



Ny høyesterettsdom om hva som utgjør varemerkerelevant bruk



Petter Bjerke
Partner, Faggrupeleder
personvern og immaterialrett

I en nylig avsagt dom fra Høyesterett (HR-2020-1142-A) konkluderes det med at import av uoriginale mobiltelefonskjermer påført et varemerke tildekt med tusj uten varemerkeinnhavers samtykke, utgjør et varemerkeinngrep. Bruken var egnet til å skade varemerkets funksjoner.

Sakens bakgrunn

Henrik Huseby driver enkeltpersonsforetaket PCKompaniet, som blant annet reparerer smarttelefoner fra Apple, herunder utskiftning av ødelagte iPhone-skjermer. Tolletaten stanset sommeren 2017 en forsendelse med 63 mobilskjermer til PCKompaniet, med begrunnelse at skjermene var påført Apples eplelogo. Eplelogoen var ved import tildekket med sprittusj, men det var mulig å fjerne denne. Eplelogoen er et registrert varemerke i vareklasse 9, som blant annet omfatter smarttelefoner og deler til slike.

Apple fremmet krav om destruksjon av varene, noe Huseby nektet å imøtekomme. Huseby ble frifunnet i tingretten som konkluderte med at tildekkingen av eplelogoen innebar at det ikke forelå noen varemerkerelevant bruk etter varemerkeloven § 4. Saken ble anket av Apple og lagmannsretten kom til motsatt konklusjon og avsa dom på at Husby måtte destruere varepartiet samt dekke kostnader og betale en lisensavgift for den uberettigede bruken.

Dommen ble anket til Høyesterett som tillot anken for behandling hva gjaldt rettsanvendelsen. Høyesterett kom til samme konklusjon som lagmannsretten og forkastet anken.

Hva utgjør varemerkerelevant «bruk»?

For Høyesterett var spørsmålet om innførsel av mobilskjermene påført Apples eplelogo uten samtykke utgjorde en krenkelse av Apples enerett til varemerket, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a. Det var enighet mellom partene at Apple ikke hadde samtykket til bruken og at innførselen var for næringsformål. Hovedspørsmålet i saken var derfor om Apples varemerke var *brukt*.

I varemerkeloven § 4 tredje ledd gis det eksempler på hva som utgjør «bruk», og etter bokstav c er et eksempel på bruk «å innføre (...) varer med merket på». Det var derfor utvilsomt at innførsel av et uoriginalt produkt med et ulovlig påført varemerke i utgangspunktet utgjorde en varemerkekrenkelse, jf. varemerkeloven § 4 tredje ledd bokstav c, jf. første ledd bokstav a. Høyesterett fremhever at vareforfalskninger er i kjernen av de forhold varemerkeloven søker å hindre. Spørsmålet var imidlertid om det forhold at varemerket var overstrøket med tusj gjorde at det ikke var tale om bruk i lovens forstand.

Høyesterett begynte sin drøftelse med å fremheve at hva som utgjør bruk i varemerkelovens forstand må tolkes i lys av den tilsvarende bestemmelsen i varemerkedirektivet artikkel 5. Høyesterett viste til HR-2018-110-A *Ensilox* som gjennomgikk EU-domstolens forståelse av varemerkedirektivet artikkel 5. Selv om ordlyden «bruk» tilsynelatende utgjør et absolutt vilkår, fremgår det av *Ensilox* og EU-domstolens praksis at § 4 første ledd bokstav a kun gir vern dersom den aktuelle bruken er egnet til å skade varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjoner, herunder opprinnelses- og kvalitetsgarantien.

Høyesterett kom til at importen var egnet til å skade Apples interesser knyttet til varemerkets funksjoner, selv om varemerket var tildekket. Høyesterett viste for det første til EU-domstolens avgjørelse C-129/17 *Mitsubishi*. Saken dreide seg om et selskap som kjøpte originale Mitsubishi gaffeltrucker utenfor EØS og importerte de til EØS. Mens truckene sto i tollopplag, det vil si før de formelt ble fortollet og importert til EØS, fjernet importøren alle Mitsubishis varemerker og erstattet de med sine egne logoer. EU-domstolen kom til at fjerningen av varemerkene utgjorde et varemerkeinngrep, da det blant annet krenket opphavs-, investerings- og reklamefunksjonene til varemerket. Høyesterett uttalte med henvisning til *Mitsubishi* at det forhold at overstrykingen av eplelogoen ikke var permanent (sammenliknet med *Mitsubishi*) ikke kunne medføre et svakere vern for varemerkeinnhaver.

Videre viste Høyesterett til *Ensilox*-dommen og fremhevet at vurderingen av fare ikke kun knytter seg til den aktuelle salgssituasjonen, men også etterfølgende situasjoner. Dersom Huseby, senere omsetningsledd eller andre fjerner tildekkingen, ville skjermene fremstå som Apple-skjermer med identiske varemerker, med den skade dette kan medføre for blant annet opprinnelses- og garantifunksjonen til varemerket. Også selv om tildekkingen ikke ble tatt bort kom Høyesterett til at det forelå fare for skade på varemerkets funksjoner; skjermene var helt identiske med originale Apple-skjermer, og tusjen var påført på samme sted som eplelogoen var påført Apples originale skjermer. Den synlige tildekkingen kunne derfor virke forvirrende med tanke på produktets opphav, og for den relevante omsetningskretsen kunne det være uklart om det er en original skjerm eller en kopi.

Betydning for reservedelsmarkedet

Flere organisasjoner, som Framtiden i våre hender, har fremhevet viktigheten av reservedelsmarkedet i et miljø- og bærekraftperspektiv og engasjert seg til støtte for Huseby. Betydningen av reservedelsmarkedet i et bærekraftperspektiv ble også anført av Huseby for Høyesterett. Høyesterett avfeide imidlertid anførselen og påpekte kort at varemerkeloven ikke stenger for at mobilreparatører importerer mobilskjermer og andre

reservedeler som er kompatible med Apples smarttelefoner, så lenge reservedelene ikke er påført ulovlige varemerker.

Parallellimport - hadde det hatt betydning dersom skjermene var originale?

Et interessant spørsmål er om saken hadde stilt seg annerledes dersom skjermene var originale. For tingretten og lagmannsretten var et tvistetema om skjermene var kopier eller «refurbished»; det vil si sammensatt av både kopideler og originale deler. Lagmannsretten avgjorde endelig at skjermene mest sannsynlig var kopier, slik at dette spørsmålet ikke kom på spissen for Høyesterett. Vår vurdering er imidlertid at konklusjonen hadde blitt den samme, uavhengig av om skjermene var ekte eller ei. Etter varemerkeloven § 6 er ikke varemerkeretten til hinder for bruk av varemerket på varer som med innehaverens samtykke er brakt til omsetning innenfor EØS. Dette omtales som varemerkerettslig konsumpsjon og innebærer at dersom produkter med Apples varemerker er solgt i EØS av Apple eller med deres samtykke, vil senere bruk eller omsetning av disse varene ikke krenke Apples varemerkerettigheter. Konsumpsjonsregelen gjelder imidlertid bare for omsetning innenfor EØS. Huseby importerte skjermene fra Kina og følgelig kommer ikke varemerkeloven § 6 til anvendelse, slik at *bruk* av varemerket i Norge ville ha krevd Apples samtykke, selv om skjermene hadde vært lovlig kjøpt i Kina.

I lys av nyere praksis fra Høyesterett og EU-domstolen fremstår hverken Høyesteretts premisser eller konklusjon i HR-2020-1142-A spesielt overraskende. Dommen tydeliggjør imidlertid at det kan foreligge varemerkekrenkelsers selv om den aktuelle varemerkebruken ikke er umiddelbart synlig.