



## OSLO TINGRETT

### FRAVÆRSDOM

---

**Avsagt:** 05.11.2018 i Oslo tingrett

**Sak nr.:** 17-054353TVI-OTIR/07

**Dommer:** Dommer Ingeborg Olebakken

**Saken gjelder:** Fraværdsdom om ugyldiggjøring av varemerkeregistrering og brudd på markedsføringsloven

---

Bridgestone Corporation

Advokat Mikkel Lassen Ellingsen

**mot**

Deestone Limited

Advokat Kyrre Tangen Andersen

## FRAVÆRSDOM

Saken gjelder fraværdsdom for oversittet tilsvarsfrist.

### *Fremstilling av saken*

Bridgestone Corporation og Deestone Limited er to bildekkprodusenter som selger dekk på det norske markedet.

Ved stevning 30. mars 2017 tok Bridgestone Corporation ut søksmål mot Deestone Limited for Oslo tingrett. Saken gjaldt krav om ugyldiggjøring av norsk varemerkeregistrering nr. 278817 DEESTONE (figur), jf. varemerkeloven § 35, som følge av at registreringen var i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. I tillegg ble det anført at det omtvistede merket utgjorde en ulovlig etterligning av Bridgestone Corporations kjennetegn, jf. markedsføringsloven § 30. Endelig anførte Bridgestone Corporation at innleveringen og registreringen av det omtvistede varemerket utgjorde en handling i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25. Det ble derfor også lagt ned krav om dom som forbyr fremtidig krenkende bruk.

Bridgestone Corporation la ned følgende påstand:

1. Norsk varemerkeregistrering nr. 278817 DEESTONE kjennes ugyldig i sin helhet.
2. Deestone Limited forbys fremtidig bruk av varemerket DEESTONE, som gjengitt i varemerkeregistrering nr. 278817, for de varer som er omfattet av samme registrering.
3. Bridgestone Corporation tilkjennes sakens kostnader.

Bridgestone Corporation krevde fraværdsdom i lovens tilfeller, jf. tvisteloven § 16-10.

Oslo tingrett utferdiget pålegg om tilsvær 31. mai 2017. Tilsværfristen ble satt til 30. august 2018. Innkalling til hovedforhandling 28. september 2018 ble sendt ut 16. juni 2017. Fristene ble satt så langt frem i tid siden Deestone Limited har forretningsadresse i Thailand og det måtte påregnes bruk av ekstra tid til oversettelse og forkynning av rettsanmodninger i utlandet.

Stevning, pålegg om tilsvær og innkalling til hovedforhandling ble forkynt 4. mars 2018 for Deestone Limited etter reglene for forkynning i Thailand, jf. domstolloven § 180 tredje ledd og brev 28. mars 2018 fra den norske ambassaden i Bangkok.

Den 26. september 2018 ble retten informert om at advokat Andersen var prosessfullmektig for Deestone Limited. I rettens brev samme dag ble partene orientert om rettens adgang til å avsi fraværdsdom i saken med mindre det gis oppfriskning. Fristen for oppfriskning er én måned etter fristens utløp, jf. tvisteloven § 16-13 annet og tredje ledd. I denne saken innebar det at fristen for Deestone Limited til å begjære oppfriskning, var 30.

september 2018, som ble forlenget til mandag 1. oktober 2018, jf. domstoloven § 149 første ledd.

I prosesskriv 28. september 2018 begjærte Deestone Limited oppfriskning for oversittelse av tilsvaksfristen. Samme dag ble det inngitt tilsvak i saken. I tilsvaret krevde Deestone Limited frifinnelse.

Deestone Limited argumenterte for at vilkårene for fristoppfriskning var oppfylt. Det ville være urimelig å nekte realitetsprøving for tingretten. Språk- og kulturbarrierer forhindret Deestone Limited fra å forstå betydningen av oversittelsen. Oversittelsen var dessuten kun på ca. én måned. Bridgestone Corporation hadde ikke rukket å innrette seg på en fraværssdom. En dom for Bridgestone Corporations krav ville heller ikke gi et materielt riktig resultat. Både Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter hadde kommet til at Deestone Limited ikke hadde krenket Bridgestone Corporations rettigheter etter varemerkeloven.

I prosesskriv 10. oktober 2018 tok Bridgestone Corporation til orde mot fristoppfriskning. Samtidig ble det innlevert sakskostnadsoppgave. Etter deres syn var vilkårene for fraværssavgjørelse oppfylt. Det var ikke urimelig å nekte Deestone Limited fristoppfriskning. Det kunne stilles strengere krav til en profesjonell part.

Begjæringen om fristoppfriskning ble fastholdt av Deestone Limited i prosesskriv 12. oktober 2018. I dette prosesskrivet fremsatte også Deestone Limited sakskostnadsoppgave.

#### *Rettens vurdering*

I denne saken foreligger fristoversittelse som utgjør fravær i saken, jf. tvisteloven § 16-7 første ledd bokstav c. Tilsvaksfristen løp ut 30. august 2018 men tilsvak ble ikke inngitt før 28. september 2018. Fristforelegget ble korrekt forkynt 4. mars 2018 i Thailand, jf. domstoloven § 180 tredje ledd.

Det sentrale spørsmålet er om det er grunnlag for å gi oppfriskning for fristoversittelsen, jf. tvisteloven § 16-12. Fraværssdom kan i så fall avsies såfremt Bridgestone Corporations påstandsgrunnlag ikke fremtrer som «åpenbart uriktig», jf. tvisteloven § 16-10 annet ledd annet punktum.

Deestone Limited har begjært oppfriskning innen den lovbestemte fristen på én måned regnet fra forsømmelsen, jf. tvisteloven § 16-13.

Lovens utgangspunkt er at oppfriskning ikke gis. Unntak gjelder dersom det vil være "urimelig" å nekte saksøkte videre behandling av saken, jf. tvisteloven § 16-12 tredje ledd.

Oppfriskning på grunnlag av forhold som nevnt i tvisteloven § 16-12 første og annet ledd er ikke aktuelt i denne saken.

Rimelighetsvurderingen er konkret og skal særlig hensynta "forsømmelsens karakter, partens interesse i å foreta prosesshandlingen og hensynet til motparten". For øvrig følger det av forarbeidene at interesseavveiningen mellom partene vil stå sentralt ved «forsømmelser som skyldes varierende grader av alminnelig uaktsomme forsømmelser», jf. NOU B punkt 22.5 side 923.

I denne saken er forsømmelsen nokså grov. Fristoversittelsen på nesten fire uker er mye for en profesjonell part. Dette inntrykket forsterkes når tilsvarsfristen i utgangspunktet var uvanlig romslig. Stevningen og opplysninger om tilsvarsfristen, ble forkynt korrekt etter thailandsk rett, jf. domstoloven § 180 tredje ledd. Dette skjedde i underkant av seks måneder før tilsvarsfristen løp ut. Den lange fristen ble satt nettopp for å ta høyde for de forhold som saksøkte nå viser til som grunnlag for at fristen ble oversittet, nemlig kultur- og språkproblemer.

Deestone Limited er en profesjonell part som selger varer på det norske markedet. Et søksmål fra Bridgestone Corporation i Norge kunne ikke komme som en overraskelse. Bridgestone Corporation hadde riktignok ikke fått medhold i anførselen om brudd på varemerkeloven av verken Patentstyret, jf. avgjørelse 30. oktober 2015 (bilag 7 til stevningen), eller Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. avgjørelse 16. september 2016 (bilag 8 til stevningen). Likevel var det påregnelig at Bridgestone Corporation som en stor, markedsledende aktør innen dekkmarkedet, ville uttømme prøvingsmulighetene etter norsk rett. Følgelig burde Deestone Limited vært ekstra oppmerksom.

Retten mener at Deestone Limiteds interesse i å få prøvd spørsmålet for retten, ikke er så tungtveiende at fraværdsdom i denne saken blir urimelig. Hovedregelen er at tilsvarsfristen satt av retten skal overholdes. Fristoversittelsen er ikke unnskyldelig og saksøkte er en profesjonell part. Deestone Limited må forventes å forholde seg til norsk rett når de opererer i det norske markedet. Etter rettens syn innebærer også den foretatte prøvingen av saken i de to nevnte tvisteløsningsorganene, at avvisning er mindre urimelig. Selv om en fraværdsdom gir motsatt resultat, har anførselen om krenkelse av varemerkeloven vært realitetsprøvd to ganger allerede. Fraværdsdommen vil heller ikke forhindre Deestone Limited fra fortsatt å selge dekk på det norske markedet. Men varemerket må endres slik at det ikke krenker Bridgestone Corporations varemerke BRIDGESTONE.

Endelig legger retten til grunn at også hensynet til Bridgestone Corporation taler for at Deestone Limited ikke gis oppfriskning. Bridgestone Corporation tok ut stevning for over ett og et halvt år siden. Det har vært satt romslige frister nettopp av hensyn til en utenlandsk part. At den utenlandske parten likevel klart oversitter fristen, er til sist et forhold Deestone Limited er nærmest til å bære konsekvensene av.

Det er ikke grunnlag for å gi oppfriskning for fristoversittelse.

Fraværdsdom avsies likevel bare dersom retten kan gi saksøkeren «medhold fullt ut eller i det vesentlige», jf. tvisteloven § 16-10 annet ledd første punktum. Her er det ikke tvilsomt at Bridgestone Corporations påstander dreier seg om å beskytte selskapets varemerke BRIDGESTONE. En fraværdsdom vil dermed gå i dets favør.

Det følger videre at «[fraværds]dommen skal bygge på saksøkerens påstandsgrunnlag etter § 11-2 når dette er meddelt saksøkte og ikke framtrer som åpenbart uriktig», jf. tvisteloven § 16-10 annet ledd annet punktum. Vurderingen av dette vilkåret er utdypet slik i forarbeidene (NOU 2001:32 B punkt 22.5 side 919):

«At forfallsdom ikke avsies dersom påstandsgrunnlaget fremtrer som åpenbart uriktig, er ment som en snever unntaksregel. Den tar sikte på situasjoner hvor det nærmest ville være i strid med rettens verdighet å tvinge retten til å avsi en dom den vet er uriktig. Lovutkastets kriterium ‘åpenbart uriktig’ anses som en mer dekkende formulering enn strid med ‘vitterlige kjennsgjæringer’ i tvistemålsloven § 344 annet ledd. Noen vesentlig realitetsendring er ikke tilsiktet selv om tvistemålslovens formulering nok er en nyanse strengere enn ordlyden i utkastet.»

Retten legger til grunn Bridgestone Corporations påstandsgrunnlag for at varemerket DEESTONE kjennes ugyldig, jf. stevningen. Riktignok har Bridgestone Corporation forgivees hevdet at Deestone Limited har krenket deres varemerke både overfor Patentstyret og overfor Klagenemnda for industrielle rettigheter. Det innebærer likevel ikke at påstandsgrunnlaget er «åpenbart uriktig». Kravet ble ikke ansett som grunnløst av verken Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter. Tvert imot ble det undergitt en grundig vurdering i begge organer.

Bridgestone Corporation har videre krevd dom for et forbud mot videre bruk av varemerket DEESTONE, primært som følge av brudd på markedsføringsloven § 30 om forbud mot etterligning av en annens produkt. Etter rettens vurdering vil ikke en dom for etterligningsforbud være «åpenbart uriktig». BRIDGESTONE er et eldre merke, og det er en fare for forveksling fordi produsentene selger samme produkt med navnelikhet på det norske markedet.

Kravet om et forbud «mot videre bruk» er likevel unødvendig. Det følger av en doms rettskraftsvirkning at avgjørelsen uansett skal legges til grunn for fremtiden, jf. tvisteloven § 19-15 annet ledd.

Vilkårene for fraværdsdom er oppfylt.

### *Sakskostnader*

Hovedregelen er at den parten som har vunnet saken, har krav på full erstatning for sine sakskomkostninger, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Med "vunnet" menes å ha fått medhold fullt ut eller i det vesentligste, jf. tvisteloven § 20-2 annet ledd første punktum.

Motparten kan likevel fritas fra dette ansvaret dersom tungtveiende grunner gjør det rimelig, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Retten finner ikke at det i denne saken er grunnlag for å fravike hovedregelen om at den tapende parten dekker motpartens sakskomkostninger. Bridgestone Corporation har vunnet saken fullstendig.

Advokat Mikkell Lassen Ellingsen har lagt frem sakskostnadsoppgave på til sammen 82 300 kroner. Dette inkluderer utgifter til oversettelse. Etter rettens syn fremstår disse utgiftene som rimelige og nødvendige i denne saken. Saksøkte har riktignok anført at timesatsen på 3 200 kroner som advokatfullmektig og 3 400 kroner som advokat er for høyt. Retten mener at så lenge timeantallet er rimelig, er det først og fremst klientens privilegium å velge den advokaten vedkommende ønsker. Timesatsen avspeiler at advokat Lassen Ellingsen er spesialist på immaterialrett. Hans sakskostnadsoppgave legges derfor til grunn, jf. tvisteloven § 20-5.

### **DOMSSLUTNING**

1. Norsk varemerkeregistrering nr. 278817 DEESTONE kjennes ugyldig i sin helhet.
2. Deestone Limited forbys bruk av varemerket DEESTONE, som gjengitt i varemerkeregistrering nr. 278817, for de varer som er omfattet av samme registrering.
3. Deestone Limited dømmes til å betale sakens omkostninger med 82 300 – åttitotusen trehundre – kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

Retten hevet

Ingeborg Olebakken

Veiledning om ankeadgangen 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 bevissspørsmål.

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.



## 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.