



# NORGES HØYESTERETT

Den 19. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Skoghøy og Arntzen i

**HR-2015-01071-U, (sak nr. 2015/727), sivil sak, anke over kjennelse:**

A  
Turbomerkator UG (advokat Matthias Wilding)

mot

Turbo Artist AS  
B  
C  
D  
E  
F (advokat Svein Steinfeld Jervell)

## K J E N N E L S E :

- (1) Den underliggende saken gjelder rett til varemerker og domenenavn og krav om erstatning for immaterialrettskrenkelseser.
- (2) Turbo Artist AS, C, B, E, D og F ("Turbo Artist mfl.") anla søksmål mot tyske Turbomerkator UG og A for Oslo tingrett. Turbomerkator UG og A bestred at sak kunne anlegges for Oslo tingrett på grunn av manglende domsmyndighet og anførte at søksmål i stedet måtte anlegges i Tyskland. Tingretten avsa 11. desember 2014 kjennelse med slik slutning:

**"Oslo tingretts sak nr. 11-208549TVI-OTIR/02 fremmes."**

- (3) Turbomerkator UG og A anket til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett avsa 23. februar 2015 kjennelse med følgende slutning:

- "1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A og Turbomerkator UG in solidum til Turbo Artist AS, C, B, E, D og F 13 225 – trettentusentohundreogtjuefem – kroner

**innen to uker fra forkynnelsen av kjennelsen."**

- (4) Begrunnelsen var at partene eller deres rettsforjengere hadde inngått en vernetingsavtale som fastslo at eventuelle tvister skulle behandles ved norske domstoler. Denne var omfattet av bestemmelsen i Luganokonvensjonen artikkel 23, som anerkjenner vernetingsavtaler. Artikkel 22 nr. 4 – som inneholder bestemmelser om eksklusiv kompetanse ved enkelte typer tvister om immaterielle rettigheter – ble ikke ansett anvendelig.
- (5) Turbomerkator UG og A har anket til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen og saksbehandlingen. Det anføres at Luganokonvensjonen artikkel 22 nr. 4 kommer til anvendelse og at eksklusivt vernetingsavtaler derfor er i Tyskland. Når det gjelder vernetingsavtalen, så bestrides det at de ankende parter er bundet av denne og at den kan gjøres gjeldende i henhold til Luganokonvensjonen artikkel 23. Det er en saksbehandlingsfeil når lagmannsretten på utilstrekkelig grunnlag har lagt til grunn at Turbomerkator UG og A er bundet.
- (6) Det er nedlagt slik påstand:
- "1. Borgarting lagmannsretts kjennelse av 23. februar 2015 oppheves.**
  - 2. Saken avvises.**
  - 3. Ankemotparten dømmes in solidum til å erstatte de ankende parters saksomkostninger."**
- (7) Turbo Artist mfl. viser til anførselene fremsatt for Borgarting lagmannsrett og fremsetter enkelte supplerende bemerkninger. Det anføres at det ikke foreligger noen saksbehandlingsfeil. Når det gjelder vernetingsavtalen er retten bundet av Turbo Artist mfl. sin pretensjon, og Luganokonvensjonen artikkel 23 om vernetingsavtaler kommer til anvendelse. Turbomerkator UGs og As anførsler knyttet til Luganokonvensjonen artikkel 22 nr. 4 om eksklusivt vernetingsavtaler kan ikke føre frem.
- (8) Turbo Artist mfl. har nedlagt slik påstand:
- "1. Anken forkastes.**
  - 2. De ankende parter dømmes in solidum til å erstatte ankemotpartens saksomkostnader a kr. 14 375 eks. mva."**
- (9) *Høyesteretts ankeutvalg* bemerker at dets kompetanse i saken etter tvisteloven § 30-6 er begrenset til å prøve lagmannsrettens saksbehandling og generelle rettslige forståelse av en skreven rettsregel.
- (10) Lagmannsretten har lagt til grunn at Luganokonvensjonen artikkel 22 nr. 4 ikke kommer til anvendelse i saken. Denne bestemmelsen lyder:

**"Følgende domstoler skal være enekompetente, uten hensyn til bosted:**

...

**4. i saker om registrering eller gyldigheten av patenter, varemerker, design eller liknende rettigheter som forutsetter deponering eller registrering, uansett om spørsmålet reises som søksmål eller forsvar, domstolene i den konvensjonsstat der det søkes om deponering eller registrering, eller der deponering eller registrering er skjedd eller ifølge en**

fellesskapsrettsakt eller en internasjonal konvensjon anses å ha skjedd.

Med forbehold for den kompetanse som Det europeiske patentverket er tillagt i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter undertegnet i München 5. oktober 1973, skal domstolene i den enkelte konvensjonsstat ha eksklusiv kompetanse, uansett bosted, i saker som gjelder registrering eller gyldigheten av et europeisk patent som er meddelt i denne stat, og uansett om spørsmålet reises som søksmål eller forsvar."

- (11) Kjernen i lagmannsrettens begrunnelse for at bestemmelsen ikke får anvendelse er:

"Lagmannsretten kan ikke se at ankemotpartene, verken direkte eller indirekte, har gjort gjeldende anførsler som berører forhold knyttet til registreringen eller gyldigheten av varemerkene registrert i det tyske varemerkeregisteret. Tvistens hovedspørsmål er hvorvidt det er ankemotpartene eller Turbomerkator UG, som registrert innehaver av varemerkene i det tyske varemerkeregisteret, som er rette innehavere av rettighetene. Dette må avgjøres ut fra det underliggende rettsforholdet mellom partene. Tvisten faller da utenfor anvendelsesområdet for Luganokonvensjonen artikkel 22 nr. 4. Heller ikke stillingtagen til det fremsatte erstatningskravet, som gjelder tap som følge av at de ankende parter urettmessig har opptrådt som innehaver av rettighetene, reiser spørsmål som etter lagmannsrettens syn gjør at Luganokonvensjonen artikkel 22 nr. 4 får anvendelse."

- (12) Den generelle lovforståelse som her legges til grunn, er riktig. Når saken ikke gjelder gyldigheten eller holdbarheten av varemerker og domenenavn, får artikkel 22 nr. 4 ikke anvendelse, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i sak 288/82 Duijnsteet mot Goderbauer av 15. november 1983 og sak C-4/03 GAT mot LuK av 13. juli 2006.

- (13) Foranlediget av en anførsel fra de ankende parter legger utvalget til grunn at når artikkel 22 nr. 4 ikke er anvendelig, vil heller ikke artikkel 35 nr. 1 være til hinder for at dom avsagt i Norge kan anerkjennes og fullbyrdes i Tyskland.

- (14) Ankemotpartene har anført at det er inngått en vernetingsavtale som gir anledning til å anlegge søksmålet for norske domstoler, jf. Luganokonvensjonen artikkel 23.

- (15) Vernetingsavtalen i saken er inngått 2. februar 2007 mellom Turbo Artist AS og Goldwehber GmbH/Bitzcore. Den lyder:

**"9. Law: this agreement shall be governed by the courts of law in Norway, whose courts shall have non-exclusive jurisdiction."**

- (16) Det er ikke anført å foreligge noen mangler knyttet til avtalens form. Om avtalens virkeområde heter det i dens punkt 1 blant annet:

**"In full and final settlement of the various disputes between you [Goldwehber GmbH/Bitzcore] and us [Turbo Artist AS], you and we have agreed and confirm as follows: Rights: all rights and copyrights, interest and title in and to the names, Turbonegro, Turboneger and Turbojugend ("the Names"), the internet domain names, turbonegro.com and turbojugend.net ("Domain names") [...] are owned by us in their entirety [...]"**

- (17) Lagmannsretten legger til grunn at det ikke er tvilsomt at de omtvistede varemerkene og domenenavnene faller inn under avtalens virkeområde. Den drøfter så om vernetingsavtalen er bindende for de ankende parter – Partick A og Turbomerkator UG. Lagmannsretten sier om dette:

**"Avtalen er inngått mellom en av ankemotpartene og foretaket Goldwehber GmbH/Bitzcore. Det er anført i stevningen at de ankende parter er rettsetterfølgere etter Goldwehber GmbH/Bitzcore, og således forpliktet etter avtalen, herunder vernetingsklausulen. I tilsvaret**

ble det gjort gjeldende at de ankende parter ikke er avtaleparter, og derfor ikke bundet av avtalen, samt at ankemotpartenes rettigheter og ethvert krav etter avtalen er foreldet. Ankende part A er etter det opplyste majoritetseier og har en dominerende rolle i både Goldwehber GmbH/Bitzcore og Turbomerkator UG. Lagmannsretten kan ikke se at dette er bestridt fra de ankende parters side. Det fremkommer for øvrig av de fremlagte utskriftene fra det tyske varemerkeregisteret at varemerkene, etter avtalen av 2. februar 2007 ble inngått, er overført fra Goldwehber GmbH/Bitzcore til A, og senere til Turbomerkator UG. Hvorvidt rettighetene allerede før avtalen av 2. februar 2007 var overdratt fra Goldwehber GmbH/Bitzcore, og foretaket således ikke kunne disponere over rettighetene i avtalen, må etter lagmannsrettens syn avgjøres som ledd i avgjørelsen av sakens realitet. Ut fra de konkrete omstendighetene i saken, legger lagmannsretten til grunn at de ankende parter er bundet av vernetingsklausulen i avtalen av 2. februar 2007 punkt 9, og at denne danner grunnlag for å anlegges søksmål i Norge. Også på ankemotpartenes side må medeierne i Turbo Artist AS identifiseres med selskapet ved anvendelsen av vernetingsklausulen."

- (18) Selv om det ikke er sagt uttrykkelig, må det som her uttales, naturlig forstås slik at ved den tilknytning det er mellom A og Turbomerkator UG som overtagere av rettigheter Goldwehber GmbH/Bitzcore måtte ha, og Goldwehber GmbH/Bitzcore som overdragere, må de være bundet av vernetingsavtalen. Det lagmannsretten her først og fremst har trukket frem, er As dominerende rolle og posisjon som majoritetseier både i Goldwehber GmbH/Bitzcore og i Turbomerkator UG. Det er også vist til at det fremgår av registrene at rettighetene er overført fra Goldwehber GmbH/Bitzcore til A og så til Turbomerkator UG, og at registreringen viser at overdragelsene fant sted etter inngåelsen av avtalen av 2. februar 2007. Dette vil klart kunne være sentrale momenter i en vurdering av om A og Turbomerkator UG er bundet av den forpliktelse som lå i vernetingsavtalen. Ut fra de opplysninger som forelå for lagmannsretten, kan utvalget ikke se at det er mangler ved begrunnelsen. Spørsmålet om A og Turbomerkator UG var avtalerettslig bundet av vernetingsklausulen, beror på en konkret vurdering og reiser ikke spørsmål om prøving av den generelle rettslige forståelsen av en skreven rettsregel.
- (19) Nå har de ankende parter i anken til Høyesterett bestridt holdbarheten av det lagmannsretten legger til grunn om As dominerende rolle og eierposisjon i Goldwehber GmbH/Bitzcore og Turbomerkator UG. Dette var ikke fremme for lagmannsretten, og det er ingen saksbehandlingsfeil fra lagmannsrettens side at anførsler og bevis her ikke ble vurdert. Utvalget bemerker at det ikke i den videre anken kan ta stilling til faktiske forhold.
- (20) Ankemotpartene har krevet sakskostnader for Høyesterett med kroner 14 375. Kravet tas til følge.
- (21) Kjennelsen er enstemmig.

#### S L U T N I N G :

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler A og Turbomerkator UG én for begge og begge for én til Turbo Artist AS, C, B, E, D og F i fellesskap 14 375 – fjortentusentrehundreogsyttifem – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne kjennelsen.

Jens Edvin A. Skoghøy  
(sign.)

Tore Schei  
(sign.)

Wenche Elizabeth Arntzen  
(sign.)

Riktig utskrift: