Krav om forbud mot produksjon er tatt ut. Påstanden, slik den er nedlagt i sluttinnlegget og under hovedforhandlingen er gjort generell. Det er, som tidligere omtalt, ikke adgang til å forby inngreps handlinger generelt, men forbudet må rette seg mot spesielt angitte handlinger.

Bjerke har ikke fått fullt medhold i sin opprinnelige påstand med senere utvidelser. Bjerke kan heller ikke sies å ha fått medhold i det vesentlige, jf tvisteloven § 20-2.

Etter rettens syn har Bjerke fått medhold av betydning, og kan helt eller delvis tilkjennes sakskostnader hvis tungtveiende grunner tilsier det, jf tvisteloven § 20-3. Retten kan ikke se at det foreligger slike tungtveiende grunner her.

Det vises for det første til at det under saksforberedelsen lenge var uklart om det ble krevd forbud mot produksjon, og det er brukt en del ressurser på dette spørsmålet fra begge sider inntil det ble frafalt.

Det vises videre til at Bjerke heller ikke har fått fullt medhold i sin påstand slik den lød ved oppstart av hovedforhandlingen. Dette gjelder både fordi den var utformet som et generelt forbud mot bruk, noe det ikke er adgang til, og at hun ikke har fått medhold i forbudet mot markedsføring spesielt.

Retten har etter dette kommet til at sakskostnader ikke tilkjennes.

Tingrettens begrunnelse er dekkende også for lagmannsrettens syn. Det er ikke anført noe for retten som gir grunnlag for å vurdere spørsmålet om sakskostnadene for tingretten annerledes, eller som tilsier at tingrettens bevisbedømmelse eller rettsanvendelse på dette punkt er uriktig.

Etter dette tilkjennes ikke sakskostnader for tingretten.

Dommen er enstemmig.

*Domsslutning:*

- 1. Anken forkastes.*
- 2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Vågå Iskremproduksjon AS til Anne Charlotte Johansen 300 000 – trehundretusen – kroner innen to uker fra forkynnelse av denne dom.*
- 3. Hver av partene bærer egne omkostninger for tingretten.*