

Kandidatafhandling

Juridisk Institut, AAU 2017

René Ruprecht

| En fortolkning af *forum loci delicti* i varemærkekrænkelssager.

Titelblad:

Uddannelse:	Cand.jur. Aalborg Universitet
Tema:	Kandidatspeciale
Vejleder:	Torsten Bjørn Larsen
Retsområder:	Immaterielret, international privat/procesret & EU-ret
Titel / Dansk:	En fortolkning af forum loci delicti i varemærkekrænkelssager
Title / English:	An interpretation of forum loci delicti in trademark infringement actions.
Projektaflevering:	10. Maj 2017
Anslag/Omfang:	140.377
Studie nr.:	2012 3700
Navn:	René Ruprecht

” -et ord? = et sted! ”

Til min familie.

- og en speciel tak til Torsten Bjørn Larsen og Erik Werlauff

Forkortelser

BGH = Bundesgerichtshof

BK = Bruxelles Konventionen

BR = Bruxelles Regimet

BIF = Bruxelles I Forordningen

BIFo = Bruxelles I Forordningen (omarbejdet)

EF = Europæiske Fællesmarked

ERMK= Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention

EU = Europæiske Union

EUD = EU-domstolen

CPS = Coty Prestige

GA = General Advokaten

OGH = Oberste Gerichtshof

P4U = Products 4 U GmbH

IP = Intellectual Property

IPR = International Privat/Proces Ret

IPS = Intellectual Property Strategy/Strategi

TEUF = Traktaten For Den Europæiske Unions Funktionsmåde

VMF = Varemærkeforordningen

VML = Varemærkeloven

WAG = Winterstiger

WIPO = World Intellectual Property Organisation

Indholdsfortegnelse:

1. Introduktion	7
1.1. Indledning.....	7
1.2. Problemfeltet	8
1.3. Problemformulering.....	11
1.4. Afgrænsning	12
1.5. Retskilder.....	16
1.6. Metode.....	16
1.7. Struktur	17
2. Retsgrundlaget for jurisdiktion i varemærkekrænkelssager i EU	18
2.1. Indledning.....	18
2.2. De generelle og grundlæggende IPR- og IP-principper	19
2.3. De generelle principper bag skadestedets værneting – <i>forum loci delicti</i>	21
2.4. Retsgrundlaget til etablering af jurisdiktion i EU.....	29
2.5. <i>Forum loci delicti</i> - omsat til lov i forhold til BIF/BIFo og EF/EU-VMF'en.....	32
3. Analyse af EU-retspraksis i to varemærkekrænkelssager	34
3.1. Indledende om analysen og dommene.....	34
3.2. Analyse af GA's forslag og EUD's dom i sag "C-523/10 – Wintersteiger"	35
3.2.1. Baggrunden for sagen	35
3.3. General Advokatens (GA) forslag til afgørelsen.....	37
3.4. EU-Domstolens dom C-523/10 Wintersteiger.....	44
3.5. Analyse af GA's forslag og EUD's dom i sag "C-360/12 – Coty Prestige"	49
3.5.1. Baggrunden for sagen	49
3.6. General Advokatens (GA) forslag til afgørelsen.....	51
3.7. EU Domstolens dom (EUD) C-360/12 Coty Prestige.....	57
4. Fortolkning af analysen i forhold til retsgrundlag og - <i>forum loci delicti</i>	60
4.1. Indledning.....	60

4.2. Fortolkning af analysen af EUD's - C-360/12 Wintersteiger	61
6. Konklusion – ” et ord? = et sted! ”	70
7. Abstract	72
8. Litteraturliste.....	73
8.1. EU-retskilder.....	73
8.2. EU-retspraksis.....	73
8.3. Danske retskilder	73
8.4. Juridisk litteratur	73

1. Introduktion

1.1. Indledning

Dette speciales overordnede emne er en fortolkning af værnetingsreglen *fori loci delicti*¹ i varemærkekrænkelssager set i forhold til de omskrevne værnetingsregler², der anvendes i forhold til krænkelssager³ af enten et nationalt varemærke⁴, eller et EU-varemærke indenfor Den Europæiske Union⁵ (EU).

Formålet med specialet er, dels at fremkomme med et *retvisende* billede af, hvad der kan afdækkes til at være gældende ret for en national domstol, når denne skal etablere en international domstolskompetence⁶ som følge af, at en skadeslidt har anlagt krænkelssag, og dels hvilken retstilstand der er *pro tempore*⁷ set i forhold til enten et registeret nationalt varemærke eller et registeret EU-varemærke.

Mere konkret set i forhold til, hvad der måtte være gældende ret, så søges dette opnået, dels gennem en afdækning og belysning af de grundlæggende anerkendte principper bag henholdsvis *International privatret* og *IP principperne*, en belysning af principperne bag værnetingsreglen *forum loci delicti*, de konkrete regler der er omsat til *lov* og endelig gennem en domstolsanalyse af *EU-Domstolens retspraksis*, der er baseret på to udvalgte domme, som er omhandlet af emnet for specialet.

Til belysning af, hvad retstilstanden måtte være p.t., fortages der en fortolkning af det afdækkede, set i forhold til principperne bag *fori loci delicti*, det grundlæggende bag IPR og IP principper ved at sammenholde det med analysen af to udvalgte krænkelssager, omhandlende et nationalt registreret og EU-registreret varemærke.

Omdrejningspunktet for ovenstående er et krænkelssøgsmål mellem to parter, der er bosat i hvert sit EU-medlemsland. Den ene part er indehaver af en *industriel ejendomsrettighed*,⁸ der krænkes af den anden part, og i det tilfælde afleder det et spørgsmål om, hvor der kan etableres en international domstolskompetence.

¹ forum loci delicti – afsnit 2.3. *De generelle principper bag skadestedets værneting – forum loci delicti*

² værnetingsregler – afsnit 2.5. , for nærmere redegørelse af principper/regler der etablerer en domstols legitime kompetence

³ Se afsnit om afgrænsning for en nærmere redegørelse af begrebet ”krænkelssag”

⁴ Definition af varemærke jf. varemærkelovens § 2 stk. 1 og varemærkeforordningens art. 4

⁵ Den Europæiske Union – jf. Art. 1. i Unionstraktaten eller Lissabonstraktaten

⁶ Begrebet ”international domstolskompetence” anvendes synonymt med ”jurisdiktion” jf. Lookofsky, Hertz, *International Privatret*, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 5.udg. 2015. s. 23

⁷ Pro Tempore også benævnt p.t.

⁸ Begreb som anvendt i Pariserkonventionen af 20. marts 1883 – konkret et nationalt registreret eller et registeret EU-varemærke

1.2. Problemfeltet

For at etablere en forståelse for emnets totale omfang og den iherboende juridiske kompleksitet, beskrives indledningsvist det problemfelt, som specialets emne befinder sig indenfor - belyst generelt i forhold til et juridisk perspektiv i afsnit - *1.2.1. Problemfeltet generelt, det overordnede globale og juridiske omfang.*

Derefter er problemfeltet belyst specifikt i forhold til det faktuelle og internationale, regionale og nationale IP-system i afsnit - *1.2.2. Problemfeltet specifikt, de faktuelle IP-systematiske sammenhænge.* Til sidst belyst som en konkret illustration på specifikke kompetenceproblemstillinger ved en beskrivelse af to eksempler, der skal sættes i den ovenstående sammenhæng - i afsnit *1.2.3. To eksempler med internationalt kompetence problemstillinger.*

1.2.1. Problemfeltet generelt, det overordnede globale og juridiske omfang

Helt overordnet set fra et globalt folkeretligt⁹ perspektiv, og ifølge De Forenede Nationers (FN) liste over lande i verden, er der globalt 203 anerkendte lande, og ud af dem er 193 medlem af FN¹⁰ gennem FN pagten¹¹. Med hjemmel FN pagten er der etableret en international domstol, International Court of Justice (ICJ).¹² Denne domstol har kun kompetence til at varetage folkeretlige retskonflikter imellem medlemsstaterne af FN, og derfor ikke *processuelle* og *formelle* juridiske problemstillinger i de enkelte lande, eller indbyrdes mellem personer fra de enkelte medlemslande, såfremt disse måtte have *materielle* juridiske problemstillinger over landegrænser og ind i andre jurisdiktioner.

De formelle eller materielle juridiske problemstillinger løses derfor i de enkelte internationalt anerkendte lande jf. FN i deres egne individuelle nationale juriske territorier. Det gælder derfor, at internationale eller nationale domstolskompetencer etableres ved hjemmel i lov nationalt, baseret på opfyldelse af internationale forpligtelser ved en tilslutning og ratificering af globale konventioner¹³ eller regionale traktater.¹⁴ De materielle juridiske problemstillinger imellem personer, uanset om det er en global, regional eller national, udføres en retssag gennem et nationalt retssystem med tilknyttede nationale kompetente domstole.

⁹ FOLKERETTEN – definition WERLAUFF

¹⁰ FN – De Forenede Nationer, <http://www.un.org/en/member-states/index.html>

¹¹ FN pagten – <https://www.unric.org/da/component/content/article/6-information/17-fn-pagt>

¹² Jf. FN-pagtens art. 92 – 96

¹³ *De globale konventioner* - Skovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten: *Immaterialret*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave, 2015. s. 53

¹⁴ *EU mv.* - Skovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten: *Immaterialret*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave, 2015. s. 60

1.2.2. Problemfeltet specifikt, de faktuelle IP-systematiske sammenhænge.

Dette indledende afsnit beskriver kort, hvilke specifikke globale konventioner og aftaler der ligger til grund for en administration, registrering og håndhævelse af industrielle IP-rettigheder i et effektivt IP-system. Et IP-system kan som udgangspunkt deles op i to internationalt effektive systemområder, hvor det ene er til beskyttelse,¹⁵ og det andet til håndhævelse.¹⁶

I en underafdeling af FN, findes World Intellectual Property Organisation WIPO,¹⁷ der fungerer som et ”Specialized Agency”. Dette er et forum, som administrerer registreringer på flere områder af de industrielle IP-rettigheder. WIPO styrer også udviklingen og samarbejdet mellem medlemslandene af det, der kan karakteriseres som værende en del af et ”globalt IP System”.¹⁸ Systemet tæller idag 189 medlemslande. Landene er bundet forpligtende til hinanden ved globale ratificerede konventioner¹⁹ i en fælles union til en gensidig beskyttelse af de industrielle ejendomsrettigheder, hvor de to mest betydende er *Pariserkonventionen* (PKV) fra 1894 og *Bernerkonventionen* (BKV) fra 1903.²⁰ Specifikt gældende for varemærker, er der et globalt rækkende system, WIPO Madrid systemet, med 98 medlemmer.

Dertil kommer de mere generelle konventioner under World Trade Organisation²¹ (WTO), med 161 medlemmer EU inkluderet, som administrerer Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, omtalt som TRIPS-aftalen fra 1995, der ikke kun omhandler en mindste beskyttelse, men også en forpligtelse af medlemslandene til at tilbyde en *effektiv retshåndhævelse* af de immaterielle enerettigheder.²²

Parallelt og samtidigt med, men ikke særskilt fra, er 28 af disse lande medlemmer af den Europæiske Union, (EU).²³ EU har med sine medlemslande, og set fra den globale kontekst, etableret et eget ”*regionalt IP system*” via Den Europæiske Unions Kontor For Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).²⁴ Dette IP-system administrerer registreringer for et fælles EU-varemærke og EU-design. EU har sin egen domstol, EU-Domstolen,²⁵ som varetager flere

¹⁵ Madrid Systemet, som varetager international administration og registrering, <http://www.wipo.int/madrid/en/>

¹⁶ *Det internationale samarbejde* - Skovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten: *Immaterielret*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave, 2015. s. 53

¹⁷ World Intellectual Property Organization, WIPO - <http://www.wipo.int/portal/en/>

¹⁸ Jf. Art. 3 ”Objectives of the Organisation” fra WIPO konventionen fra 1967 tilrettet i 1979

¹⁹ Se afsnit 1.2. ”Afgrensning” og afsnit 1.3. ”Retskilder” – der redegøres der nærmere for de globale konventioner

²⁰ Schovsbo, m. Flere, *Immaterielret*, 4. udg. - ”De globale konventioner” s. 53

²¹ WTO agreements - https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr03_e.htm

²² Schovsbo, m. Flere, *Immaterielret*, 4. udg. - ”De generelle konventioner” s. 55 og 56

²³ EU – liste over nuværende medlemslande, https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_da

²⁴ EUIPO - <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/da>

²⁵ EU-Domstolen, 5. Afd. i Lissabontraktaten om ”Den Europæiske Unions Domstol” TEUF art. 256

funktioner indenfor EU-retten, blandt andre traktatsbrudssøgsmål²⁶ og de præjudicielle spørgsmål, som forelægges af de enkelte EU-medlemslandes domstole. EU-Domstolens svar på præjudicielle spørgsmål, er svar på enten en konkret fortolkning og/eller gyldigheden af et EU-direktiv eller en EU-forordning.²⁷ EU-domstolens kompetence er derfor afgrænset til førnævnte, og den har ikke nogen kompetence til at varetage nationale eller internationale retslige konflikter mellem enkeltpersoner med bopæl i EU.

Endelig har hvert enkelt medlemsland, uanset om det er medlem af WIPO, det globale IP-system eller EUIPO, det regionale IP-systemet, sit eget ”nationalt IP system”, der giver mulighed for en etablering af en industriel ejendomsrettighed gennem en registrering af en national rettighed i eget hjemland.²⁸

Hvad angår retshåndhævelsen af de internationale eller nationale registrerede industrielle IP rettigheder, er det derfor udgangspunktet, at retssager mellem enkeltpersoner anlægges og føres ved de nationale domstole efter de individuelle landes internationale eller nationale formelle domstolskompetenceregler.²⁹

1.2.3. To eksempler med internationalt kompetence problemstillinger

Til illustration for den juridiske kompleksitet i internationale IP-sager, gives der her to eksempler på sager med internationale kompetenceproblemstillinger. Disse skal ses i forhold til den ovennævnte komplekse internationale kontekst.

Begge eksempler er udledt af konkrete reelle IP-krænkelsessager. De indeholder ingen specifikke juridiske referencer, da der redegøres indgående herfor i specialet - eksemplerne skal opfattes som generiske.

1.2.3.1. Eksempel et - Det nationale registrerede varemærke.

*Eksempel et*³⁰: Det nationale registrerede varemærke. En person (1) registrerer et industrielt varemærke i sit eget hjemland (A), og opnår derfor nationalt anerkendte og relaterede rettigheder jf. gældende lov for dette varemærke. Person (2) er hjemmehørende i et andet land (B) og er dermed en anden jurisdiktion. Person (2) anvender *internettet* til markedsføring af sin virksomheds produkter. En del af denne markedsføring anvender person (1's) registrerede

²⁶ Sager som EU kommissionen eller et medlemsland, rejser mod medlemslande jf. TEUF art. 258 og art. 259

²⁷ Werlauff, Hansen ”Den juridiske metode” 2.udg. 2016 s. 93 med hjemmel i Lissabon Traktaten TEUF art. 267

²⁸ jf. Patent og Varemærkestyrelsen, kan en ansøger foretage en ”hjemlandsregistrering” <http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/indlevering-af-varemaerkeansoegningen/hjemlandsregistrering.aspx>

²⁹ i forhold Danmark, er det nationalt enten Jf. retsplejelovens § 247, eller internationalt i forhold til EU, enten BIF for et nationalt registeret varemærke eller EU VMF for et registeret EU-varemærke.

³⁰ Udtæk af Wintersteiger – se afsnit 3.2. ”Analyse af EU-domstolens sag C 523/10 – Wintersteiger” for nærmere redegørelse og analyse.

varemærke, men i person (2's) eget hjemland og dermed i dennes jurisdiktion. Person (2) er derfor ikke hjemmehørende i samme jurisdiktion som person (1). Det nationalt registrerede varemærkes beskyttelse gælder derfor jf. gældende lov ikke person (2's) hjemland.

1.2.3.2 Eksempel to - Det EU-registrerede varemærke.

*Eksempel to*³¹: Det EU-registrerede varemærke. En person (1) hjemmehørende i land (A) registrerer et industrielt varemærke i EUIPO, og har dermed etableret en rettighed der gælder i hele EU. Person (2) hjemmehørende i et andet land (B) forhandler produkter, som er beslægtede med person (1) fra land (A), og han *afsætter* en del af disse produkter til person (3), der er hjemmehørende i samme land som person (1). Person (1) er af den opfattelse, at person (2) er genstand for at være den person, som reelt materielt krænker person (1's) EU-varemærkerettigheder.

1.3. Problemformulering

Med afsæt i specialets emne; *fortolkning af forum loci delicti i varemærkekrænkelssager*, der skal ses i forhold til ovennævnte kontekst med den iherboende juridiske kompleksitet, er følgende problemformulering konstrueret:

Hvilke generelle og grundlæggende principper ligger der til grund for *international privatret* (IPR) og IP³² samt for *forum loci delicti*, der er den specielle værnetingsregel³³, og hvad er retsgrundlaget for at kunne etablere international kompetence i varemærkekrænkelssager indenfor EU,³⁴ dels for et nationalt registeret varemærke, og dels for et registeret EU-Varemærke, og hvordan anvender og fortolker EU-Domstolen førnævnte i forhold til at etablere retspraksis³⁵ - dermed *de lege lata*, og endelig, hvilken mulig retstilstand³⁶ kan udledes i forhold til de to varemærkerettigheder.

³¹ Udtræk af Coty Prestige – se afsnit 3.3. ”Analyse af EU-domstolens sag C-360/12 - Coty Prestige” for nærmere redegørelse og analyse.

³² se afsnit 2.2. De generelle og grundlæggende IPR- og IP principper

³³ se afsnit 2.3. De generelle principper bag skadestedets værneting *fori loci delicti*

³⁴ se afsnit 2.4. Retsgrundlaget til etablering af jurisdiktion i EU

³⁵ se afsnit 3. Analyse af EU-Retspraksis i to varemærkekrænkelssager

³⁶ se afsnit 4. Fortolkning af analysen, i forhold til retsgrundlag & retspraksis og *forum loci delicti*

1.4. Afgrænsning

1.4.1 Indledning

Som det kan udledes af beskrivelsen fra afsnittet om problemfeltet i indledningen og problemformuleringen, så er der behov for en kraftig afgrænsning af emnet og dets omfang. I det følgende vil der blive redegjort for, hvad der er omfattet af³⁷ og udelukket fra³⁸ omfanget af specialet.³⁹

På baggrund af emnets juridiske kompleksitet og emnet om jurisdiktion på et internationalt og nationalt niveau, der i en juridisk forstand er underlagt International Privat/Proces Ret (IPR) foretages en afgrænsning på følgende måde for, dels at bevare et generelt overblik, og dels et specifikt indblik. Det er et stort retsområde, der er reguleret på flere forskellige niveauer globalt, regionalt og nationalt igennem nationale anerkendte pagter, traktater, konventioner, forordninger, direktiver, love og retspraksis⁴⁰.

I forhold til at bevare overblikket og et ydre perspektiv på de juridiske sammenhænge belyses og afgrænses dette i afsnit 1.4.2. *Erga omnes - det ydre processuelle og formelle omfang*.⁴¹ Derefter foretages en belysning og derefter en afgrænsning i forhold til indblikket og et indre perspektiv - forholdet imellem sagens parter - *afsnit 1.2.1. Inter partes "Det materielle og indre omfang"*,⁴² idet den internationale procesret er i et tæt *samspil* med *de konkrete og materielle indre forhold* mellem sagsøger, sagen og sagsøgte.⁴³

1.4.2. Erga omnes - det ydre processuelle og formelle omfang

Indledningsvist skal der påpeges et vigtigt forhold, der er relevant i forhold til Danmark som medlemsland. Derefter redegøres generelt i forbindelse med etablering af specialets ydre processuelle og formelle omfang.

Forholdet gælder regionalt, og i forhold til EU. Det omhandler et enkelt EU-medlemsland; Danmark, og det nævnes blot for at neutralisere mulige forskelligheder, der kunne tænkes at påvirke gældende ret. Danmark står reelt ved sine retslige forbehold udenfor det retslige kommunitære EU-samarbejde. For at kompensere for dette har Danmark derfor indgået en

³⁷ Positiv afgrænsning

³⁸ Negativ afgrænsning

³⁹ Afgrænsningen foregår med argumentation for hvad der omfattet, den positive afgrænsning og udelukket, den negative afgrænsning, eftersom emnets totale omfang er stort og komplekst, og det i specialet behandlede, er en mindre men dog betydningsfuld del af hele emnet.

⁴⁰ Afsnit 1.5 Retskilder – De anvendte, traktater, konventioner, EU-forordninger og –direktiver, som omtalt i indledningen.

⁴¹ *Erga omnes* – Fra latin, ”over alle” – eller gælder alle.

⁴² *Inter partes* – Fra latin, gælder det indre forhold vedrørende sagen.

⁴³ *Samspil* – Lookofsky, Hertz, *International Privatre*, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 5.udg. 2015. s. 11

folkeretlig ”*parallelaftale*”⁴⁴ med EU således, at Danmark nu er lige med de andre medlemslande, hvad angår de samme regler om juridiktion.⁴⁵ Specialet vil ikke berøre dette forhold yderligere. Der afgrænses hermed endeligt fra dette.

Der afgrænses fra det *globale perspektiv* ved at der ikke vil blive anvendt retskilder, der omhandler folkeretlige forhold imellem stater, eksempelvis jf. FN-pagten⁴⁶ og de retskilder, der er relateret til den internationale domstol. Det gælder også emnerelaterede konventioner og aftaler⁴⁷, som er indgået multilateralt mellem staterne omhandlende den relevante IP-rettlighed, IP-retshåndhævelse og juridiktion. Disse er kun omtalt her, idet de er nævnt i det indledende afsnit.

Regionalt⁴⁸ er der afgrænset i forhold til kun at omhandle EU retskilder⁴⁹, der vedrører emnet. Det gælder derfor, at Lissabontraktaten er omfattet, men konventioner, der omhandler ikke EU-medlemslande, er ikke omfattet.⁵⁰ Derudover gælder det, at de relevante forordninger og direktiver er omfattet.

Nationalt⁵¹ afgrænses der fra nationale processuelle, formelle og konkrete materielle retskilder⁵² medfølgende egne juridiske relaterede problemstillinger.⁵³ Dette tilgår et særskilt juridisk emneområde, og det er derfor ikke omfattet. Der afgrænses fra alt vedrørende dette herfra.

Det skal dog nævnes, at der er en enkelt henvisning til et forhold der gælder specielt for Danmark, og som omfatter parallelaftalen, som Danmark har indgået med EU. Udover denne henvisning er der ikke henvist til yderligere nationale retskilder.

1.6.2. Inter partes - det materielle og indre omfang

Det følger af en retslig konflikt, at den har to eller flere parter, og at en sag kan anlægges som forskellige typer baseret på sagsøgers påstand. Dette er igen genstand for mange overvejelser, og set i forhold til emnets problemformulering, er det nødvendigt at afgrænse emnet yderligere;- *inter partes*, som opnås ved at anlægge et antal praktisk anvendelige tilgange.

⁴⁴ Aftale af 19. oktober 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Parallelaftalen)

⁴⁵ *Parallelaftale* - Lookofsky, Hertz, *International Privatret*, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 5.udg. 2015. s. 27

⁴⁶ FN pagten er dog blevet citeret i det indledende afsnit, men kun af hensyn til at etablere forståelse for det globale omfang.

⁴⁷ Under FN – WIPO, Madridprotokollen, Pariser- og Bernerkonventionen samt under WTO – TRIPS aftalen.

⁴⁸ Regionalt, ensbetydende med Europa, andre regionale områder på kloden er undtaget omfanget af specialet.

⁴⁹ EU-Traktaten, konventioner, forordninger, direktiver samt EU-Domstolens retspraksis

⁵⁰ EU/EFTA lande som, Island, Liechtenstein, Schweiz og Norge, via Luganokonventionen.

⁵¹ Nationalt, ensbetydende med alle medlemslandene i EU som p.t. omfatter 28 medlemslande.

⁵² Eksempelvis set i forhold til Danmark, Retsplejeloven (RPL) og specifikt i forhold emnet Varemærkeloven (VML)

⁵³ *Foreløbige og retsbevarende foranstaltninger* - Skovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten: *Immaterielret*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, 2015. s. 753

Den første tilgang tager afsæt i, hvilken person/rolle rettighedsejer har som part i en retslig konflikt som en følge af, at emnet og specialet kun omfatter behandlingen af *en* særlig værnetingsregel *fori loci delicti* reglen. Dette medfører derfor, at forhold vedrørende bopæl eller etableringssted, der ellers er bestemmende for, hvor der kan etableres jurisdiktion i forhold sagsøgte, ikke er relevant. Det samme gælder for sondringen mellem en fysisk eller juridisk person. Dette har heller ikke nogen indflydelse i forhold til emnet, da dette kun gælder i forhold til hovedreglen om, at værneting er ved sagsøgtes bopæl⁵⁴. Der afgrænses derfor endeligt fra dette. For at opnå sammenhæng i forhold emnet, er en rettighedsejer i specialet af simple praktiske årsager derfor valgt til at være en juridisk person således, at det korresponderer med de to præjudicielle sager, som ligger til grund for specialets emne.⁵⁵

Den anden tilgang, omhandler *antallet af parter*, der indgår i forhold til sagen. Dette er reduceret til kun at omhandle to, sagsøger og sagsøgte, hvor tilgangen til emnet afgrænses til kun at omhandle en sagsøger, som har rejst en sag mod *en* processuel udlænding som sagsøgte.

Den tredje tilgang omhandler den konkrete IP-rettlighed i forhold til en sag. En sag kan omhandle en ud af de fem industrielle IP-enerettigheder⁵⁶, eller omhandle ophavsret.⁵⁷ Emnet og specialet afgrænses med tilgangen til kun at omfatte en enkelt industriel IP-enerettighed, industriel varemærkerettighed. Der afgrænses fra alle andre forhold ved varemærke enerettigheden, så som de formelle regler om etablering eller ophør af enerettigheden.

Den fjerde tilgang vedrører typen af selve retssagen. Når en IP-rettlighedsejer har registreret et varemærke i et globalt, regionalt eller nationalt IP-system, kan der anlægges tre typer af retssager, som omhandler IP-rettligheden.⁵⁸

For så vidt angår sagstypen, skal denne tilgang ses i forhold til, at det kun er et praktisk hjælpemiddel til anvendelse for den nødvendige afgrænsning af emnets omfang, og intet andet. Den tilgang er dog vigtig kort at afklare, da der er forhold, som vedrører dette ud over selve sagen.

⁵⁴ Se nærmere redegørelse afsnit 2.3. ”De grundlæggende principper bag værnetingsreglerne”

⁵⁵ Se femte tilgang for yderligere redegørelse

⁵⁶ jf. De industrielle IP-enerettigheder omfattet af Pariserkonventionen

⁵⁷ jf. De ophavsretlige IP-enerettigheder omfattet af Bernerkonventionen

⁵⁸ jf. Torsten Bjørn Larsens, Ph.d. IP Jurisdiction Strategies – A ’Bundle’ of National IP Rights v a EU Unitary IP Right, kommende udgivelse på Edward Elgar Publishing, 2017

- *Den første type* omhandler en *krænkelssag*, hvor en rettighedsejer som sagsøger anlægger en krænkelssag ved en national domstol for at få anerkendt, at en registreret varemærkerettighed er blevet krænket. Denne type *er* omfattet.

- *Den anden type* omhandler en *ikke-krænkelssag*⁵⁹, der enten medfører, at en sagsøgt nedlægger en påstand om, at der ikke er krænket nogen IP-rettighed enten i en sag som nævnt ovenfor, eller en sagsøger rejser en særskilt sag med påstand om, at en IP-rettighed ikke krænker en registeret IP-rettighed overfor den sagsøgte. Denne type *er ikke* omfattet.

- *Den tredje type* omhandler en *ugyldighedssag*, hvor sagsøger anlægger sag ved en national domstol for at få varemærkerettigheden ugyldiggjort ved en domstolsprøvelse af rettigheden. Denne type *er ikke* omfattet.

Den femte tilgang omhandler en afgrænsningen af værnetingsregler således, at det korresponderer med de to vigtige præjudicielle sager fra EU-domstolen udvalgt til analyse. Emnets hovedregel, som er sagsøgtes hjemtingsregel, vil kort blive berørt i forbindelse med redegørelsen i afsnit 2.3. – *De generelle principper bag skadestedets værneting – forum loci delicti* således, at den bibringer en grundlæggende forståelse, og ellers afgrænses der fra den. Emnet omhandler kun en særlig værnetingsregel – *forum loci delicti* reglen, som korresponderer med de to præjudicielle EU-domstolssager⁶⁰, der afgrænses fra alle andre særlige værnetingsregler.

Sammenfatning: Afgrænsningen medfører derfor, at det ydre omfang, *erga omnes*, - og dette speciales emneomfang er beskåret til kun at omfatte det retsgrundlag, der kan anvendes til at etablere jurisdiktion inden for EU, og i forhold til dette kun at omhandle en værnetingsregel - *forum loci delicti* reglen.

Baseret på det følgende indre forhold; *inter partes*, - en varemærkekrænkelssag imellem to *juridiske personer* som parter, og hvor begge er hjemmehørende i EU i hver sin medlemsstat. Den ene part er rettighedsejer af enten et registeret nationalt varemærke, eller et registeret EU-varemærke, og er i rollen som sagsøger. Den anden part er krænker og i rollen som sagsøgt og dermed en processuel udlænding.

⁵⁹ Denne type retssag, er specielt kompliceret set i forhold til IP-Strategi, et emneområde der helt er afgrænset fra

⁶⁰ C-523/10 Wintersteiger se afsnit 3.2 og C-360/12 Coty Prestige se afsnit 3.3.

1.5. Retskilder

Til at belyse, afdække, analysere og diskutere hvad der er gældende lov, principper bag IPR og IP samt principper bag forum loci delicti samt retspraksis, er følgende retskilder omfattet af emnet for specialet. Til at afdække hvad der er gældende ret og retspraksis i EU, er de relevante traktater, forordninger og EU-domstols afgørelser omfattet. Til at afdække og belyse de forskellige principper bag IPR og IP samt forum loci delicti, er relevant retslitteratur og udvalgte artikler omfattet.

I denne sammenhæng skal det nævnes, at specielt med hensyn til de grundlæggende principper bag IPR og IP har afhandlingen - *IP Jurisdiction Strategies – A 'Bundle' of National IP Rights v a EU Unitary IP Right* af Torsten Bjørn Larsen været et vigtigt bidrag, idet at denne afhandling enkelt og præcist afdækker disse.

I forhold til *forum loci delicti*, og de bagvedliggende principper, skal det fremhæves, at værket *Dansk retspleje – Civil-, faged-, skifte- og straffeprocessen* af Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff har bistået med nyttig og vigtig viden.

Begge ovenstående værker er endnu ikke udkommet. De forventes tilgængelig i løbet af 2017.

1.6. Metode

Specialet anvender sig af den retsdogmatiske metode på de i specialet omfattede retskilder. Derudover er der anlagt en tilgang til emnet, idet det totale omfang af emnet er af sådan en størrelse, at dette ville overskride rammerne for specialet.

Denne tilgang er fremkommet ved en beskæring af dels sagstypen og antallet af parter i forhold til denne sagstype. Tilgangen omfatter derfor kun to parter og én sagstype der således danner grundlaget for specialet, og som en følge deraf anvendelsen af den retsdogmatiske metode.

Derudover anvendes en metode i samspil med den retsdogmatiske metode til en visualisering og illustration af de mange argumentationssammenhænge og slutninger, der er i forbindelse med analysen og fortolkningen.

Denne metode anvendes også til at nedbryde den specielle kompetenceregulering *forum loci delicti* således, at den kan anvendes som det logiske omdrejningspunkt for fortolkning af de to domme, der omhandler emnet.

1.7. Struktur

Strukturen for specialet følger en enkel vej, idet der i introduktionen til emnet først etableres et indblik i emnet og dets omfang. Derefter etableres der et overblik over det totale emne – erga omnes, derefter etableres et indblik i det samspillende forhold mellem det ydre og de indre implicerede parter –inter partes. Med dette for øje er der foretaget en kraftig afgrænsning af begge forhold, og en brugbar problemformulering er fremkommet.

Med det foretages en afdækning af emnets kerne, de bagvedliggende principper, gældende lov og en analyse af retspraksis der leder til en fortolkning, hvor det afdækkede sammenholdes med analysen af de to udvalgte domme. Det hele sammenfattes i et forsøg på at beskrive en retstilstand som en følge af analyse og fortolkning. Dette udmunder derefter i den endelige konklusion.

2. Retsgrundlaget for jurisdiktion i varemærkekrænkelssager i EU

2.1. Indledning

Til brug for analysen af EU-dommene i afsnit 3.0 *Analyse af EU-retspraksis i to varemærkekrænkelssager* og den efterfølgende fortolkning i afsnit 4. *Fortolkning af analysen i forhold til retsgrundlag og - forum loci delicti* afdækkes her de grundlæggende fire retslige forudsætninger set konkret i forhold til problemformuleringen.

Første forudsætning omhandler de generelle principper bag International Privatreth (IPR) og effektiv håndhævelse af IP rettigheder. Disse vil blive behandlet i afsnit 2.2. *De generelle og grundlæggende IPR- og IP principper.*

Anden forudsætning omhandler den juridiske kompetenceramme for værneting (jurisdiktion), der er baseret på grundlæggende anerkendte principper. Disse principper, som ligger bag etablering af en international jurisdiktion, bliver behandlet i afsnit 2.3. *De generelle principper bag skadestedets værneting - fori loci delicti.*

Tredje forudsætning omhandler principperne bag *fori loci delicti*, der er behandlet i afsnit 2.3. *De generelle principper bag skadestedets værneting – forum loci delicti.* De er blevet omsat til gældende EU-lovgivning, som danner retsgrundlaget i forhold til specialets emne, dels i forhold til den generelle lov (BIF), og dels den specifikke lovgivning (VMF) indenfor EU. Begge behandles i afsnit 2.4. *Retsgrundlag til etablering af jurisdiktion i EU.*

Den fjerde forudsætning gælder den fortolkede ordlyd af værnetingsregelen *forum loci delicti*⁶¹ omsat til lovgivning i de to gældende forordninger - i afsnit 2.5. *Forum loci delicti – omsat til lov i forhold til i BIF, BIFo og EF-VMF og EU-VMF.*

⁶¹ *fori loci delicti*, skadestedets domstol

2.2. De generelle og grundlæggende IPR- og IP-principper

Dette afsnit henter en del af sin information fra *Torsten Bjørn Larsens kommende udgivelse; IP Jurisdiction Strategies – A 'Bundle' of National IP Rights v a EU Unitary IP Right*. Afhandlingen redegører systematisk for principperne, der ligger til grund for emnet, der anvendes som reference og støtte, dels for analysen, og dels den efterfølgende fortolkning.

Afsnittet er derfor i en form, som fremstår som et fortolket og meget kondenseret udtræk med et minimum af relateret argumentation, da denne kan hentes i den ovennævnte kilde.

De generelle principper er jf. ovennævnte delt op i tre principområder, hvor det første omhandler principperne bag en effektiv retshåndhævelse i afsnit 2.2.1. *Principper bag en effektiv retshåndhævelse*. Det andet område omhandler principperne bag IPR afsnit 2.2.2. *Principperne bag IPR*. Det tredje gælder principperne bag IP lovene afsnit 2.2.3. *principper bag IP-rettighederne*. Hvert af afsnittene er kun udtræk af ovennævnte afhandling, og bliver derfor kun omtalt kort her, men sammenfattes i afsnit 2.2.4. *Sammenfatning af de generelle principper*. For yderligere redegørelse henvises til afhandlingen.

2.2.1. Principper bag en effektiv retshåndhævelse

Disse principper kan opdeles i to grupper; de generelle og de specifikke, hvor de specifikke er udledt af de generelle. Det gælder for begge principper, at de skal formidle en *omkostningseffektiv, hurtig og retfærdig rettergang*.

2.2.2. Principperne bag IPR

Der er tre grundlæggende principper bag International Privat/Proces Ret. Det første princip gælder *forudsigelighed*, som er genstand for at etablere retssikkerhed.

Det andet princip gælder *nærhed*, hvor der skal sondres mellem hovedreglen; sagsøgtes hjemting, og undtagelsen; de særlige værnetingsregler.

Det tredje princip omhandler ”*undgå forum shopping*”, der skal begrænse sagsøgers mulighed for at kunne anlægge sag ved et forum, som vil være det mest gunstige for sagsøger i forhold til sagsøgte, hvis dette var muligt. Det vil gå ud over forudsigeligheden. Det fjerde princip ”*undgå forurening*” omhandler domstolens mulighed for at kunne etablere stedlig kompetence uden den skal tage stilling til det materielle i sagen, da dette ellers vil blande det formelle og materielle sammen og derigennem forurene sagen.

2.2.3. De grundlæggende principper bag IP-rettighederne

Fra flere retskilder gælder det, at princippet bag IP-rettighederne er *territorialitet* efter det princip, at en IP-rettighed er begrænset til det land eller den region, der har bevilget den, og retten kan kun omfatte de aktiviteter, der har fundet sted der.

2.2.4. Opsummering af de generelle og grundlæggende principper

Det følger af ovenstående, at principperne:

- I den internationale privatret omhandler:
forudsigelighed,⁶² *nærhed*,⁶³ *undgå forum shopping*⁶⁴ og *undgå forurening*.⁶⁵
- Om en effektiv håndhævelse af IP-rettigheder – skal fuldbyrdes på en:
omkostningseffektiv, hurtig og retfærdig måde.
- At IP-rettigheder omfatter *territorialitet*, og det samtidigt gælder
- At IP rettighed *er begrænset til det land, region eller territoriet, der har bevilget den, og retten derfor kun kan omfatte retslige aktiviteter, der har fundet stedet der.*

⁶² At sagsøger kan identificere hvor der kan anlægges en sag og sagsøgte vil kunne forudse hvor sagsøgte kan blive sagsøgt

⁶³ At der er en forbindelse mellem sagen og jurisdiktionen er enten i form af bopæl eller retsplejehensyn

⁶⁴ At antallet af jurisdiktioner er begrænset til et og samme retsforhold

⁶⁵ At sagen kan etablere jurisdiktion uden hensyntagen til det materielle i sagen

2.3. De generelle principper bag skadestedets værneting – *forum loci delicti*

Til yderligere brug for besvarelse af problemformuleringen, analysen og den efterfølgende fortolkning af de to EU-domstolsdomme, der sammenholdes med det forgående afsnit, belyses i dette afsnit en de grundlæggende principper bag værnetingsreglerne.

En domstols stedlige kompetence definerer det *territoriale* område, som den enkelte domstol dækker, og hvor en retssag i første instans kan anlægges. For at kunne afgøre, hvilket værneting der er det rette for sagen, sondres der mellem hovedreglen, som relaterer sig sagsøgtes hjemting - *forum loci domicilii* og undtagelsen, der omhandler en række specielle værneting, hvor et enkelt af dem⁶⁶ er fokus for specialet, benævnt skadestedets værneting⁶⁷ - *forum loci delicti* eller *forum delicti*.⁶⁸

Specialet omfatter ikke hovedreglen, men for at kunne relatere korrekt til principperne i forhold til analyse og fortolkning, og den grundlæggende forståelse i forhold til deres forskelligheder i forhold til deres tilknytningspunkter. Der redegøres kort for udgangspunktet i hovedreglen – i afsnit 2.3.1. *Hovedreglen – Sagsøgtes hjemting den generelle regel – forum loci domicilii*, og med afsæt i denne forståelse fortsættes der videre til emnets undtagelsesværneting – i afsnit 2.3.2. *Undtagelsen, den specielle regel – skadestedets værneting - forum loci delicti*.

Til sidst som en illustration er det hele samlet i et mindmap således, at der kan etableres et overblik over de forskellige sammenhænge og sondringer i forhold til *forum loci delicti* i afsnit 2.3.3. *Mindmap over sondringer og sammenhænge i forhold til – forum loci delicti*.

2.3.1. Hovedreglen – Sagsøgtes hjemting den generelle regel – *forum loci domicilii*

Baggrunden for hovedreglen findes i den universelt anerkendte grundsætning - *actor sequitur forum rei*, sagsøger skal gå til sagsøgtes ret.⁶⁹ Det grundlæggende underliggende princip for hovedreglen er, at *tilknytningsmomentet* er sagsøgtes bopæl, eller noget der kan sidestilles hermed.⁷⁰ Dette udgangspunkt er begrundet i, at en retssag rettet mod en person er et *processuelt angreb* på vedkommende, og at den *angrebne* derfor bør blive begunstiget.⁷¹

⁶⁶ De øvrige omfattede værneting i BIF art. 5 og i EF VMF 93, er der afgrænset fra

⁶⁷ Lindencrone Petersen, Lars, Werlauff, Erik Dansk retspleje – Civil-, foded-, skifte- og straffeprocessen 7. udgave/1. oplag kommende udgivelse på Karnov Group Denmark A/S, København 2017 s. 192

⁶⁸ *forum delicti* er en forkortelse af *forum loci delicti* jf. Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, Guide to Latin in international law, 2009

⁶⁹ *actor sequitur forum rei* Lookofsky og Hertz, International Privatret, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 5. udg., 2015. s. 30

⁷⁰ Lindencrone Petersen, Lars, Werlauff, Erik Dansk retspleje – Civil-, foded-, skifte- og straffeprocessen 7. udgave/1. oplag kommende udgivelse på Karnov Group Denmark A/S, København 2017 s. 193

⁷¹ Lindencrone Petersen, Lars, Werlauff, Erik Dansk retspleje – Civil-, foded-, skifte- og straffeprocessen 7. udgave/1. oplag kommende udgivelse på Karnov Group Denmark A/S, København 2017 s. 192

Det latinske udsagn, *forum loci domicilii* kan ved simpel oversættelse skrives som forum = domstol, loci = sted og domicilii = bopæl – hvilket derfor kan fortolkes som *domstolen* på det *sted* hvor *bopælen* er. Dette stemmer overens med den ordlyd, der ligger til grund for forordningerne BIF art. 2(1) BIFo art. 4(1) og EF VMF art. 93(1) nu EF/EU VMF art. 97(1).

2.3.2. Undtagelsen, den specielle regel – Skadestedets værneting - *forum loci delicti*

Dette afsnit er opdelt i to grundlæggende afsnit. Første afsnit omhandler fire generelle forhold, som gælder for *forum loci delicti*, der dels bidrager til en grundlæggende forståelse, og dels til at kunne frembringe en ordlydsfortolkning af *forum loci delicti*. Disse belyses i afsnit 2.3.2.1. *De fire generelle forhold og en ordlydsfortolkning af forum loci delicti*.

Det andet afsnit tager afsæt i det førstnævnte, og det der er omtalt tidligere nemlig, at udgangspunktet for den særlige værnetingsregel *forum loci delicti* gælder andre tilknytningsmomenter⁷² end det, der gælder hovedreglen. En nærmere belysning af, hvad der kan tænkes at være tilknytningspunkter for *forum loci delicti* behandles i afsnit 2.3.2.2. *De grundlæggende tilgange og sondringer bag forum loci delicti*.

2.3.2.1. De fire generelle forhold og en ordlydsfortolkning af *forum loci delicti*

Det første forhold gælder, at *forum loci delicti* er skadestedets værneting, og der sondres mellem stedet for den skadegørende handling (*loci actus*), og hvor denne har virkning (*loci damni*).⁷³ Det er principielt sagsøgers ret, at kunne vælge frit mellem dem i forbindelse med en retssag.⁷⁴ Dette er også kendt som det ”heldækkende” princip. Et princip som ikke er uden komplikationer set i forhold til sagsøgtes hjemting - *forum loci domicilii* og sagsøgers hjemting -*forum loci actoris*, idet der kan være uheldige sammenfald mellem handling og virkning der går imod de grundlæggende principper bag værnetingsreglerne, som derfor vil få en uønsket indflydelse på deres retsstilling.⁷⁵

Det andet forhold gælder, at sagsøger altid vil forsøge at minimere sine omkostninger i forbindelse med et sagsanlæg. Selvom omkostningerne kan være betydelige, er de mindre end ved sagsanlæg over landegrænser, der derfor hurtigt kan blive meget omkostningsfulde,⁷⁶ hvilket derfor vil medføre et incitament for sagsøger i at ville forsøge at anlægge sag i egen

⁷² Lindencrone Petersen, Lars, Werlauff, Erik Dansk retspleje – Civil-, foged-, skifte- og straffeprocessen 7. udgave/1. oplag kommende udgivelse på Karnov Group Denmark A/S, København 2017 s. 195

⁷³ Lindencrone Petersen, Lars, Werlauff, Erik Dansk retspleje – Civil-, foged-, skifte- og straffeprocessen 7. udgave/1. oplag kommende udgivelse på Karnov Group Denmark A/S, København 2017 s. 198 – loci actus, loci damni eller locus actus, locus damni jf. Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, Guide to Latin in international law, 2009.

⁷⁴ ibid.

⁷⁵ Torsten Bjørn Larsen, IP Jurisdiction Strategies – A ’Bundle’ of National IP Rights v a EU Unitary IP Right, kommende udgivelse på Edward Elgar Publishing, 2017 s. 212 – *the ubiquity principle*.

⁷⁶ Skovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten: *Immaterielret*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave, 2015. s.735

jurisdiktion, og dermed gå imod eller helt forsøge at undgå hovedreglen om at skulle ”gå til sagsøgtets ret”.

Det tredje forhold er baseret på, at sagsøger bliver krænkelse *uden for kontrakt*, hvorved de almindelige obligationsretlige principper om erstatning i kontraktsforhold ikke gælder.⁷⁷ Dette medfører grundlæggende, at der ikke er nogle *aftalte kontraktlige* værnetingsregler mellem parterne at falde tilbage på, som derfor igen medfører, at en sagsøger/skadelidte i tilfælde af en krænkelse må anlægge sag jf. gældende international lovgivning.

Det fjerde forhold omfatter valget af jurisdiktion. Dette skal nøje overvejes idet det hænger sammen med, hvorledes erstatning kan opnås set i forhold til principperne bag samspillet mellem *stedet for handling* og sagsøgers hjemting, der muliggør, at sagsøger kan opnå en samlet og dermed større erstatning (*den totale skade*) og *stedet for virkning* som ofte begrænser erstatningen til sagsøgers territoriale område (*den lokale skade*).⁷⁸ Dette er også kendt som ”mosaikprincip” reglen, der modvirker to forhold, hvor det ene omfatter, at stedet for virkning vil begunstige sagsøger og dermed *forum loci actoris*, hvilket vil modarbejde de grundlæggende principper. Det andet forhold omfatter en begrænsning af muligheden for derigennem at begrænse mængden af fori for sagsøger, så en mulighed for forum shopping undgås.⁷⁹

Det femte og sidste forhold omfatter mulige *tilknytningsmomenter*, der kan tænkes anvendt ved fortolkningen af *stedet for virkning*, som er udledt fra EUD’s retspraksis jf. de til emnet relaterede præjudicielle sager, hvor der er henvist til forskellige tilknytningsmomenter.⁸⁰ Mere om dette i næste afsnit.

Det latinske udsagn; *forum loci delicti* kan ved simpel oversættelse skrives som forum = domstol, loci = sted og delicti = skade⁸¹ – hvilket derfor kan fortolkes som *domstolen* på det sted hvor *overtrædelsen* er. I forhold til overtrædelsen eller delicti, er dette med afsæt i, at

⁷⁷ Underliggende et varemærkekrænkelsessøgsmål ligger en påstand om erstatning for den skade og de tab som sagsøger måtte have lidt, som en logisk følge af en krænkelse. Der sondres i erstatningsretten i mellem skade sket i og uden for kontrakt. Det gælder samtidigt, at denne sondring er en forudsætning for om BR eller varemærkeforordningens kompetenceregler finder anvendelse, eftersom det forudsættes, at en påstand om erstatning inden for kontrakt vil blive løst efter de obligationsretlige principper, hvor skadelidte vil kunne påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i henhold til den indgåede kontrakt. Dette tilgår sagen materielt og er ikke omfattet af emnet og der er afgrænset helt fra dette forhold.

⁷⁸ Lindencrone Petersen, Lars, Werlauff, Erik Dansk retspleje – Civil-, foded-, skifte- og straffeprocessen 7. udgave/1. oplag kommende udgivelse på Karnov Group Denmark A/S, København 2017 s. 211

⁷⁹ Torsten Bjørn Larsen, IP Jurisdiction Strategies – A ’Bundle’ of National IP Rights v a EU Unitary IP Right, kommende udgivelse på Edward Elgar Publishing, 2017 s. 216 – *the mosaic rule*.

⁸⁰ Torsten Bjørn Larsen, IP Jurisdiction Strategies – A ’Bundle’ of National IP Rights v a EU Unitary IP Right, kommende udgivelse på Edward Elgar Publishing, 2017 s. 215 – *the connecting factors*.

⁸¹ Det skal bemærkes, at *delicti* oversat mere korrekt vil betyde *overtrædelse* og det skal ses i forhold til, at det er en overtrædelse af en regel. Set sammenhæng med emnet, er det en overtrædelse sagsøgers eneret til at disponere over sit registrerede varemærke. Denne eneret er derfor blevet krænkelse og danner som logisk følge deraf et juridisk grundlag for et søgsmål mod krænkeren.

undtagelsen giver sagsøger ret til jf. ovenstående at bringe sin sag til domstolen ved *loci actus* eller *loci damni*.⁸²

Det latinske udsagn; *loci actus* kan oversættes til *loci* = sted og *actus* = handling, hvilket derfor igen er *stedet for handling*. Udsagnet *loci damni* kan oversættes til *loci* = sted og *damni* = skade, hvilket derfor giver *stedet for skade*.

Ovennævnte sat sammen med *forum loci delicti* giver;

- *domstolen på stedet for overtrædelse* enten ved *stedet for handling* eller *stedet for skade*.

2.3.2.2. De grundlæggende tilgange og sondringer bag *forum loci delicti*.

Sondringen mellem domstolen ved et sted for handling og et sted for skade er grundlæggende for princippet bag *forum loci delicti* af fire grunde, der alle anvendes som et oplæg til fortolkning af de analyserede præjudicielle sager ved den efterfølgende fortolkning i afsnit 4. *Fortolkning af analysen i forhold til retsgrundlag og - forum loci delicti*. Grundene er generiske betragtninger udledt af ovenstående fra lovgivning, artikler og den iherboende logik, der ligger til grund for *forum loci delicti*.

Først belyses forhold vedrørende *forum*, domstol i afsnit 2.3.2.3. *Forhold vedrørende domstol – forum* dernæst forhold vedrørende *loci*, stedet og dets indbyrdes implikationer afsnit 2.3.2.4. *Forhold vedrørende sted – loci*, og til sidst forhold vedrørende *delicti*, det uadskillelige forhold imellem handlingen og skaden i afsnit 2.3.2.5. *Forhold vedrørende årsag virkning og handling skade - delicti*

2.3.2.3. Vedrørende *forum*, domstol

Det første forhold omfatter en væsentlig forskellighed i, hvordan der kan etableres international kompetence, som er vigtigt at påpege. Set i forhold til det nationale varemærke opnår de almindelige domstole i de enkelte medlemslandene international kompetence jf. art. BIF art. 5(3) og BIFo art. 7(2), hvorimod der til EU-varemærket er tilknyttede specielle EF/EU-varemærkedomstole, som allerede er international kompetente i de enkelte medlemslande jf. EF-VMF art. 91(1) eller EU-VMF art. 95(1), som instruerer de enkelte medlemslande i at udpege et antal dedikerede domstole, som får deres (ene) kompetence med hensyn til varemærkekrænkelssager jf. EF-VMF art. 94(1) eller jf. art. 96(1) litra a).

⁸² jf. EUD's retspraksis i Bier C-21/76 i forhold til BIF/BIFo

Det andet forhold omfatter samspillet mellem EF/EU VMF og BIF/BIFo specifikt i forhold til en krænkelse af et EF/EU-varemærke. Her gælder det jf. det ovennævnte vedrørende de udpegede domstole, at de har enekompetence til at behandle disse sager. Dette udelukker derfor muligheden for at etablere international kompetence med hjemmel i BIF/BIFo i forhold til disse sager. For så vidt angår andre forhold gælder det for BIF/BIFo, at den er en ”falden tilbage på lov” jf. EF-VMF art. 90(1) eller EU-VMF art. 94(1).

2.3.2.4. Forhold vedrørende sted - loci

Der gælder først det forhold, at både handling og skade er underlagt at være tilknyttet til *et sted*, en fysisk placering, som kan lokaliseres geografisk. Stedet for dem begge kan være fælles, men som belyst i næste punkter kan de også være adskilte, alt afhængigt af den bagvedliggende årsag til handling, det handlingen virker igennem, og de forskellige veje der kan medvirke til en adskillelse.

Det andet forhold relaterer sig til, at stedet for handling og skade normalt vil være relativt tæt forbundne i forhold til *sted* og *tid*, men *stedet for handling* eller det handlingen virker igennem og det der som en konsekvens forårsager en bestemt *type af den skade* – begge kan individuelt medføre, at de bryder med den nære *tilknytning* mellem stedet for handling og stedet for virkning og den tid der er mellem dem.

For ovenstående gælder det også, at det, der medfører en adskillelse af de to steder kan være af noget *materielt* i den *fysiske verden* ved *direkte forbindelse*, eller af noget *imaginært* og ved en *indirekte forbindelse*, der er af ikke fysisk herkomst. I forhold til det fysiske og den direkte vej, kan dette illustreres ved dette eksempel - ”*skyder en person en anden person over en landegrænse*”, anvendes der et våben som et fysisk objekt,⁸³ hvilket er den genstand eller det objekt, der medfører, at årsagen/handlingen overføres til stedet for konsekvens/virkning ved den direkte fysiske forbindelse.

I forhold til noget imaginært og den indirekte forbindelse foregår dette via et medium, som ikke er fysisk manifesteret - eksempelvis via vores atmosfære eller via internettet, som begge er et ikke fysisk medium. For så vidt angår internettet, og set i forhold til emnet, vil der for et sted i den fysiske verden kunne tilknyttes et alment begreb – *offline* og i forhold til internettet, som et imaginært sted kan begrebet – *online* tilknyttes.

⁸³Frit fortolket af problemstillingen skitseret som et eksempel i artiklen ”Deliktsværneting på tværs af grænser” U.2014B.300, af Plesner, Peter Nørgaard, UfR U.2014B.300, Karnov Group Denmark 2016

Denne sondring er relevant i forhold til emnet, idet en virkning af en varemærkekrænkel-
dels kan være fysisk og/eller imaginær, og kan derfor formidles eller manifestere sig i en
fysisk form enten *offline* eller via et medie som internettet *online*⁸⁴ den indirekte imaginære
forbindelse.

2.3.2.5. Forhold vedrørende årsag virkning og handling skade - *delicti*

Den første grund ligger i en sondring mellem en handling, der er tilknyttet en *årsag* og en
skade, som er en *konsekvens* og dermed logisk forbundet følgevirkning af denne årsag. Det
betyder derfor, at uden en *årsag* til en handling er der ingen *konsekvens* i form af en skade.
Set i forhold til *forum loci delicti* - uden en handling, derfor ingen skade. Det lyder logisk, og
det er det også. Netop derfor er det et faktum, at de to er hinandens tilknyttede, og kan ikke
eksistere individuelt.⁸⁵ I forhold til en person, som er skadelidt, som en følgevirkning af en
handling og sammenkoblet med det faktum, at denne person altid befinder sig *et bestemt*
fysisk sted på kloden, så vil denne person altid kunne etablere en årsagssammenhæng, der kan
lede direkte tilbage til stedet for handlingen, og dermed knytte dem sammen i den fysiske
verden, uanset om det er via er en fysisk genstand, eller et imaginært medie, og fuldstændig
uden hensyntagen til eventuelle nationale afgrænsninger i form af lovgivning.

Dette set konkret i forhold til en *handling*, der fører til en *skade*, kan den person, der måtte
være *ansvarlig* og årsag for denne *handling* således kunne befinde sig et helt andet sted på et
andet tidspunkt, end den person, der bliver offer for en *skade*. Konkret i forhold til emnet kan
afstanden mellem de to *steder* derfor gå over medlemslandegrænser og derved bryde ud af et
selvstændigt juridisk *territorie* og ind i et andet, dels ved at det konkrete sted for handlingen
befinder sig i ét juridisk territorie, og det konkrete sted for skaden befinder sig i et andet
juridisk territorie.⁸⁶

Konkret i forhold til en *skade* kan der sondres dels ved, at skaden kan være forbundet med
noget materielt, et fysisk formuegode eksempelvis i form af en værdifuld ting, eller dels noget
ikke-fysisk, eksempelvis noget imaginært i form af en industriel enerettighed.⁸⁷ I forhold til

⁸⁴ Eksempelvis EUD's præjudicielle sag Wintersteiger, der er genstand for analyse i dette speciale

⁸⁵ Dette forhold, er udledt af den mest grundlæggende af fysikkens love, newtons første lov, aktion lig reaktion eller omsat til sammenhæng mellem årsag og virkning, dette har reelt intet med jura at gøre – men da sammenhængen mellem den fysiske verden og juraen er sproget, som beskriver dette fænomen, og uden denne grundlæggende viden kunne juraen ikke anvende de sproglige begreber som der fortolkes på i denne sammenhæng, idet, at det kan konkluderes at forholdet i dette tilfælde gør, at uden fysikkens begreber ingen genstand for juridisk fortolkning, dette er hermed også et bevis for derfor selv samme lov, uden disse begreber fra fysikken, der er årsagen, ingen genstand for virkningen – der den juridisk fortolkning, eller med andre ord de er også tilknyttet hinanden.

⁸⁶ Dette er kernen i forhold til emnet – at der på denne baggrund, derfor er behov for at kunne etablere en international domstolskompetence som er anerkendt til at kunne føre en sag med hjemmel i dette tilfælde gældende lov der udspringer af de bagved liggende principper for *forum loci delicti*.

⁸⁷ Hvilket en varemærkekrænkel-
dels kan være fysisk og/eller imaginær, og kan derfor formidles eller manifestere sig i en fysisk form enten *offline* eller via et medie som internettet *online*⁸⁴ den indirekte imaginære forbindelse.

det første, der omfatter noget materielt, som dog ikke er omfattet af emnet, men ikke desto mindre er omfattet af BIF/BIFo lovgrundlaget, har det derfor også været genstand for de samme problemstillinger med hensyn til at kunne etablere et sted for handling og et sted for virkning. Disse problemstillinger har således også medvirket til at danne retspraksis ved fortolkning af netop BIF/BIFo art. 5(3) og art. 7(2).⁸⁸

I forhold til det, som tilgår at være en ikke fysisk skade på det imaginære, omfatter dette både en krænkelse af de immaterielle rettigheder⁸⁹, og de personlige rettigheder.⁹⁰

Et eksempel på en krænkelse af et nationalt varemærke via internettet, er eksemplet i afsnit 1.2.3.1. *Eksempel et - Det nationale registrerede varemærke.*

Det stiller sig ikke umiddelbart anderledes med hensyn til en EU-varemærkekrænkelse set i forhold til begrebet skade, men set i lyset af, at rækkevidden af det registrerede varemærkes beskyttelse, opstår der et problem. Beskyttelsen for det registrerede EU-varemærke dækker i hele EU og dermed i samtlige medlemslande, men der gælder det forhold, at de samtidig hver især er selvstændige suveræne nationer med selvstændig juridiske afgrænsede territorier.

Dette medfører derfor, at hvert enkelt medlemsland er separerede juridisk fra de øvrige medlemslande. Dette medfører igen, at der reelt set *ikke* kan etableres *en* fælles domstolskompetence for det fælles registrerede EU-varemærke, som vil være anerkendt af dem alle. Domstolene er derfor ligestillet med hensyn til det nationalt registrerede varemærke i forhold til at skulle etablere en individuel international kompetence. Det er dog løst jf. ovenstående nævnte ene kompetence for EF/EU-domstolene i de enkelte medlemslande.

I forhold til *forum loci delicti* medfører ovenstående derfor, at en krænkelse af et EU-varemærke indenfor EU, at et *sted for handling* og et *sted for skade* kan opstå indenfor et geografisk stort retsområde der er fragmenteret juridisk i de 28 medlemslande, og som set i lyset af det ovennævnte problem vil det kunne føre til, at der kan etableres international kompetence for en national domstol i hele EU området på samme tid, når et varemærke krænkes.

Som følge af det opstår der derfor en del praktiske juridiske problemstillinger der forsøges løst dels ved anvendelse IPR- og IP-principper jf. ovenstående afsnit 2.2. *De generelle og*

⁸⁸ Eksempelvis – EUD's præjudicielle sag Kainz, C-45/13, der omhandler en mangel ved et fysisk produkt.

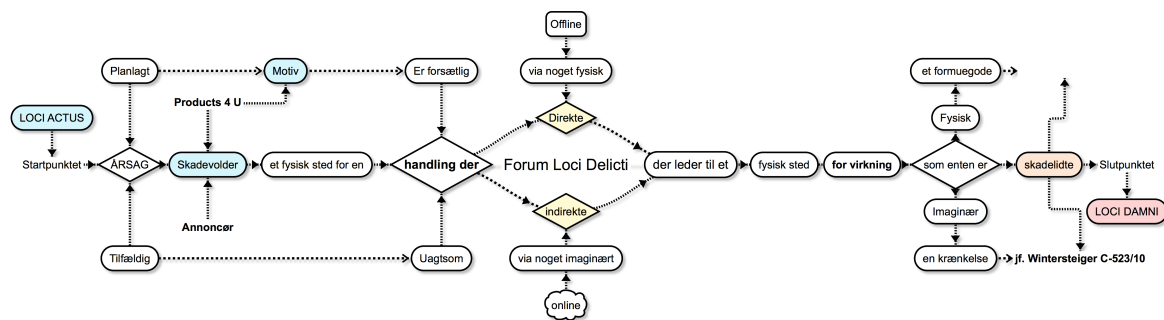
⁸⁹ Det omfatter alle industrielle rettigheder og i denne sammenhæng også de personlige rettigheder

⁹⁰ De personlige rettigheder er her nævnt i det de er genstand for samme problemstillinger vedrørende forum loci delicti og retspraksis eksempelvis – EUD's præjudicielle sager eDate C-509/09 -eDate og C-161/10 & Martinez og Shevill C-68/93

grundlæggende IPR- og IP-principper og dels ved lovgivning EF/EU VMF jf. ovennævnte og nedenstående afsnit 2.4. *Retsgrundlaget til etablering af jurisdiktion i EU.*

Et eksempel på en registreret EU-varemærkekrænkelse, er eksemplet i afsnit 1.2.3.2. *Eksempel to - Det registrerede EU-varemærke.*

2.3.3. Mindmap over sondringer og sammenhænge i forhold til – forum loci delicti.



Figur 1. Mindmap og illustration af den uadskillelige sammenhæng mellem stedet for handling loci actus og stedet for virkning loci damni.

Dette overblik kan indgå i forhold til fortolkningen i afsnit 4. - således som det er illustreret ved en visning af sagen Wintersteiger set i forhold til *forum loci delicti* - flowet virker begge veje, idet de er indbyrdes forbundne.

2.4. Retsgrundlaget til etablering af jurisdiktion i EU

Dette afsnit redegør for det primære retsgrundlag i EU-lovgivningen, og det sekundære, der er i forhold til emnet, som er baseret på de to forordninger BIFo og VMF.

Det følger af TEUF art. 288 om retsakter at en forordning er almenyldig bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i enhver medlemsstat. Begge de ovennævnte forordninger der ligger til grund for, at der kan etableres international kompetence belyses nærmere i – *afsnit 2.4.1. Lex superior "Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed"*.

Afledt af dette, og videre til den konkrete lovgivning for emnet der er baseret på, enten den *generelle lov* om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, også benævnt som Bruxelles Regimet, der omfattede tre forordninger redegøres der for i - *afsnit 2.4.2. Lex generalis, om BR, BIF og BIFo*. Derefter den *specielle lov*, rådets forordning om EF- eller EU-varemærker redegøres der for i - *afsnit 2.4.3. Lex specialis, om EF- og EU-VMF* i den sekundære EU-lovgivning.

2.4.1. Lex superior - "Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed"

Retsgrundlaget for BR har siden sin undfangelse været underlagt de forskellige historiske traktater, begyndende med ROM-traktaten i art. 220 for Bruxelles Konventionen (BK) fra den 25. marts 1957 og derefter den 10. november 1997, i traktaten for det Europiske Fællesskab art. 6 (c) for Bruxelles I Forordningen (BIF). Seneste, under ovenstående overskrift den 12. december 2012 i TEUF art. 67(4) & 81(2) for gældende Bruxelles I Forordningen omarbejdet (BIFo).⁹¹

I forhold til BIF og BIFo er der tre ændringer, som bør bemærkes at have mere eller mindre berøring med emnet.

Første ændring er i præamplén, hvor der i betragtning nr. 11 i BIF og betragtning nr. 15 i BIFo, som gælder forhold vedrørende sagsøgtes bopæl, er ordet *skal* blevet omformuleret til *bør*, hvilket indikerer en opblødning af brugen af sagsøgtes bopæl.⁹²

Den anden ændring omhandler nummerering af artiklerne, hvor art. 2 i BIF, der omhandler sagsøgtes hjemting – *fori loci domicilii* er blevet ændret til art. 4 i BIFo og art. 5 (3) der

⁹¹ Torsten Bjørn Larsen, IP Jurisdiction Strategies – A 'Bundle' of National IP Rights v a EU Unitary IP Right, kommende udgivelse på Edward Elgar Publishing, 2017 s.52

⁹² *ibid.* – denne ændring har ikke indflydelse på emnet eftersom specialet kun omhandler sagsøgere og sagsøgte med bopæl i EU, men er nævnt for at sikre validitet og integritet af specialet.

omhandler *fori loci delicti* er ændret til art. 7 (2) i BIFo. Endelig enekompetencereglen i art. 22 (4) i BIF bliver til art. 24 (4).⁹³

Den tredje ændring gælder ovennævnte enekompetenceregul. Reglen omhandler registrering og gyldigheden af IP-rettigheder, heriblandt varemærkerettigheder. Da specialet ikke omfatter dette område i forhold til emnet, udelades der yderligere kommentarer til dette.⁹⁴

2.4.2. *Lex generalis, om BR - BK, BIF og BIFo*

Som nævnt ovenfor, har BR derfor været undervejs længe og har været igennem en tilpasning til udviklingen indenfor EU. I denne udvikling har der været et fokus fra starten på at sikre et område med retslig integration gennem en gensidig sikring af retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser.⁹⁵ Det område, som retsgrundlaget dækker territorielt og retsligt, er blevet kraftigt udvidet i denne udvikling fra kun at omhandle de oprindelige seks medlemsstater⁹⁶ til gradvist idag at omfatte 28 medlemsstater.⁹⁷

Retsgrundlaget er tilsvarende udviklet og tilpasset lige fra den første BK fra 1968, med en række af tilpasningskonventioner⁹⁸ for at kunne optage og integrere de nye tiltrædende medlemsstater, og efter en grundig revision af BK i 1999 til den nuværende BIF nr. 44/2001 af 22. december 2000, og endelig til den nuværende BIFo, nr. 1215/2012 af 12. december 2012.⁹⁹

2.4.3. *Lex specialis, om EF- og EU-VMF*

Et langt forløb ligger til grund for et varemærkeretligt system i Europa. Et udkast lå allerede klar i 1964 og nye fulgte 1973 og 1976 og et endelig udkast i 1980 som blev til et endeligt retsgrundlag 1993 med Rådets Forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker.

Forordningen er siden ændret i 2004 som en følge af, at EU tilsluttede sig Madrid-Systemet og senere ved andre ændringer af administrativ karakter¹⁰⁰ til den kodificerede udgave Rådets forordning (EF) 207/2009 af 26. februar 2009, som senest er ændret ved Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015.

⁹³ *ibid.*

⁹⁴ *ibid.* – Mht. enekompetence reglen er den nævnt af ovenstående grund.

⁹⁵ Ketilbjørn Hertz, Bruxelles I-forordningen med kommentarer 2. udg. - Jurist og Økonomforbundets Forlag 2015 s. 13.

⁹⁶ ROM-traktatens medlemsstater, Belgien, Holland, Luxembourg, Frankrig, Italien og Vesttyskland.

⁹⁷ Lissabon-traktatens medlemsstater, <http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/medlemslande/nye-medlemslande> - en "mosaik" af forskellighed.

⁹⁸ Ketilbjørn Hertz, Bruxelles I-forordningen med kommentarer 2. udg. - Jurist og Økonomforbundets Forlag 2015 s. 13 og 14.

⁹⁹ Ketilbjørn Hertz, Bruxelles I-forordningen med kommentarer 2. udg. - Jurist og Økonomforbundets Forlag 2015 s. 15 og 16.

¹⁰⁰ *EU-Varemærkeretten*, Skovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten: *Immaterialret*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave, 2015. s. 536.

I forhold til emnet og specialet er der et par ændringer, som vedrører afsnit X om kompetence og retspleje i søgsmål vedrørende EF-varemærker.¹⁰¹

I kraft af denne forordning gælder *specielt* for alle medlemslande i forhold til retternes kompetence og fuldbyrdelse¹⁰² vedrørende varemærker, og med henvisning til VMF art. 94 (1), at BIF gælder som et *generelt* ”falden tilbage” på retsgrundlag, ”*med mindre andet er specificeret i denne forordning (...)*”.¹⁰³ Et forhold, der også er omtalt i betragtning 15 og art. 93 om international kompetence i Rådets Forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker¹⁰⁴ og igen i betragtning 16 og art. 97 om international kompetence i Rådets forordning (EF) 207/2009.¹⁰⁵

¹⁰¹ Ændringerne omfatter følgende artikler, art. 94 og art. 96 som er indenfor emne området. Specielt med hensyn til titel af afdeling. 1 som ændres til og art. 94, hvor titel til for afd. 1 ændres til »Anvendelse af EU-regler om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område« og titlen tilsvarende til art. 94, hvilket efter ordlyden er mere i harmoni med BIFo.

¹⁰² Bemærk Danmarks retslige forbehold, redegørelse for dette, se afsnit 1.6.1. *Erga omnes* - det ydre processuelle og formelle omfang, samt at dette omfatter Danmark og er inkorporeret i art. 94 med et tilføjet stk. 3. - »3. *Henvisningerne i denne forordning til forordning (EF) nr. 44/2001 skal, hvor det er relevant, omfatte aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, indgået den 19. oktober 2005.*«

¹⁰³ Torsten Bjørn Larsen, IP Jurisdiction Strategies – A 'Bundle' of National IP Rights v a EU Unitary IP Right, kommende udgivelse på Edward Elgar Publishing, 2017 s. 37.

¹⁰⁴ ”*Det er reglerne i Bruxelleskonventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, der finder anvendelse på alle søgsmål vedrørende EF-varemærker, medmindre denne forordning fraviger de deri angivne regler.*”

¹⁰⁵ ”*Det er bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (1), der bør finde anvendelse på alle søgsmål vedrørende EF-varemærker, medmindre denne forordning fraviger de deri angivne regler.*”

2.5. *Forum loci delicti* - omsat til lov i forhold til BIF/BIFo og EF/EU-VMF'en

Dette afsnit, omhandler meget kort de to konkrete værnetingsregler, der er genstand for EU-domstolens domme C-523/10 – *Wintersteiger* og C-360/12 – *Coty Prestige*, der ligger til grund for analysen og fortolkningen. Det er ordlyden af disse der behandles og fortolkes i de konkrete sager om værnetingsreglerne, som så skal sammenholdes med de ovenstående gennemgåede principper vedrørende – *forum loci delicti*.

Forum Loci Delicti omsat til lov, som BIF i art. 5(3) og BIFo art. 7 (2) – se afsnit 2.5.1. *Værnetingsreglen i BIF og BIFo*¹⁰⁶ og dernæst EF-VMF art. 93(5) og EU-VMF art. 97(2) VMF i afsnit 2.5.2 *Værnetingsreglen i EF-VMF og EU-VMF*.

2.5.1. Forum loci delicti - omsat til lov i BIF og BIFo

Ordlyden af BIF art. 5 (3) og BIFo art. 7(2) lyder som følger:

art. 5 - En person, der har bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges i en anden medlemsstat:

- (3) i sager om erstatning uden for kontrakt, ved retten på det sted,
hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå

Ordlyden af BIFo art. 7 (2) og lyder som følger;

art. 7 - En person, der har bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges i en anden medlemsstat:

- (2) i sager om erstatning uden for kontrakt, ved retten på det sted,
hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå

Som det kan ses af begge kodificeringers ordlyd er de identiske, hvorfor det derfor må slutes, at dette ikke medfører nogen indvirkning på analysen og den efterfølgende fortolkning, idet EU-Dommen C-523/10 *Wintersteiger* omhandler art. 5 (3) men den naturligt holdes op imod den sidste af rådets forordninger om BIF, (EU) nr. 1215/2012 BIFo, hvor art. 5 (3) BIF er ændret til art. 7 (2) og dette derfor ikke vil medføre nogen indflydelse på den efterfølgende fortolkning i afsnit 4.

¹⁰⁶ BIF rådets forordning (EF) nr. 44/2001 og BIFo forordning (EU) nr. 1215/2012 - omarbejdet

2.5.2 Forum loci delicti – omsat til lov i EF-VMF og EU-VMF

Ordlyden af forordning nr. 40/94 (EF VMF) art. 93 (3) lyder som følger:

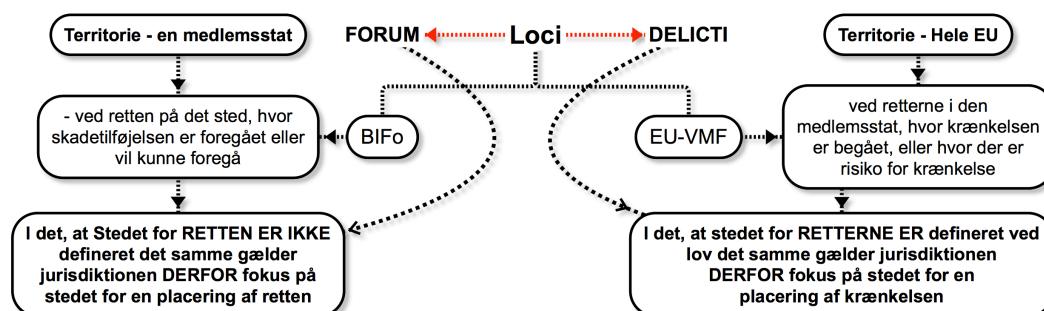
”De sager, der er et resultat af de i artikel 92 omhandlede søgsmål og modkrav, kan, bortset fra søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse af et EF-varemærke, ligeledes anlægges ved retterne *i den medlemsstat, hvor krænkelsen er begået, eller hvor der er risiko for krænkelse, eller hvor en handling som omhandlet i artikel 9, stk. 3, andet punktum, er begået.*”

Ordlyden af forordning nr. 207/2009 (EF VMF) art. 97 (5) lyder som følger:

”De sager, der er et resultat af de i artikel 96 omhandlede søgsmål og modkrav, kan, bortset fra søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse af et EF-varemærke, ligeledes anlægges ved retterne *i den medlemsstat, hvor krænkelsen er begået, eller hvor der er risiko for krænkelse, eller hvor en handling som omhandlet i artikel 9, stk. 3, andet punktum, er begået.*”

For så vidt angår forordning nr. 2424/2015 (EU VMF), der er den sidste kodificering, er der intet rettet i forhold til art. 97(5). Det må derfor slutes, at ordlyden og dermed retsvirkningerne af den nyeste forordning er tilsvarende forordning nr. 207/2009 EF VMF.

Sammenfatningen af dette afsnit medfører, at ovenstående principper for *fori loci delicti* og de regler der kodificeres som art. 7 (2) i BIFo og som art. 97 (5) EU VMF kan danne grundlag på lige fod med dem, der refereres til i de to domme, som er henholdsvis BIF 5 (3) og EF VMF 93 (5). Det samme gælder for fortolkningen og analysen af de udvalgte domme fra EU-domstolen omhandlende en krænkelse af henholdsvis et nationalt registeret varemærke og et registeret EU-varemærke. Derudover kan det konstateres, at i forhold til forum loci delicti reglen, er der fra BIF/BIFo fokus på en placering af LOCI af FORUM og for EF/EU-VMF er der fokus på en placering af LOCI af DELICTI – jf. nedenstående argumentation i mindmap.



Figur 2. Mindmap og illustration af de to fokus områder set i forhold til forum loci delicti.

3. Analyse af EU-retspraksis i to varemærkekrænkelssager

3.1. Indledende om analysen og dommene

Til at besvare problemformuleringen vedrørende, i hvilket omfang General Advokaten (GA) og EU-Domstolen (EUD) anvender forum loci delicti, IPR og IP-principperne, den gældende lovgivning og retspraksis, er to præjudicielle domme udvalgt som repræsentanter for deres tilknytning til immaterielretten og specielt varemærkeretten, henholdsvis *C-523/10 – Wintersteiger*, (nationalt registeret varemærke) og *C-360/12 – Coty Prestige* (EF-varemærke). Det er for tiden de eneste nuværende EU-domstolsafgørelser, der omhandler registrerede varemærker, og de vil derfor være genstand for fremtidig anvendelse i forbindelse med de fremtidige fortolkninger af de omhandlende jurisdiktionsregler i forhold til BIF/BIFo og EF/EU-VMF'en.¹⁰⁷

For så vidt angår strukturen af analysen, følger den en systematisk tilgang til EU-dommen ved først at ride baggrunden for sagen op, derefter sagens faktuelle omstændigheder, efterfulgt af General Advokaten (GA) forslag til en afgørelse for sagen ved udtræk af dennes begrundelser, og til sidste udtræk af EU-Domstolens (EUD) fortolkning og domsafsigelse i forhold til den efterfølgende fortolkning i afsnit 4. 4. *Fortolkning af analysen i forhold til retsgrundlag og -forum loci delicti*. For et hurtigt overblik er udtrækkene/præmisserne ordnet i mindmaps således, at den iherboende logiske juridiske argumentation vedrørende anvendelse af forordninger og retspraksis tydeligere kan ses.

Men henblik på at kunne *fastslå en retsstilling i nationalret vedrørende jurisdiktion* skal fortolkningsforpligtigelsen kort nævnes. Det gælder jf. EU-retspraksis, at EU-ret er national ret og EU-domme skal i et passende omfang indgå ved fastlæggelse af retsstillingen i, hvad der er gældende ret, og dette skal forgå EU-konformt.¹⁰⁸

Som en påmindelse skal det nævnes, at det kun er det formelle i sagen, og ikke det materielle i de enkelte sager, som behandles i analysen, selvom dette har indbyrdes sammenhænge jf. afgrænsningen af emnet for specialet.¹⁰⁹

¹⁰⁷ I denne forbindelse skal det lige nævnes, at der henvises til *Wintersteiger* i forbindelse med EUD's afgørelse i *Coty Prestige* jf. præmis 55

¹⁰⁸ *Om analyse af EU-domme* - Olesen Naundrup, Karsten, Lilja, Troels Michael, Domsanalyse. Samfundslitteratur, 2. udgave, 2016 s. 160

¹⁰⁹ se afsnit 1.6.1. *Erga omnes* - det ydre processuelle og formelle omfang og afsnit 1.6.2. *Inter partes* - det materielle og indre omfang

3.2. Analyse af GA's forslag og EUD's dom i sag "C-523/10 – Wintersteiger"

3.2.1. Baggrunden for sagen

Det bagvedliggende retsforhold gælder en anvendelse af et nationalt registreret varemærke, der er blevet uretmæssigt brugt som en del af en marketingkampagne på internettet. Materielt handler sagen om flere forhold, hvor det første er afledt af det andet. Første forhold omhandler sagsøgers påstand om et forbud om anvendelse af det nationalt registrerede varemærke ved en begæring om foreløbige retsmidler ved retten i første instans.

Dette blev afvist af retten på grund af rettens vurdering af *den manglende internationale kompetence* idet retten ikke fandt *tilstrækkelig tilknytning* til rettens juridiske territorie, som tilgår sagens andet forhold. Ved en appel til retten i anden instans, blev argumentet om tilstrækkelig tilknytning ikke tiltrådt, men på trods af dette blev begæringen om et forbud ikke taget til følge. Ved den efterfølgende appel til højesteret, blev denne ret også i tvivl om sin internationale retlige kompetence og har derfor forelagt dette for EU-domstolen, som de nedenstående to præjudicielle spørgsmål.

3.2.2. De faktuelle materielle og formelle omstændigheder

Sagsøger: Wintersteiger AG (WAG) med hjemsted i Østrig er producent af blandt andet skiudstyr til både B2B og B2C på det globale markedet. De har siden 1993 været rettighedsejer af et nationalt registreret varemærke i Østrig "Wintersteiger". Dette varemærke hævder de også er beskyttet i andre sammenhænge og i andre medlemslande, heriblandt Tyskland.¹¹⁰

Forelæggende ret: Oberste Gerichtshof (OGH) - Østrig

Sagsøgers påstand: WAG – har via det østrigske retssystem med en påstand om krænkelse anmodet retten i første instans om et foreløbigt retsmiddel, et forbud mod anvendelsen af deres varemærke.

Den påståede krænkelse: P4U har i forbindelse med en internetkampagne annonceret via Google.de, der er et top domain for det tyske territorie, hvor de har anvendt sagsøgers varemærke "Wintersteiger" som et søgeord (AdWord) på Google.de. P4U har primært bestridt, at de østrigske retter har international kompetence, og subsidiært, at de skulle have krænket WAG's varemærke.

¹¹⁰ Betragtning 4, i forslag til afgørelse fra AG P. Cruz Villalón C-523/10 Wintersteiger, s. 1

Sagsøgte: Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (P4U), der har hjemsted i Tyskland, hvor de udvikler og forhandler ski- og snowboard udstyr til hele verden, blandt andet tilhører til sagsøgers maskiner. Der foreligger ingen aftale mellem sagsøger og sagsøgte med hensyn til leverancer eller salg af dette udstyr.

Retsproces: Retten i første og anden instans havde afvist at imødekomme sagsøgers påstand idet de ikke mener at have den internationale kompetence (jurisdiktion) i første instans, og i anden instans blev begæring om forbud ikke tiltrådt. Sagsøger har derfor været igennem en appelproces, der er endt i Oberste Gerichtshof (OG)– Østrigs øverste domstol, hvor sagsøger henviste til *art. 5 (3) i BIF* med hensyn til at påkende søgsmålet. Også her var der tvivl om deres internationale kompetence og i henhold til TEUF art. 267 anmodede de derfor EU-domstolen om en præjudiciel afgørelse på to hovedspørgsmål med tre underspørgsmål.

De præjudicielle spørgsmål:

”Spørgsmål 1) Skal formuleringen »ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå« i artikel 5, nr. 3), i [forordning nr. 44/2001] for det tilfælde, at et varemærke, som er registreret i den medlemsstat, på hvis område retssagen føres, angiveligt er blevet krænket af en person, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, ved anvendelse af et søgeord (AdWord), der er identisk med varemærket, i en internetsøgemaskine, der tilbyder sine ydelser under forskellige landespecifikke topdomæner, fortolkes således,

a) at retterne kun har kompetence, såfremt søgeordet anvendes på søgemaskinens netsted på topdomænet for den medlemsstat, på hvis område retssagen føres

b) at kompetencen for retterne er begrundet alene med henvisning til, at netstedet for den søgemaskine, hvor søgeordet anvendes, er tilgængeligt i den medlemsstat, på hvis område retssagen føres, [og]

c) at retternes kompetence afhænger af, at yderligere krav er opfyldt, foruden at netstedet skal være tilgængeligt?

Spørgsmål 2) Såfremt [første] spørgsmål [litra c)] besvares bekræftende: Hvilke kriterier er afgørende for, om retterne i den medlemsstat, på hvis område retssagen føres, har kompetence i henhold til artikel 5, nr. 3), i [forordning nr. 44/2001] i et tilfælde, hvor et varemærke, som er registreret i denne medlemsstat, anvendes som søgeord (AdWord) på webstedet for en søgemaskine med et andet nationalt topdomæne end topdomænet for den medlemsstat, på hvis område retssagen føres?

Retskilder: Det følger af sagsøgers og analysens præmis, at Bruxelles I Forordningen nr. 44/2001 (BIF), ved en anvendelse af art. 5(3) er den primære retsforskrift, og Direktiv EF 2008/95 – om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Derudover henvises der fra GA og fra EUD til følgende præjudicielle sager som retspraksis;

Bier C-21/76¹¹¹, Henkel C-167/00¹¹², DFDS C-18/02¹¹³, Zuid-Chemie C-189/08¹¹⁴ Shevill C-68/93¹¹⁵, eDate C-509/09 og C-161/10¹¹⁶, Pammer C-585/08¹¹⁷ L’Oréal C-324/09¹¹⁸, Hagen C-365/88¹¹⁹ C-236/08 - 238/08 Google France¹²⁰

¹¹¹ fastslåelse af sagsøgers ret til anlægge sag ved stedet for handling og virkning

¹¹² forbrugerrettigheder, urimelige kontrakt vilkår i forbrugerkontrakter

¹¹³ Lovligheden af kollektive kampskridt, tilknytningsmoment

¹¹⁴ fortolkning af udtrykket »det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå« - tilknytningsmoment

3.3. General Advokatens (GA) forslag til afgørelsen

Forslag til afgørelse fra General Advokat P. Cruz Villalón, fremsat den 16. februar 2012.

I det følgende afsnit vil en analyse af GA's forslag til en afgørelse udtrække GA's betragtninger og argumentationer således, at de vil kunne indgå i den efterfølgende fortolkning i afsnit 4. – formatet for denne analyse er opdelt i fire områder afsnit 3.3.1. *GA's analyse af EUD's hidtidige retspraksis*, hvor de relevante EUD domme diskuteres, efterfulgt af - afsnit 3.3.2. *GA's Forslag til løsning af den juridiske problemstilling*, og afsnit 3.3.3. *AG's Anvendelse af kriterier på sagens fakta*, hvor AG's model til løsning anvendes på sagens fakta med henblik på at besvare de præjudicielle spørgsmål i afsnit 3.3.4. *GA's argumentation, forslag til svar på spørgsmålene til Oberster Gerichtshof*. Analysen vil systematisk følge GA's format, der er anvendt i sagen således, at det nemt og bekvemt kan genfindes ved simpelt opslag og efterprøvning.

3.3.1. GA's analyse af EUD's hidtidige retspraksis

GA's Indledende bemærkninger: GA er først af den opfattelse, at en besvarelse af de præjudicielle spørgsmål kan gøres ved at omformulere OG's to overordnede og tre underordnede spørgsmål *til et spørgsmål*, som kun omhandler BIF art. 5(3).¹²¹ At dette iøvrigt kan understøttes i, at WAG, der selv ved flere lejligheder har understreget, at deres spørgsmål udelukkende indskrænker sig til en fortolkning af BIF art. 5 (3).¹²² På baggrund af dette er hans forslag til en afgørelse stærkt begrænset til fortolkning af den førnævnte artikel i BIF.¹²³ Derudover skal der findes en afklaring på et punkt, som vedrører det faktum, at WAG kun er ejer af et østrigsk varemærke, hvilket de har bestridt, men har gjort gældende ved henvisning til deres internationale varemærker, der er beskyttet i flere lande.

GA's fortolkning af art. 5 (3) i forordning nr. 44/2001: GA indleder med at konstatere, at en varemærkekrænkelse via internettet er et problematisk punkt i forhold til det at kunne etablere ”*det sted eller de steder, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå*”.¹²⁴

¹¹⁵ *Offline* - personlige rettigheder, begrænsning af jurisdiktion, stedet for den totale skade eller den lokale skade - ”mosaikprincippet”/reglen

¹¹⁶ *Online* - personlige rettigheder, – offer / sagsøger – fuld erstatning ved retten i den stat hvor der er ”Centrum for interesser”

¹¹⁷ *Online* – forbrugerrettigheder, mindste krav på netsted rækkevidden af information formidlet via internettet (Østrig/Tyskland)

¹¹⁸ *Online* – varemærke rettigheder, salg af varer uden samtykke online på e-handelsmarkedsplads og Google AdWord markedsføring

¹¹⁹ Jurisdiktion - kun afhængig af de indbyrdes sammenhænge af den oprindelige sag

¹²⁰ Om anvendelsen af søgeord, der svarer til en tredjemands varemærker i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet

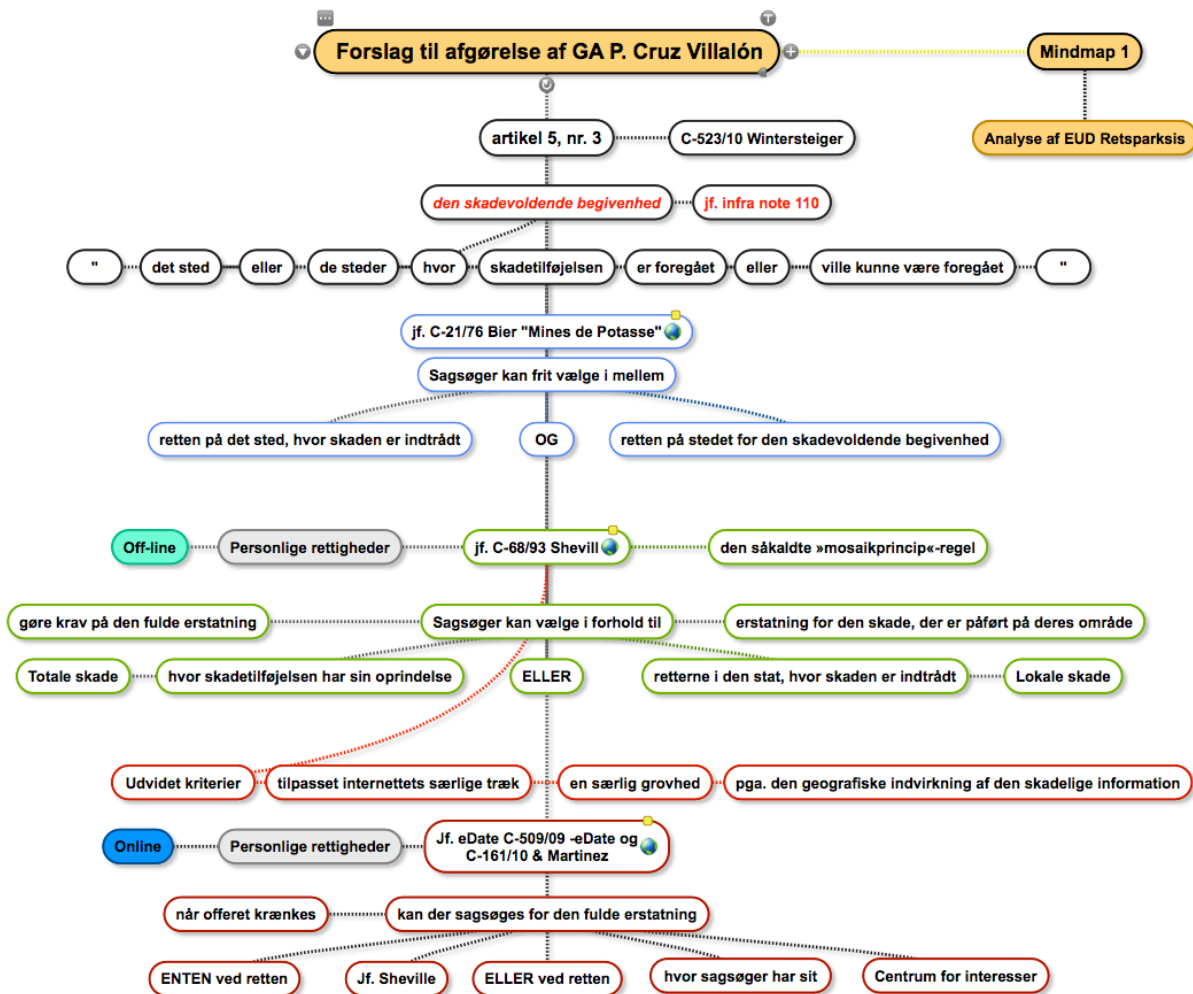
¹²¹ jf. præmis 11

¹²² jf. præmis 12

¹²³ jf. præmis 13 og 15

¹²⁴ jf. præmis 16

Men ved fortolkning af EUD's retspraksis jf. Mines de Potasse dommen¹²⁵, kan dette dog fastslås med hjælp af BIF art. 5 (3) til to retters kompetence, til retten på det sted, *hvor skaden er indtrådt*, og stedet for *den skadevoldende begivenhed*, hvorved sagsøger frit kan vælge det værneting, der bedst varetager hans interesser. *En løsning, som sikrer ofret for skade en margin, og garenterer en vis nærhed mellem sag og ret.*



Figur 3. Mindmap analyse og illustration af GA's fortolkning af EUD's retspraksis.

Ovenstående mindmap illustrer den anvendte retspraksis af GA, der på baggrund af denne konstaterer, at de førnævnte muligheder, der gælder personlige rettigheder, *ikke* vil kunne

¹²⁵ jf. Bier C-21/76

anvendes i forbindelse med en krænkelse af industrielle varemærkerettigheder, da disse rettigheder har til formål at udnytte et kommercielt gode.¹²⁶

3.3.2. GA's Forslag til løsning af den juridiske problemstilling

Idet GA konstaterer ovenstående, konstaterer han dog, at BIF art. 5 (3) er den rette regel at anvende ved det nationale registrerede varemærke, der enten ved hjemmel i BIF art. 2 kan indbringe sagen for retten ved det almindelige værneting, eller ved retten på det sted, hvor skaden er foregået, eller vil kunne foregå. Dette nuancers dog, når den skadevoldende begivenhed indtræffer i én stat, og skaden i en anden.

Der er *ingen problemer*, hvis en virksomhed fremstiller varemærkeforfalskede varer i Tyskland, der er tiltænkt til Østrig. I det tilfælde vil sagsøger kunne anlægge sag ved retten i Tyskland, hvor den skadevoldende begivenhed *indtræffer* og i Østrig, hvor den skadevoldende begivenhed *indtræder*.¹²⁷

Anderledes forholder det sig dog, *når skaden forvoldes via internettet*, hvor en skadevolder, der lader information cirkulere på internettet, og dermed genererer en skade, vil denne cirkulation kunne medføre en opdeling af skadens oprindelsessted, og som en følge deraf antallet af retter indenfor EU. Derfor har EUD gentagene gange afvist, at den almindelige tilgængelige information eller cirkulation på internettet er tilstrækkelig til at kunne begrunde kompetence i forhold til BIF. Med afsæt i retspraksis jf. Mines de Potasse konstaterer GA, at skader via internettet kan retternes kompetence fastslås i forhold til stedet for den skadevoldende begivenhed og stedet, hvor skaden har virkning med art. 5 (3) i BIF, men i henhold til ”særlige kriterier”.¹²⁸

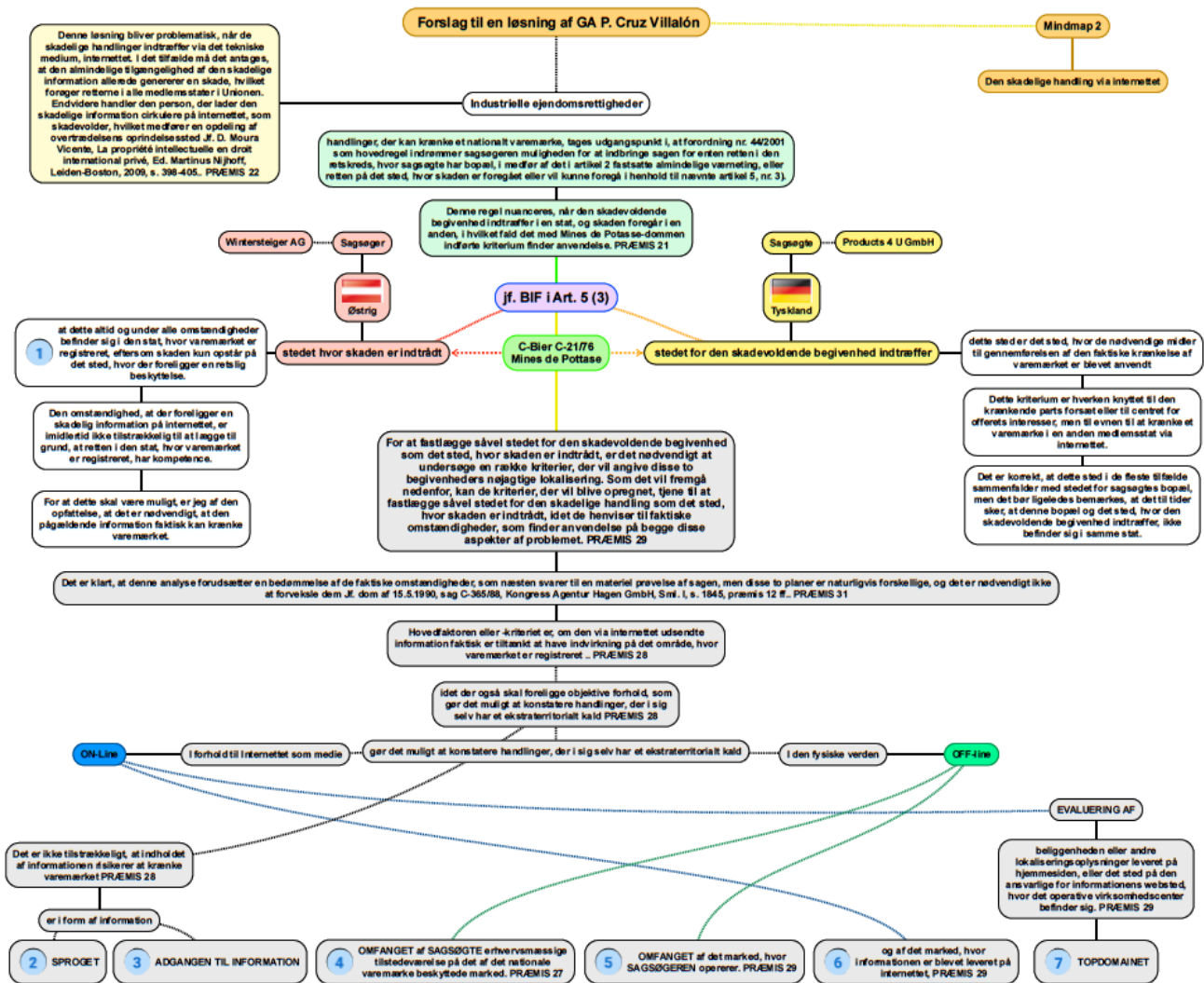
Stedet, hvor skaden er *indtrådt* fastslås altid jf. GA med afsæt i den stat, hvor varemærket er registreret idet skaden kun kan opstå det sted, hvor der er retslig beskyttelse. Skadelig Information på internettet er ikke nok til at etablere kompetence. For at dette skal være muligt er det GA's opfattelse, at informationen faktisk krænker varemærket.¹²⁹

¹²⁶ jf. præmis 20, det skal understreges at GA i denne sontring henviser til flere ikke juridiske kilder bla. CLIP Principles on Jurisdiction. dette punkt udtages til fortolkning idet sontringen mellem principperne bag de private rettigheder og industrielle rettigheder bør være objektivt afhængige jf. tilknytningsmomenter og subjektivt uafhængige i forhold til BIFo præmisser.

¹²⁷ jf. præmis 21 – sontring i mellem online og offline

¹²⁸ jf. præmis 22, 23 og 24

¹²⁹ jf. præmis 25 - Territorialprincippet



Figur 4. Mindmap analyse og illustration af GA's forslag til kriterier.

Sammenfatningen illustreres i ovenstående, der med tallene fra 1 til 7 angiver de kriterier, som AG mener kan anvendes til en løsning af den juridiske problemstilling, der ligger til grund for de præjudicielle spørgsmål.

3.3.3. AG's Anvendelse af kriterier på sagens fakta

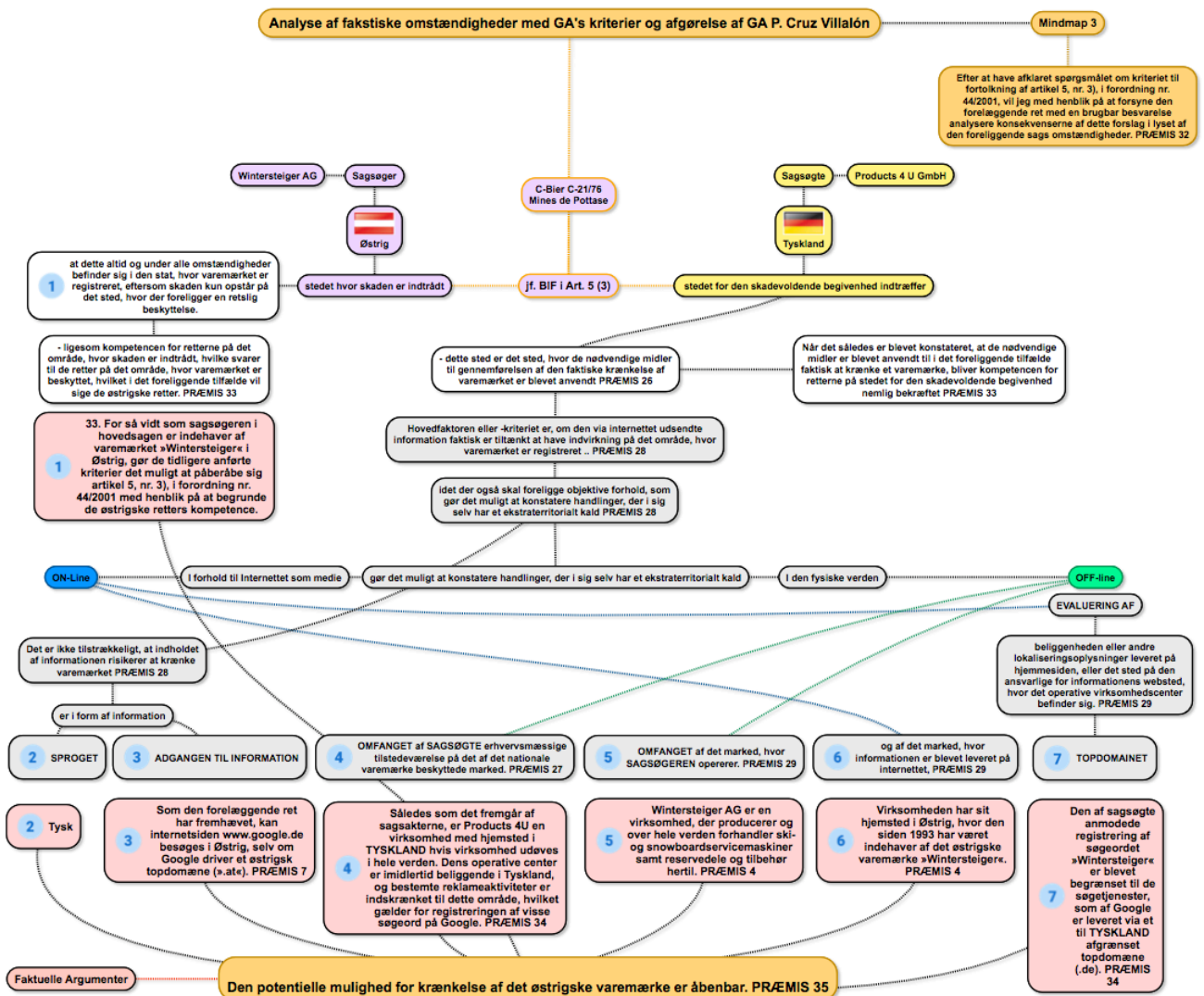
Med afsæt i ovenstående syv kriterier udleder GA'en den foreliggendes sags fakta med henblik på at fremkomme med en besvarelse til en fortolkning af art. BIF 5 (3) til brug for den forelæggende ret.¹³⁰

AG konkluderer, at WAG, som er den retmæssige ejer af varemærket "Wintersteiger" og beskyttet i Østrig¹³¹ er identificeret som det sted for den *skadevoldende begivenhed*, hvilket

¹³⁰ jf. præmis 32

¹³¹ jf. kriterium 1 jf. præmis 33

kvalificerer jurisdiktion ved retten i Østrig og de resterende kriterier bliver opfyldt af, at de øvrige anvendte midler faktisk bliver anvendt til at krænke varemærket. Derved bliver stedet for den skadevoldende begivenhed bekræftet¹³² idet Product 4 U har hjemsted i Tyskland, og markedsfører varemærket ”Winterstiger” i et indskrænket og begrænset område, via Google.de.¹³³



Figur 5. Mindmap analyse og illustration af GA's forslag til kriterier med AG's argumentation udledt fra sagens fakta .

Sammenfatning – Ovenstående mindmap, illustrerer GA's anvendelse af de faktuelle omstændigheder i forhold til de syv kriterier nummereret 1 til 7, udledt fra GA's egne

¹³² jf. præmis 33 og kriterierne fra 2 til 7.

¹³³ jf. præmis 34

præmisser og sagens fakta – GA konkluderer at -”den potentielle mulighed for krænkelse af det østrigske varemærke er åbenbar”.¹³⁴

3.3.4. GA's argumentation, forslag til svar på spørgsmålene til Oberster Gerichtshof

Med afsæt i retspraksis fra EUD Domstolens sag, Google France og Google, som vedrørte krænkelsen af et varemærke og ikke retternes kompetence redegører GA for, hvordan et varemærkes funktion kan bringes i fare,

»når en annonce fra en tredjemand, såsom en konkurrent til varemærkeindehaveren, ved hjælp af et søgeord, der er identisk med det pågældende varemærke, vises for internetbrugerne«¹³⁵

og at krænkelsen afhænger af den måde, hvorpå en annonce bliver vist, som under alle omstændigheder er en svækkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse,

»såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed 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 virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand«¹³⁶

GA's argumentation tager udgangspunkt i at ovenstående retspraksis henviser til krænkelse, der er foregået via registrering af et søgeord, der i den konkrete sag dog er begrænset til topdomænet .de, som er på tysk og samtidig er tilgængeligt i Østrig, som er et grænseland til Tyskland, hvorfor ”dette kan medføre en krænkelse af det østrigske varemærke”.¹³⁷

At registreringen er begrænset til en geografisk dimension, er ikke et forhold, der forhindrer Wintersteigers kunder i Østrig i at anvende google.de uanset, om det er fra Østrig eller fra Tyskland, idet sagsøgers marked er internationalt, og at sagsøgte som konkurrent handler fra en grænsestat via Google.de, hvor der er fri adgang til fra Østrig, og hvor der anvendes det samme sprog. Derudover indeholder søgeordet ”Wintersteiger” et link, der henviser direkte til sagsøgtes websted, der ikke informerer noget om, at det er et nationalt varemærke ejet af sagsøger fra Østrig, hvor der er ubegrænset adgang til Google.de. Derfor kan en bruger nemt forveksle de to virksomheder med hinanden, uden at vide, at de er konkurrenter indenfor EU. Det er de reelle omstændigheder der tydeligt viser den indvirkning som sagsøgtes handlinger objektivt har på varemærket ”Wintersteiger” i Østrig.¹³⁸

¹³⁴ jf. præmis 35

¹³⁵ C-236/08, C-237/08 og C-238/08, Sml. I, s. 2417, præmis 83..

¹³⁶ ibid. præmis 84 og 99 samt domskonklusionens første punkt..

¹³⁷ jf. præmis 37

¹³⁸ jf. præmis 38 og 39

GA konkluder, at sagsøgte som har hjemsted i Tyskland, der er stedet for den skadevoldende begivenhed, har anvendt ovenstående midler og objektivt krænket sagsøger, hvilket medfører at skadetilføjjelsen dermed kan udvides til også at omfatte Østrig.

GA's forslag er med afsæt i BIF art. 5 (3), hvor et varemærke er krænket via internettet, at retterne har jurisdiktion som følger:

- retterne i den medlemsstat, *hvor varemærket er registeret.* – Østrig
- retterne i den medlemsstat, *hvor der gøres brug af de midler, der er nødvendige til gennemførelsen af en faktisk krænkelse af det i en anden medlemsstat registrerede varemærke.* – Tyskland

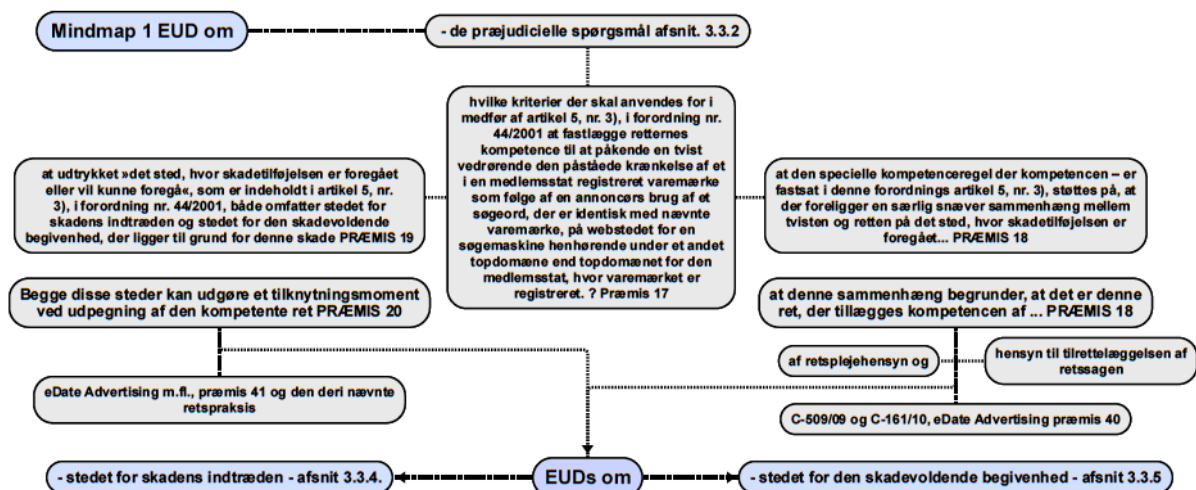
Sammenfatning: General Advokaten fremkommer med en lidt vanskelig metode til en fremtidig løsning af varemærkekrænkelser via internettet, som består af syv objektive kriterier, der omsættes til midler, som er anvendt af sagsøgte, der så gør retten i stand til ved hjælp af retspraksis og ved en analyse af de faktiske materielle forhold, dels at kunne opnå at etablere jurisdiktion for stedet for, hvor skaden er indtrådt, som er *det sted, hvor varemærket er registeret*, og dels for stedet for den skadevoldende begivenhed, som er *det sted, hvor der gøres brug af de midler som faktisk kan medføre en krænkelse af et varemærke via internettet.*

3.4. EU-Domstolens dom C-523/10 Wintersteiger

Som med analysen af GA følger analysen af EUD's begrundelser og argumentation samme struktur således, at der nemt kan henvises til dommen i sagen. EUD's løsning på det juridiske problem er delvis en anden end GA's idet EUD anvender en anden tilgang til løsningen af – *stedet for den skadevoldende begivenhed*, hvilket medfører en lidt anden struktur. Analysen indledes med afsnit 3.4.1. *EUD om – de præjudicielle spørgsmål* derefter afsnit 3.4.2. *EUD om – stedet for skadens indtræden* og sidst afsnit 3.4.3. *EUD om – stedet for den skadevoldende begivenhed*. Analysen af afsnittene er centeret omkring tre selvstændige mindmaps som hver især illustrerer en særskilt nedbrydning og sammenhæng af EUD's argumentation bag deres fortolkning af BIF art. 5 (3).

3.4.1. EUD om - de præjudicielle spørgsmål

EUD kommer hurtigere til kernen med hensyn til at etablere det retsgrundlag de vil anvende til at besvare de præjudicielle spørgsmål. EUD tilgår problemet ved at konstatere, at BIF art. 5 (3) skal anvendes til at fastlægge jurisdiktion. Den specielle kompetenceregulering omfatter både *stedet for skadens indtræden* og *stedet for den skadevoldende begivenhed*, og begge steder kan udgøre et tilknytningsmoment til at etablere jurisdiktion. Derudover, at der for denne regel foreligger en snæver sammenhæng mellem tvisten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået, og at det er denne sammenhæng, der begrundet jurisdiktion jf. retspraksis C-509/09 og C-161/10 eDate m.fl. og gøres af hensyn til retspleje og en tilrettelæggelse af retssagen.¹³⁹



Figur 6. Mindmap analyse og illustration af EUD's redegørelse om de præjudicielle spørgsmål.

EUD opsplitter derefter redegørelsen for ovennævnte i to afsnit; afsnit 3.3.4. og afsnit 3.3.5.

¹³⁹ jf. præmis 17 – 20

3.4.2. EUD - om stedet for skadens indtræden

EUD foretager først en sondring mellem fysisk sted; *offline* med afsæt i C-189/08 Zuid-Chemie som stedet for handling, der kan medføre ansvar udenfor kontrakt, og et internet sted; *online* jf. C-509/09 og C-161/10 eDate m.fl. der omhandler persondatarettigheder, som stedet for handling, hvor sagsøger kan kræve erstatning for den fulde skade ved retten, hvor denne har sit *centrum for sine interesser*.¹⁴⁰

Denne sondring virker logisk og velbegrunder i og med, at den tager afsæt i først at opfylde et grundlæggende kriterium for den specielle kompetenceregulering, at denne regel kun kan anvendes på *ansvar uden for kontrakt*, dernæst at flytte fokus imod det sted, hvor krænkelserne er foregået, i dette tilfælde på et online-sted via internettet. Dette understøtter EUD med argumentet om *forudsigelighed* i forhold til de to parter i sagens argumenter. Det skal være *let for sagsøger* at finde den ret, hvor sagen kan indbringes, og det skal være *muligt for sagsøgte* at kunne forudse ved hvilken ret denne kan sagsøges jf. to præmisser fra eDate m.fl. Ved henvisning til GA samstemmer EUD deres konklusion med hensyn til, om hvorvidt ovennævnte retspraksis kan anvendes i denne sammenhæng, og er enig med GA i, at denne retspraksis *ikke* kan anvendes. GA konkluderer også, at eDate m.fl. anvendes på persondatarettigheder, og kan derfor ikke anvendes på varemærkerrettigheder.¹⁴¹

For så vidt angår de personlige rettigheder medfører det, at de er beskyttet i samtlige medlemsstater, og de nationale varemærkerrettigheder er afgrænset til den medlemsstat, hvor varemærket er registreret og kan som hovedregel ikke påberåbe sig nogen rettigheder udover denne territoriale afgrænsning.¹⁴² EUD påstår, at for så vidt angår krænkelserne af selve varemærket, er det op til den kompetente ret at afgøre materielt, når denne kompetence er etableret.¹⁴³ EUD konkluderer som GA, at denne kompetence er tildelt den ret, hvor den i sagen omhandlendes rettigheder er beskyttet, og at denne ret er kompetent til at træffe afgørelse, dels om *erstatning for den fulde skade* eller, dels *en begæring om at bringe enhver krænkelser af varemærket til ophør*.¹⁴⁴

EUD konkluderer derfor samstemmende med GA, at sagen kan bringes for retten i den medlemsstat, hvor varemærket er registreret.¹⁴⁵

¹⁴⁰ jf. præmis 21-22

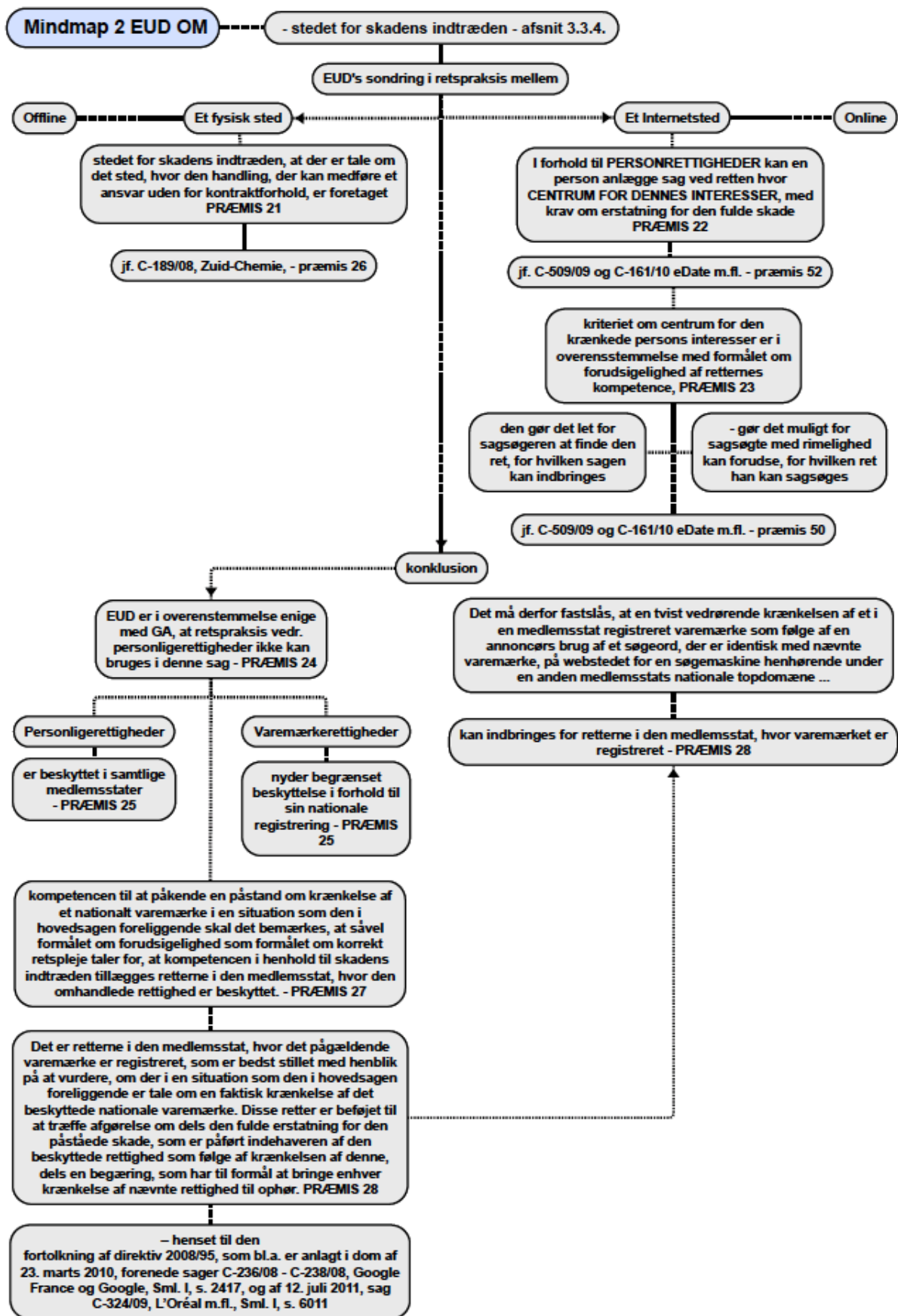
¹⁴¹ jf. præmis 23-24

¹⁴² jf. præmis 25

¹⁴³ jf. præmis 26

¹⁴⁴ jf. præmis 27

¹⁴⁵ jf. præmis 28



Figur 7. Mindmap 2 EUD om – Steder for skadesindtræden

3.4.3. EUD – om stedet for den skadevoldende begivenhed

EUD's tilgang til en løsning vedrørende stedet for den skadevoldende begivenhed tager afsæt i den retspraksis, der omhandler onlinekrænkelser for persondatarettigheder.¹⁴⁶ Det er her fastlagt, at forordningen skal fortolkes selvstændigt og ud fra forordningens formål, hvilket derfor medfører, at tre formål skal opfyldes. Det første formål gælder forudsigelighed med hensyn til *retternes tillægelse af kompetence*, det andet gælder, at *sikre en effektiv retspleje*, og det tredje gælder en *hensigtsmæssig tilrettelæggelse af retssagen*.¹⁴⁷ Derudover er det *fast retspraksis*, at stedet for den skadevoldende begivenhed er et *væsentligt tilknytningsmoment* i forhold til at kunne udpege den kompetente ret, idet det er af særlig praktisk betydning i forbindelse med bevisførelse og tilrettelæggelse af sagen,¹⁴⁸ hvilket i forhold til den givne sag vil medføre nytteværdi for den givne ret i forhold til at kunne indsamle beviser.¹⁴⁹

Ulig GA's lidt komplicerede metode vælger EUD en anden tilgang til at fastlægge stedet for den skadevoldende begivenhed, idet der lægges vægt på, hvilken rolle sagsøger spiller i forhold til den proces, der ligger til grund for den skadevoldende begivenhed. Det er EUD's opfattelse, at det ikke er visningen, som er slutresultatet af processen, som er det essentielle, men at det er sagsøgte i rollen som annoncør, der iværksætter denne aktivitet med afsæt i sin egen kommercielle kommunikation.¹⁵⁰ Derudover sondrer EUD elegant imellem online-stedet og offline-stedet ved at fokusere på den usikkerhed der ligger i forbindelse med at kunne fastslå stedet online på en server,¹⁵¹ og dels ved den sikkerhed der ligger i at kunne påvise et *bestemt og påviseligt* sted offline i den virkelige verden. Et sted, der falder sammen med iværksættelsen og som kan bestemmes som annoncøren/sagsøgtes etableringssted.¹⁵²

EUD konkluderer derfor, at stedet for den skadevoldende begivenhed er det sted, hvor annoncørens etableringssted befinder sig, hvilket betyder, at en sag der omhandler krænkelse af et varemærke online, kan anlægges ved enten retten, hvor det nationale varemærke er registreret eller ved retten, hvor annoncøren er etableret.¹⁵³

¹⁴⁶ jf. C-509/09 og C-161/10 eDate m.fl.

¹⁴⁷ jf. præmis 31

¹⁴⁸ jf. præmis 32

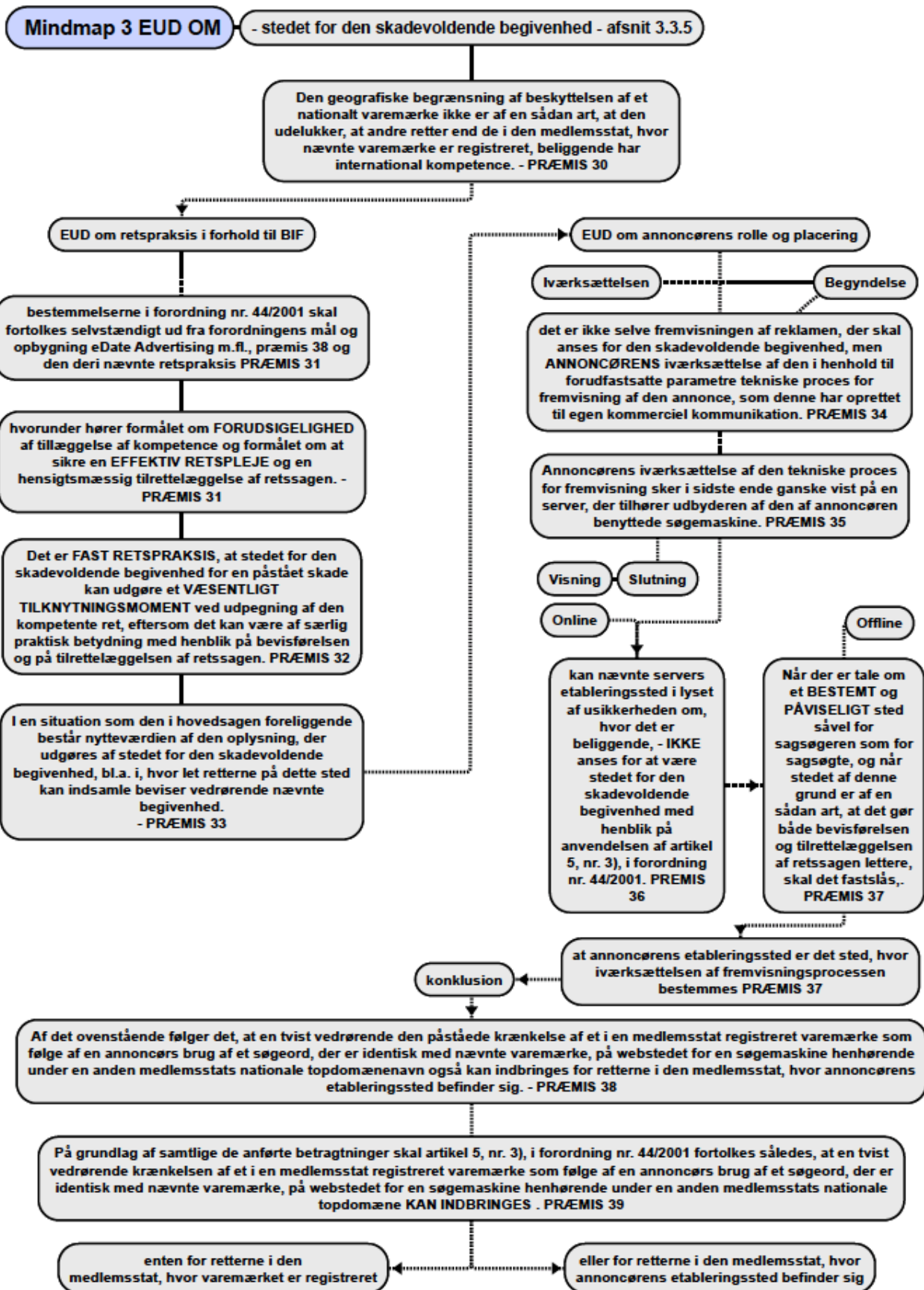
¹⁴⁹ jf. præmis 33

¹⁵⁰ jf. præmis 34

¹⁵¹ jf. præmis 36

¹⁵² jf. præmis 37

¹⁵³ jf. præmis 38 og 39



Figur 8. Mindmap 2 EUD om –stedet for den skadevoldende begivenhed

3.5. Analyse af GA's forslag og EUD's dom i sag "C-360/12 – Coty Prestige"

3.5.1. Baggrunden for sagen

Det bagvedliggende materielle retsforhold gælder en krænkelse af et registreret 3-dimensionalt EF-varemærke, der er påstået krænkelse af en person (1), som ikke er sagsøgt, men som er hjemmehørende i medlemsstat (A - Tyskland) i den samme medlemsstat, hvor sagsøger og ejer af varemærkerettigheden også er hjemmehørende. Med afsæt i den påståede krænkelse forestiller sagsøger og ejer af varemærket sig, at denne krænkelse kan tilregnes en anden person (2), som er hjemmehørende i en anden medlemsstat (B -Belgien) således, at det medfører en mulighed for, at retten i medlemsstat (A -Tyskland) kan etablere juridiktion til en retssag mod sidst nævnte person (2).

Søgsmålet er funderet på to forhold. Det første er igennem handel mellem person (1) og person (2) ved at person (2) har afsat en vare der lignede den vare, som påstås krænkelse til person (1) idet handlen med varen opfattes af ejeren af varemærket som en handelspraksis, der er forbudt ved lov. Det andet forhold er ved en krænkelse, der består i krænkelsen af ejeres enerettighed til det 3-dimensionale EF-varemærke.

3.5.2. De faktuelle materielle og formelle omstændigheder

Forelæggende ret: Bundesgerichtshof (BGH) - Tyskland

Sagsøger: Coty Germany GmbH, er en producent og forhandler af parfume- og kosmetikprodukter i Tyskland. Et af disse produkter er en parfume, der har en flakon som sin container. Denne flakon er registreret som et 3D EF-varemærke, som sagsøger er rettighedsejer af.

Sagsøgers påstand: Sagsøger vil med rettens hjælp tilpligte sagsøgte, dels til at udlevere oplysninger om deres leverandør, dels yde erstatning for den skade som sagsøgte har lidt og forsat lider som følge af sagsøgtes distribution i Tyskland, og endelig at de godtgør sagsøgers omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen.

Den påståede krænkelse: Coty Germany påstår, at en af sagsøgtes parfumer krænker sagsøgers varemærkerregisteret parfume i Tyskland, dels ved en ulovlig sammenlignende reklame og dels ved illoyal efterligning på det tyske marked. Sagsøger argumenterer for, at sagsøger gennem ovennævnte krænkelse i Tyskland kan tilregnes som medvirken til dette ved sit salg og distribution via Stefan P Warenhandel.

Sagsøgte: First Note Perfumes NV er en engroshandlende i parfumerivarer fra Belgien, der har afsat og leveret varer fra deres katalog i Belgien til Stefan P. Warenhandel,¹⁵⁴ der har forretningsmæssigt hjemsted i Tyskland, og som videresolgte disse i Tyskland efterfølgende.

Retsproces: Sagsøgte er blevet frifundet for de ovennævnte påstande i første instans. Dette er blevet stadfæstet med begrundelsen, at de tyske retter ikke har international kompetence. Der iværksattes en revisionsanke ved BGH, som derefter udsatte sagen og forlagde de nedenstående præjudicielle spørgsmål for EUD.

De præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal artikel 93, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94 fortolkes således, at der er begået en krænkelse i en medlemsstat (medlemsstat A -Tyskland) som omhandlet i artikel 93, stk. 5, i forordning nr. 40/94, når der ved en handling, som er foretaget i en anden medlemsstat (medlemsstat B -Belgien), sker medvirken til den varemærkerettighedskrænkelse, der er begået i førstnævnte medlemsstat (medlemsstat A -Tyskland)?

2) Der ses bort fra andet spørgsmål i begge analyser, idet, at dette omhandler forhold vedr. flere medvirkende/skadevoldere/sagsøgte – hvilket der er skarpt afgrænset fra.

Retskilder: Det følger af den forlæggende ret og analysens præmis, at EF-varemærke forordning nr. 40/94, (EF VMF) art. 93 (5) og art. 5(3) Bruxelles I Forordningen nr. 44/2001 (BIF), art. 5 (3), at det er de primære retsforskrifter. Derudover, henvises der fra General Advokaten(GA) og fra EU Domstolen(EUD) til følgende præjudicielle sager som retspraksis;

Bier C-21/76¹⁵⁵, Meltzer C-228/11,¹⁵⁶ Folien Fischer & Fofitec C-133/11¹⁵⁷, Zuid-Chemie C-189/08¹⁵⁸

Wintersteiger C-523/10¹⁵⁹, Pinckney C-170/12¹⁶⁰ Dumez France C-220/81¹⁶¹ Kainz C-45/83¹⁶²

Derudover bør det nævnes, at GA henviser til *ratione temporis* idet tidspunktet for de omstændigheder tvisten omhandler ligger tilbage i 2007, hvor de ovenstående retsforskrifter fandt anvendelse. De præjudicielle spørgsmål fortolkes ikke mod de nuværende ændrede forordninger, EF forordning nr. 207/2009 og EU forordning nr. 1215/2012.¹⁶³

¹⁵⁴ Er ikke sagsøgt i denne sag, i det, de har indgået et forlig med Coty Prestige jf. infra note 6 i GA's forslag til afgørelse.

¹⁵⁵ fastslåelse af sagsøgers ret til anlægge sag ved stedet for handling og virkning

¹⁵⁶ Erstatning udenfor kontrakt, specielle kompetenceregler, flere personers grænseoverskridende deltagelse i en ulovlig handling.

¹⁵⁷ Erstatning udenfor kontrakt, specielle kompetenceregler, negativt anerkendelsessøgsmål

¹⁵⁸ Fortolkning af udtrykket »det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå« - tilknytningsmoment

¹⁵⁹ Fastlæggelse af sted hvor skadetilføjelsen er foregået – websted online, mod fysisk sted offline, i forhold til annoncørens rolle

¹⁶⁰ Ophavsrettigheder, beskyttet værk lagt på internettet, fastlæggelse af sted hvor skade tilføjelsen er foregået

¹⁶¹ Erstatning udenfor kontrakt, person der har lidt et indirekte tab, det sted hvor, hvor skadetilføjelsen er foregået i forhold til BK art. 5(3)

¹⁶² Produktansvar, fortolkning af begrebet »det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå« - stedet for skadevoldende begh.

¹⁶³ jf. præmis 15 i forslag fra GA – det skal derudover bemærkes, at forordning EF nr. 207/2009 nu er ændret igen til forordning EU 2015/2424 således dette forhold også gælder for specialet, i det, at som GA tilføjer i sin præmis, at ”De bestemmelser, der er relevante i den foreliggende sag, er i øvrigt ikke blevet ændret med hensyn til indhold”

3.6. General Advokatens (GA) forslag til afgørelsen

Forslag til afgørelse fra General Advokat N. Jääskinen, fremsat den 21. november 2013.

3.6.1 Indledning

Det skal indledningsvist slås fast, at der er afgrænset fra analyse af det andet præjudicielle spørgsmål. Fokus er derfor på at analysere det første præjudicielle spørgsmål således, at det forekommer så let at gå til som muligt, dels ved at følge strukturen for forslaget fra GA, og dels ved en mindmap-visualisering, der er logisk opdelt i forhold til omfanget af argumentation og kontekst.¹⁶⁴ Analysen er opdelt på følgende måde:

Første præjudicielle spørgsmål af GA's forslag - afsnit 3.6.2. *GA's Indledende bemærkninger*, - afsnit 3.6.3. *GA's fortolkning af art. 93 (5) EF varemærke forordningen (EF VMF)* - afsnit 3.6.3.1. – *Indledende betragtninger*, - afsnit 3.6.3.2. – *Udelukkelse af at overføre retspraksis*, og derefter, - afsnit 3.6.3.3. – *Bedømmelse vedr. mulig udvidelse af kompetencen*.

3.6.2. GA's Indledende bemærkninger

Der er tre forhold, som træder frem i de indledende bemærkninger. Det første gælder anvendelse af retskilde, hvor GA som nævnt henviser ovenstående til ratio temporis, idet tvisten tidsmæssigt ligger imellem to EU lovgivninger. GA fastsætter derfor anvendelsen af BIF og EF VMF som retskilder for hans forslag, på trods af at disse er ændret.¹⁶⁵

Det andet forhold gælder retspraksis vedr. art. 5(3) i BK, hvor GA konstaterer, at svaret på de præjudicielle spørgsmål skal findes ved retspraksis, der bygger på Mines de Potasse/Bier C-21/76, hvor det følger af fast retspraksis, at sagsøger *frit kan vælge mellem retten på stedet for den skadevoldende begivenhed, og retten for skadens indtræden*.¹⁶⁶

Det tredje og sidste forhold omhandler en overførsel af retspraksis fra BK til BIF således, at førnævnte retspraksis kan danne grundlag for den nuværende analyse og fortolkning af GA, hvorved GA fastslår, at dette er tilfældet med baggrund i en henvisning til C-133/11 Folien Fischer/Fofitec. Han lægger herefter op til, hvorvidt ovennævnte retspraksis fra BK og overført til BIF kan anvendes analogt i forhold til EF VMF art. 93 (5), eller om denne skal fortolkes selvstændigt,¹⁶⁷ og om den samme retspraksis kan udvide rækkevidden af BIF art. 5

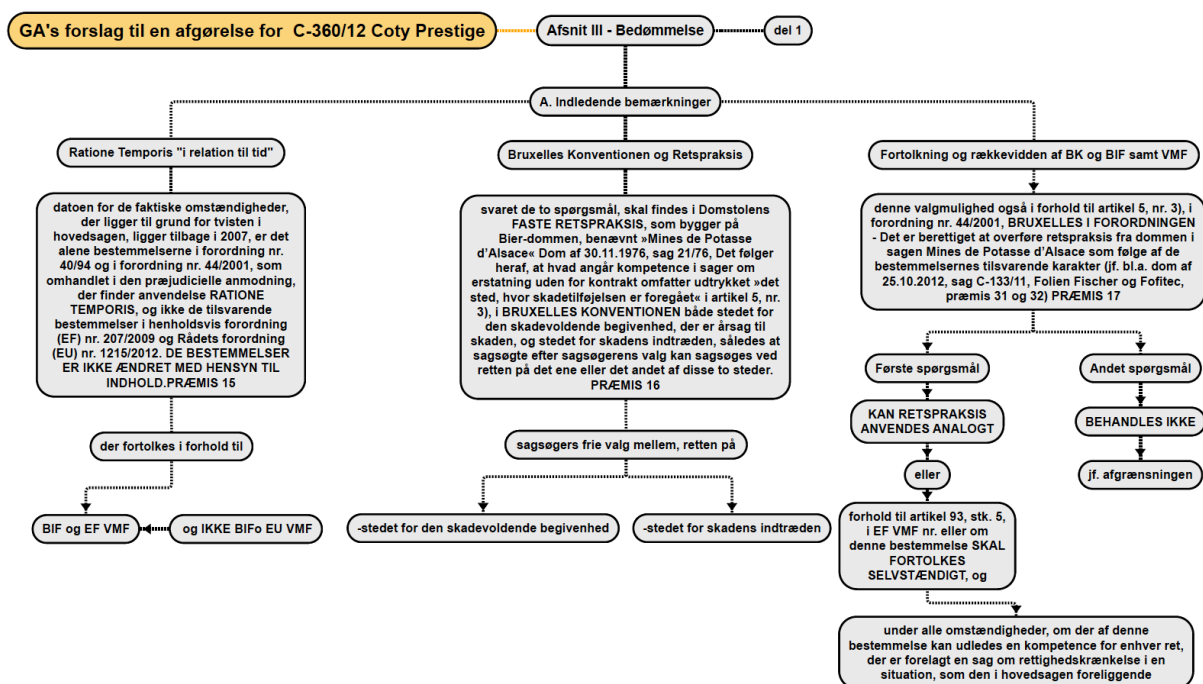
¹⁶⁴ Det ligger i sagens natur, at al information som er nedfældet i forslagene og dommene er relevant, og arbejdet med hensyn til analysen er derfor for, at får dette fortolket og analyseret således der ikke mistes noget i denne proces.

¹⁶⁵ jf. præmis 15

¹⁶⁶ jf. præmis 16

¹⁶⁷ afsnit 3.6.3.2. – Udelukkelse af at overføre retspraksis

(3) til også at omhandle handlinger begået af en person, som ikke er sagsøgt, set i forhold til, hvor skaden er sket.¹⁶⁸



Figur 9. Mindmap 1 over GA's indledende bemærkninger

3.6.3. GA's fortolkning af art. 93 (5) EF varemærke forordningen (EF VMF)

3.6.3.1. – Indledende betragtninger

Indledningsvist kridter GA banen op med hensyn til, hvorfor sagsøger Coty Prestige mener at den forelæggende ret kan etablere jurisdiktion i forhold til at anvende og overføre retspraksis med afsæt i, at en person kan tilregnes som medvirken til en krænkelse, som ligger udenfor den forelæggende rets jurisdiktion, hvorimod sagsøgte First Note, Kommissionen og den tyske regering er af den opfattelse, at dette ikke er muligt at anvende art. 93 (5) i EF VMF til at etablere kompetence.¹⁶⁹

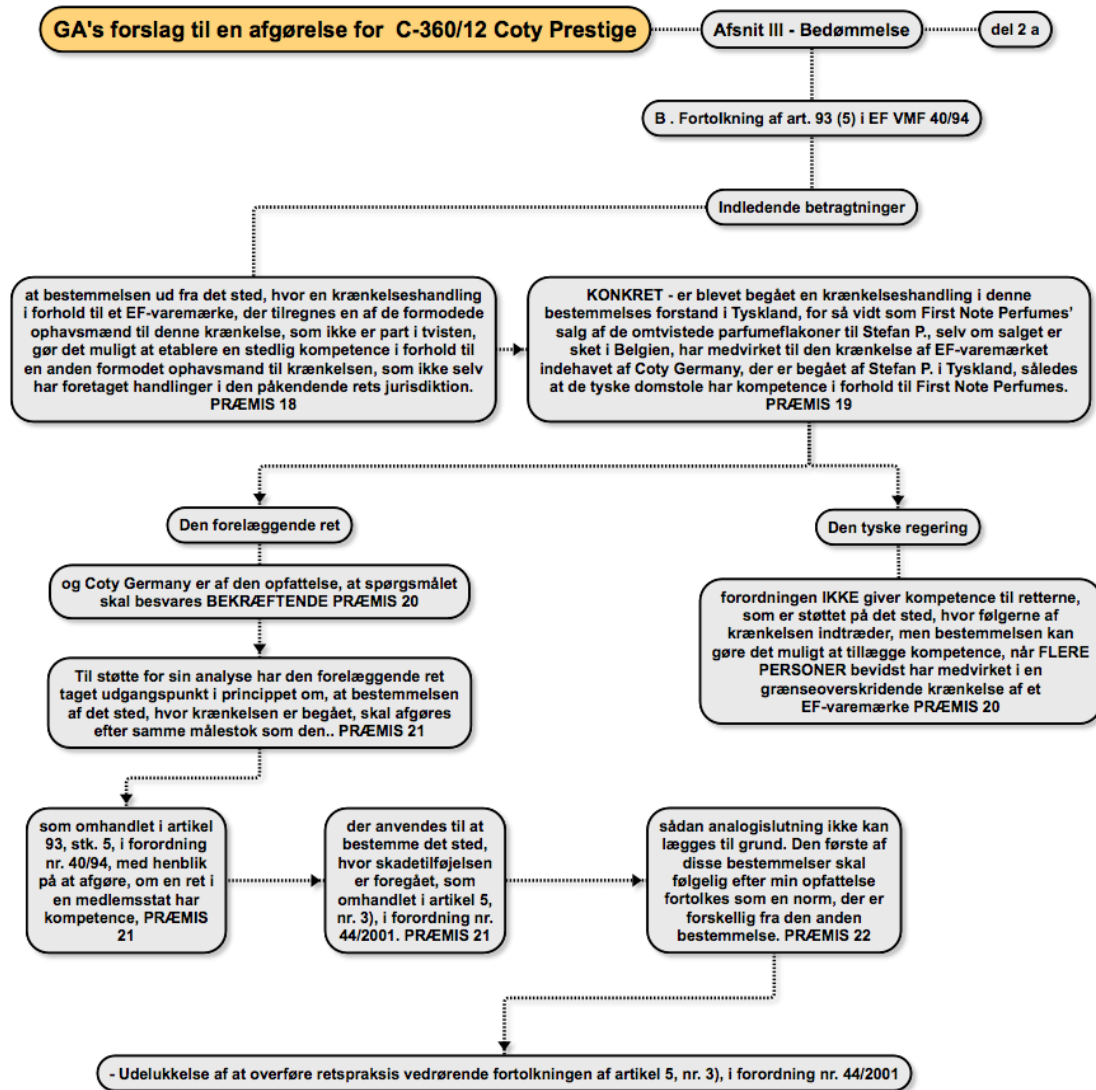
Til støtte for sin analyse har den forelæggende ret anvendt princippet, som ligger til grund for bestemmelse af stedet, hvor krænkelsen er begået der er omhandlet i EF VMF art. 93 (5), hvorved der kan etableres jurisdiktion i en medlemsstat, og at dette kan gøres ved at anvende ”samme målestok” som den der anvendes til at bestemme stedet, hvor skadetilføjelsen er foregået jf. BIF art. 5 (3).¹⁷⁰ GA tilslutter sig First Note, Kommissionen og den tyske regering

¹⁶⁸ jf. præmis 17 og afsnit 3.6.3.3. – Bedømmelse vedr. mulig udvidelse af kompetencen.

¹⁶⁹ jf. præmis 18, 19 og 20

¹⁷⁰ jf. præmis 21

og er dermed heller ikke enig i, at en analogislutning er mulig, idet EF VMF art. 93 (5) skal fortolkes som en *norm* der er forskellig fra BIF art. 5 (3).¹⁷¹ Herefter følger GA's argumentation for, hvorfor det er udelukket at overføre retspraksis vedrørende fortolkning af BIF art. 5 (3).



Figur 10. Mindmap 2 over GA's indledende betragtninger

3.6.3.2. – Udelukkelse af at overføre retspraksis

Ved gentagelse oplyser GA, at den forelæggende ret påstår, at de ovennævnte analogislutning kan anvendes ved at overføre retspraksis fra Mines de Potasse/Bier C-21/76 i forhold til at kunne etablere jurisdiktion, idet den forelæggende ret har gjort gældende ”at denne fortolkning analogt med den valgmulighed, der er gældende, i de fleste tilfælde lægges til

¹⁷¹ jf. præmis 22

grund i retslitteraturen¹⁷² og også er i overensstemmelse med betydningen af og formålet med disse to bestemmelser.”¹⁷³

GA forudsætter, at de to tilknytningspunkter vil anses af domstolen for at være relevante i forhold til den nævnte bestemmelse EF VMF art. 93 (5), og at de krænkelse som Stefan P Warenhandel har begået i Tyskland kan tilregnes First Note i Belgien for deres indirekte medvirken.¹⁷⁴

Argumentation imod at overføre retspraksis går af tre overordnede veje, og en enkelt der omtaler, hvad der er muligt som følge af GA's afvisning af den analoge fortolkning. Den første vej omhandler koblingen i mellem BK¹⁷⁵ og EF VMF,¹⁷⁶ der opstiller et princip i førstnævntes som skal anvendes i tilfælde af retssager omhandlende et EF-varemærke.¹⁷⁷ GA går her ud af yderligere to veje med hensyn til at understøtte sin argumentation.

Den første vej omhandler undtagelsen til anvendelse af dette princip bag BK og BIF art. 5 (3) – da denne ikke finder anvendelse på varemærkekrænkelsessager og idet de udelukkes jf. EF VMF art. 90(2) litra a) der udelukker art. 5 (1, 3,4 og 5) og det sammen med jf. EF VMF art. 92, som tildeler EF-varemærkedomstolene eneret til søgsmål vedrørende krænkelse. AG understreger på dette sted, at analog anvendelse derfor ikke er mulig.¹⁷⁸

Den anden vej er med afsæt i tilblivelseshistorien bag EF VMF og fælleskabslovgivers klarhed med hensyn til at markere forskel på disse to forordninger, dels i forarbejderne og ”det faktum at reglen aldrig er blevet draget i tvivl” og dels ved at dette kan ”ses i andre tekster vedrørende intellektuel ejendomsret”.¹⁷⁹

Den tredje vej, som AG går ud af, tager afsæt i BIF art. 5 (3) og sonderer mellem de to steder; stedet for den skadevoldende begivenhed, og stedet hvor skaden er indtrådt.¹⁸⁰ Her fortolker GA dels begrebet ”stedet hvor krænkelsen er begået”¹⁸¹ som indsnævrer begrebet ”stedet for hvor skadetilføjelsen er forgået”¹⁸² – og henviser til at førstnævnte ”aktiv handling”, hvilket

¹⁷² infra note fra GA's forslag til afgørelse præmis 23 Jf. bl.a. den tyske retspraksis og retslitteratur, der henvises til af U. Magnus og P. Mankowski, *European Commentaries on Private International Law, Brussels I Regulation, 2. udgave, Sellier, München, 2012, s. 247, fodnote 1380. infra note fra GA's forslag til afgørelse* – er indsat da det vurderes til at være en relevant kilde i forhold til argumentationen.

¹⁷³ jf. præmis 23

¹⁷⁴ jr. præmis 24

¹⁷⁵ betragtning 15 i BK

¹⁷⁶ jf. EF VMF art. 90 (1)

¹⁷⁷ jf. præmis 26

¹⁷⁸ jf. præmis 27

¹⁷⁹ jf. præmis 28 og 29

¹⁸⁰ jf. præmis 30

¹⁸¹ jf. EF VMF art. 93 (5)

¹⁸² jf. BIF art. 5 (3)

kan tillægges en større betydning, når bestemmelsen anvendes i forhold til den ”skadevoldende begivenhed”. Modsat det neutrale ordvalg i ”stedet for hvor skadetilføjelsen er forgået” i BIF art. 5(3), som muliggøre en udvidet fortolkning.¹⁸³

Den fjerde vej udstikker en specifik fortolkning af ordlyden af EF VMF art. 93 (5), der medfører en udelukkelse af at kunne give kompetence i forhold til stedet, hvor skaden er indtrådt – hvilket derfor også udelukker anvendelse af retspraksis jf. Mines de Potasse. Den forlæggende ret er af den opfattelse, at den opnår kompetence jf. EF VMF 93 (5) på baggrund af de samme hensyn, som ligger til grund for BIF art. 5 (3) dels – ”at der foreligger en særlig snæver sammenhæng mellem retten og tvisten på det sted hvor skadetilføjelsen er forgået” og dels de derfor af retsplejehensyn og hensyn til tilrettelæggelse af retssagen opnår kompetence.¹⁸⁴

Idet GA udelukker en anvendelse af retspraksis jf. BIF art. 5 (3) og dermed en analog fortolkning, muliggøres der en anvendelse af de vejledende principper¹⁸⁵ bag BIF art. 5 (3) ved selvstændig fortolkning af EF VMF art 93 (5) der bla. tæller - *den snævre forbindelse mellem ret og tvist, retsplejehensyn, tilrettelæggelse af retssagen, forudsigelighed i kompetencereglerne og retssikkerhedshensyn.*¹⁸⁶

Ovennævnte krav følger af de fortolkningsprincipper, som EUD har anvendt ved den praksis vedrørende BK og BIF – ”hvori der udtrykkeligt er henvist til visse af dem” Derudover kan ”disse universelle principper anvendes sammen med almene betragtninger og sund fornuft i forbindelse med et andet instrument, forudsat at indholdet af eller formålet med den omhandlende kompetenceregel ikke forbyder det.”¹⁸⁷

GA afslutter med understrege, at i forhold til uoverensstemmende fortolkning af bestemmelserne, kan dette ikke medføre mangel på forudsigelighed og retssikkerhed, og at ”sammensmelte” de to specielle kompetenceregler vil være at nægte, at EF VMF er *lex specialis* i forhold til BIF. GA foreslår derfor med ovenstående en selvstændig fortolkning af EF VMF art. 93 (5).¹⁸⁸

¹⁸³ jf. præmis 31

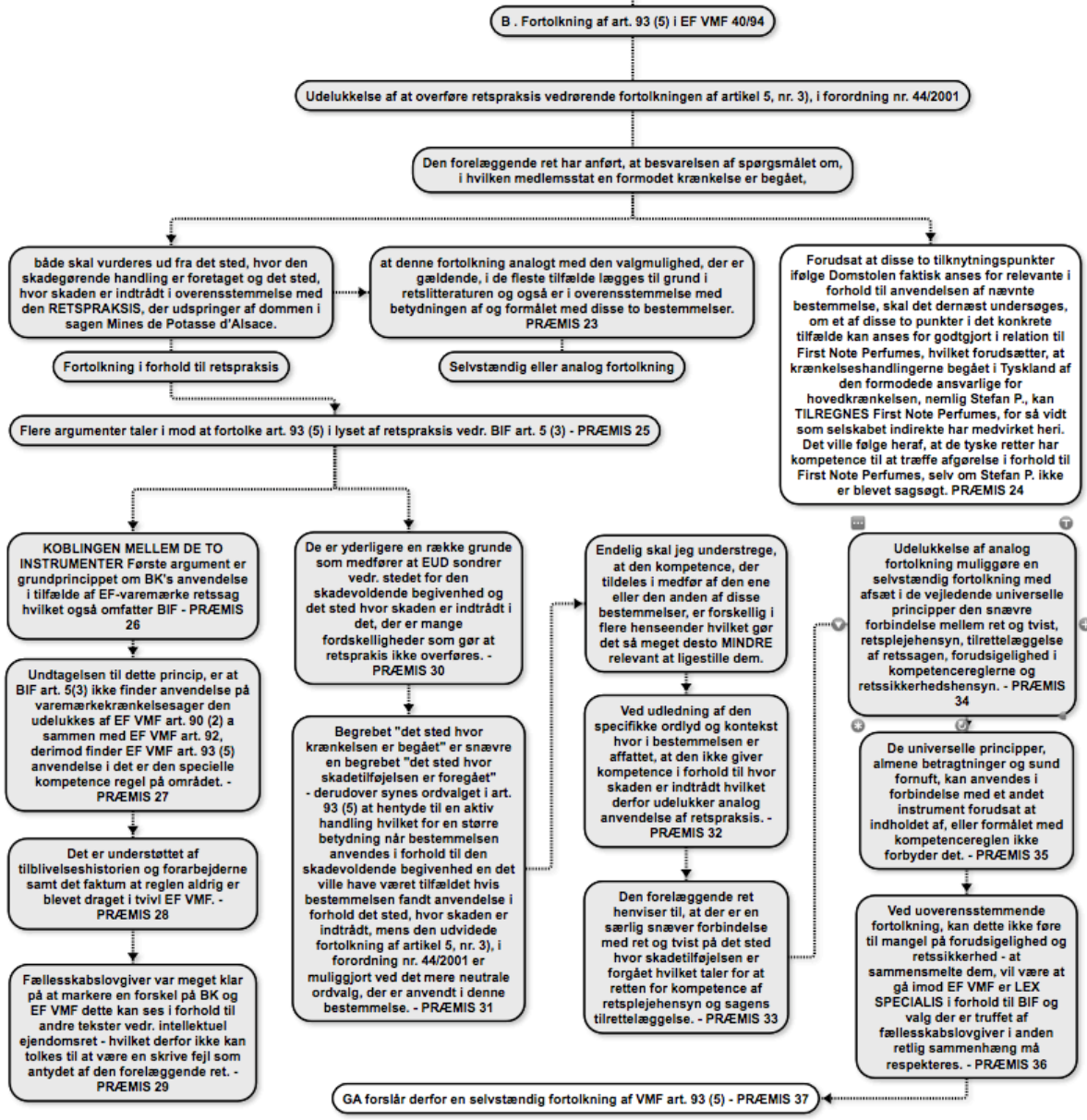
¹⁸⁴ jf. præmis 32 og 33

¹⁸⁵ de ”vejledende principper”, anvendes analogt med de i specialet anvendte ”generelle principper” jf. afsnit 2.2. *De generelle og grundlæggende IPR- og IP-principper* og afsnit 2.3. *De generelle principper bag – fori loci domicilii & fori loci delicti*

¹⁸⁶ jf. præmis 34

¹⁸⁷ jf. præmis 35

¹⁸⁸ jf. præmis 36



Figur 11. Mindmap 3 GA's – Udelukkelse af at overføre retspraksis vedrørende fortolkning BIF art. 5 (3)

3.7. EU Domstolens dom (EUD) C-360/12 Coty Prestige

3.7.1. Indledning

EUD's afgørelse er opdelt i fire hovedafsnit; afsnit - 3.7.2. *Retsforskrifter*, afsnit - 3.7.3. *Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål*, afsnit - 3.7.4. *Om de præjudicielle spørgsmål* og endelig afsnit, der er døbt "Sagens omkostninger" men er i forhold til analysen omdøbt til afsnit - 3.7.5. *EUD's dom*, idet afsnittet også indeholder EUD's dom.

Analysen følger samme format og struktur som de forgående, men med den undtagelse, at denne afgørelse i sin helhed ikke er så omfangsrig, at den er afgrænset fra det andet præjudicielle spørgsmål og indholdet fra to af afsnittene fra dommen, afsnittet om - *Retsforskrifter* og afsnittet om - *Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål*, idet de er blevet mere eller mindre anvendt ved den overordnede indledningen. De er derfor udeladt.

3.7.2. Om de præjudicielle spørgsmål

3.7.2.1. EUD om - Det første spørgsmål

Grundlæggende har den forelæggende ret ønsket at EUD tager stilling til om, hvorvidt udtrykket " *medlemsstat, hvor krænkelsen er begået*" jf. EF VMF art. 93(5) kan fortolkes analogt med udtrykket " *det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået*" jf. BIF art. 5(3), " - *at når der i tilfælde af et salg og en levering af en varemærkeforfalsket vare, som er foretaget i en medlemsstat, efterfølgende sker et videresalg foretaget af køberen i en anden medlemsstat, er retterne i denne sidstnævnte stat i medfør af den nævnte bestemmelse kompetente til at træffe afgørelse i et søgsmål vedrørende krænkelse af et EF-varemærke, som er anlagt mod den oprindelige sælger, der ikke selv har handlet i den medlemsstat, som den påkendende ret henhører under*"¹⁸⁹

EUD vælger fire veje i forbindelse med deres argumentation. Første vej omhandler en udelukkelse af BIF art. 5(3).¹⁹⁰ Den anden vej omhandler de flere muligheder der er for at kunne etablere kompetence ved anvendelse af EF VMF art. 93(5),¹⁹¹ og den tredje vej gælder en sondring mellem retspraksis vedrørende *tilknytningspunkternes dualitet* set i forhold til " *stedet for den skadevoldende begivenhed og stedet for skadens indtræden*" jf. BIF art. 5(3)

¹⁸⁹ jf. præmis 24 og 25

¹⁹⁰ jf. præmis 26 og 27 – med udelukkelse dels på grund af søgsmål typen og dels på summen af artikler der er udgør lex specialis jf. GA

¹⁹¹ jf. præmis 29 og 30

og ”medlemsstat, hvor krænkelsen er begået, eller hvor der er risiko for krænkelse”¹⁹² og endelig den fjerde der omhandler en selvstændig fortolkning af EF VMF art. 93(5).¹⁹³

EUD’s udelukkelse af BIF art. 5(3) baserer sig på den type søgsmål, der er anlagt ved den forlæggende ret. I et samspil mellem flere artikler i EF VMF, art. 90(2)¹⁹⁴, art. 91(1)¹⁹⁵ art. 92¹⁹⁶ i alt udgør *lex specialis* og derfor udelukker en anvendelse af BIF art. 5(3). Derudover henleder EUD opmærksomheden på EF VMF art. 93, som omhandler international kompetence, at denne artikel tilbyder flere muligheder for etablere kompetence i andre medlemsstater.

For så vidt angår sondringen mellem retspraksis og den selvstændige fortolkning, så er det ved retspraksis dels jf. C-21/76 Bier, præmis 19 og dels sidst ved C-35/13 Kainz, præmis 23 - blevet fastslået i forhold til *tilknytningspunkternes dualitet*, at der ikke kan gælde en *automatisk fortolkning* mellem BIF art. 5(3) og EF VMF art. 93(5) jf. nævnte ovenstående steder.

I forhold til en selvstændig- og en ordlydsfortolkning, er EUD og GA samstemmende i og med, at EUD lægger samme argumentation til grund for deres besvarelse og konklusion i forhold til at det ikke er muligt at etablere stedlig kompetence med EF VMF art. 93(5) i den givne sag.¹⁹⁷

Mindmap næste side.

¹⁹² jf. præmis 32

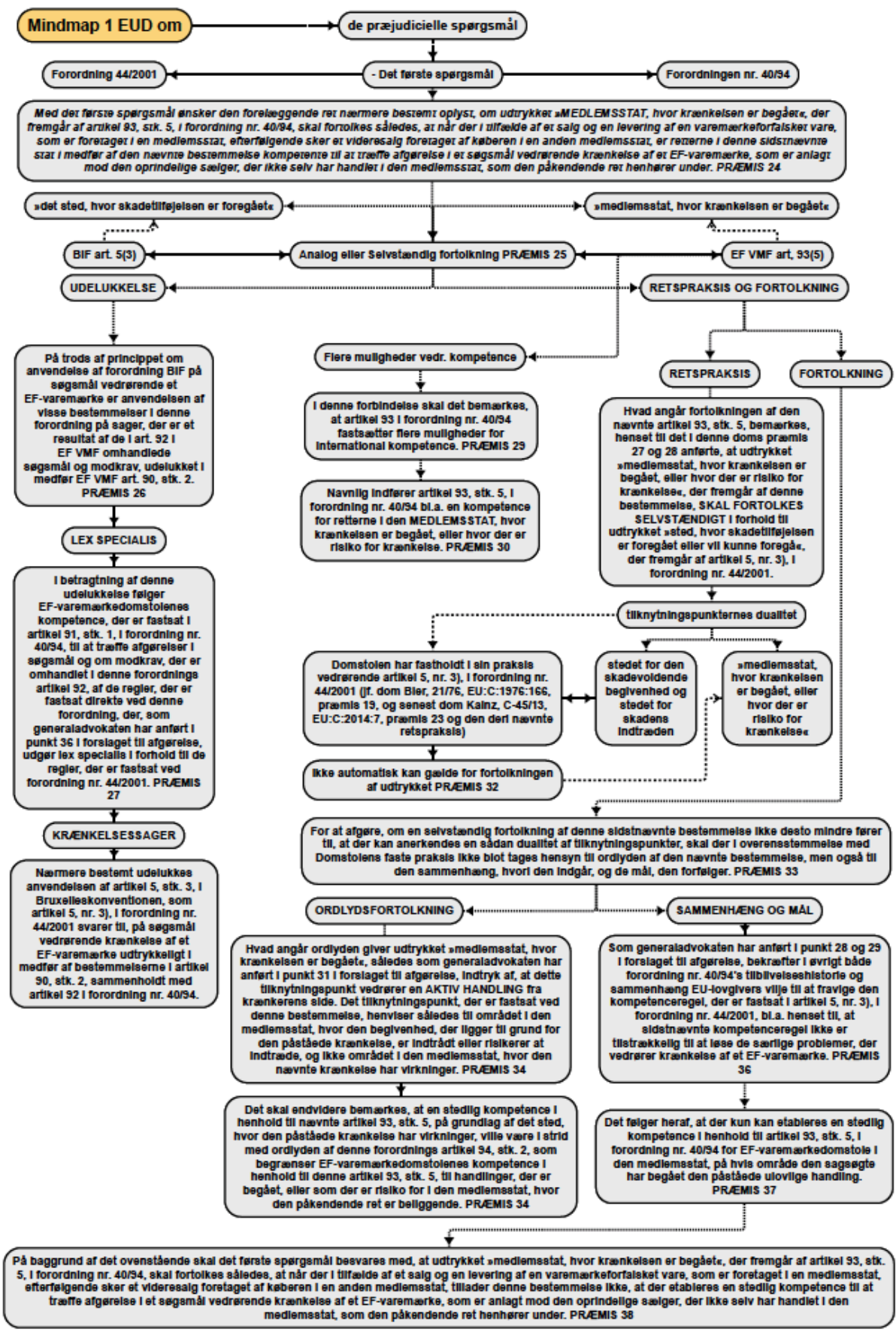
¹⁹³ jf. præmis 33

¹⁹⁴ jf. EF VMF art. 90(2) litra a ”finder ... art. 5(3) ... i fuldbyrdelseskonventionen ikke anvendelse

¹⁹⁵ jf. EF VMF art. 91(1) der fastsætter EF-varemærkedomstolens kompetence

¹⁹⁶ jf. EF VMF art. 92 (1) litra a – kompetence i forbindelse med krænkelse og gyldighed

¹⁹⁷ jf. præmis 33 – 38, som i høj grad lægger sig op af GA’s argumentation, for så vidt angår fortolkning, sammenhæng og mål

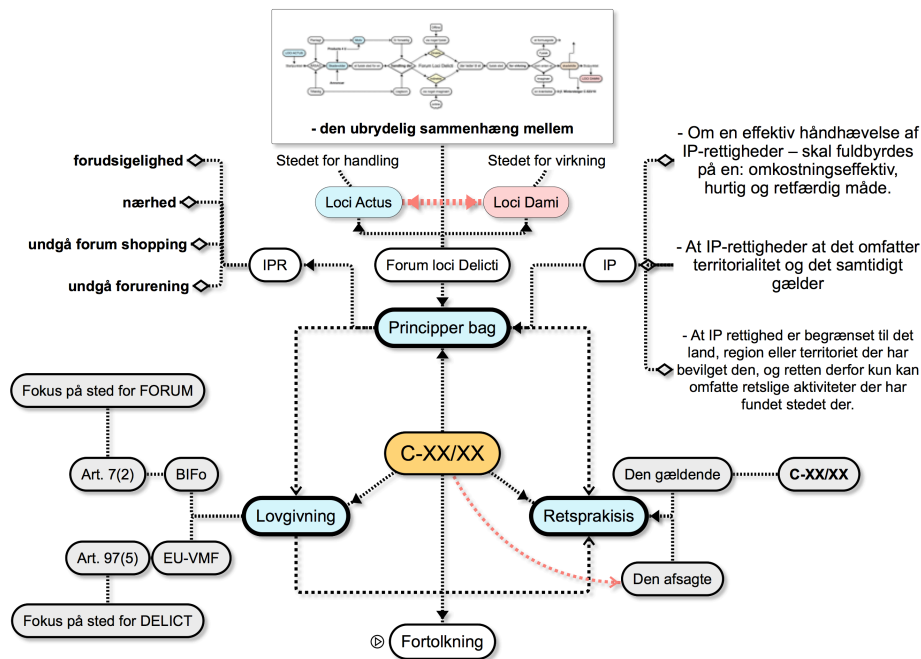


Figur 12. Mindmap 1 EUD om – Det første spørgsmål

4. Fortolkning af analysen i forhold til retsgrundlag og - *forum loci delicti*

4.1. Indledning

For at etablere et solidt overblik over de indbyrdes sammenhænge og samspillet mellem de afdækkede IPR og IP principper, principperne bag *forum loci delicti*, gældende lov og retspraksis vil nedestående mindmap være omdrejningspunktet for de forskellige fortolkningsperspektiver.



Figur 13. Mindmap illustration af de indbyrdes sammenhænge

I centrum af figuren ses den omhandlede sag, der enten er C-360/12 Wintersteiger eller C-523/10 Coty Prestige. Det er analysen af de to EUD-afgørelser, som sammenholdes særskilt, først imod principperne bag IPR og IP samt forum delicti, og dernæst lovgivning til sidste retspraksis. Hvad angår GA, vil hans forslag kun blive inddraget, hvis det findes relevant i og med, at GA's forslag ikke er bindende modsat EUD's afgørelser, som er retsligt bindende.

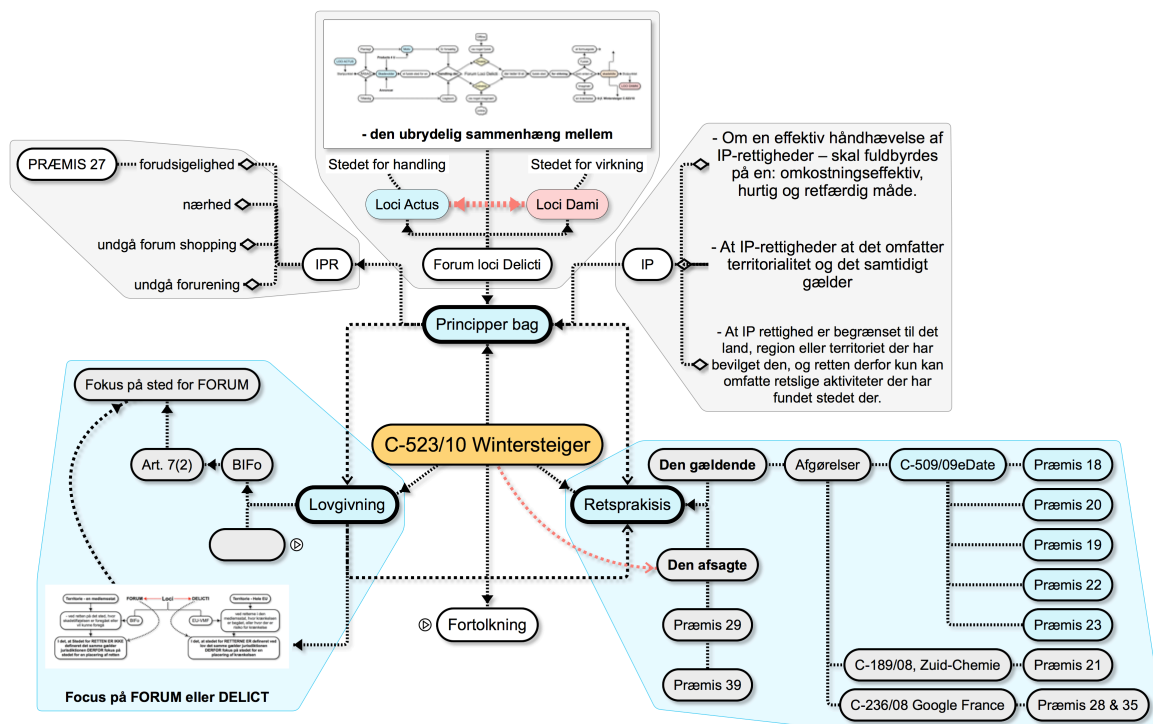
Det ovenstående mindmap tilpasses den enkelte EUD-sag således, at det, der er genstand for fortolkning, kan ses i et individuelt mindmap for de enkelte sager. Det følger af sagens natur, at de to sager er vidt forskellige på trods af, at de reelt omhandler det samme – en fortolkning af *forum loci delicti* reglen omsat til lov i henholdsvis BIF art. 5(3) nu BIFo art. 7(2) og EF-

VMF art. 93(5) nu EU-VMF art. 97(5), og at deres berøring med ovenstående tre områder derfor er forskellige.

Det betyder derfor, at det til specialet udviklede mindmap over årsag-/virkningssammenhængen¹⁹⁸ i forhold til *forum loci delicti* vil blive omdrejningspunktet for fortolkning af begge sager, idet det har vist sig særdeles anvendeligt til at illustrere, hvorvidt *forum loci delicti* reglen overhovedet kan anvendes til etablering af en international domstolskompetence. Dette skyldes det grundlæggende erstatningsretlige princip om, at skaden bliver hos skadelidte, hvis dette ikke kan løftes over på skadevolder,¹⁹⁹ hvilket er tilfældet, hvis der ikke kan etableres en årsagssammenhæng imellem stedet for handling og stedet for skade.

4.2. Fortolkning af analysen af EUD's - C-360/12 Wintersteiger

Nedenstående mindmap er tilpasset således, at det ved illustration kan ses, hvilke forhold der danner grundlag for fortolkning. I forhold til emnet vil fokus naturligt ligge på at fortolke i forhold til *forum loci delicti* reglen.



Figur 14. Mindmap illustration af de indbyrdes sammenhænge med referencer for C-523/10 Wintersteiger

¹⁹⁸ Dette er også benævnt som tilknytningens dualitet jf. præmis 32 i Coty Prestige

¹⁹⁹ Dette ligger udenfor emnets afgrænsning, men er et bevis for det samspil mellem det formelle og materielle der redegøres for i afsnit 1.4. Afgrænsning – infra note 43

4.2.1. Lovgivning og de generelle og grundlæggende IPR og IP principper

Det følger af emnet, at de omfattede forordninger, der ved en ordlydssammenligning²⁰⁰ af de forskellige artikler i de omfattede forordninger, som er blevet fortolket til at være ens, medfører at den sidste version af BIFo art. 7/(2) kan anvendes for *forum loci delicti*.

Det kan af mindmap i figur 2, der omhandler hvilket fokus gældende lov har i forhold til stedet for forum eller stedet for delikt, og den bagvedliggende argumentation²⁰¹ i afsnit 2.5.2 *Forum loci delicti – omsat til lov i EF-VMF og EU-VMF* udledes, at fokus i forhold til *forum loci delicti*, vil være på forum, og dermed den domstol som vil kunne opnå at etablere en international domstolskompetence.

Det bør derfor kunne slutes, at fremtidige fortolkninger vedrørende BIFo og internationale varemærkekrænkelssager derfor kun bør omhandle, hvilken national domstol der kan etablere kompetence henholdsvis ved stedet for handling - *loci actus* eller ved stedet for virkning – *loci damni*.

I forhold til de grundlæggende principper henviser EUD til betragtning 11 og 12 i BIF, der omtaler en *høj grad af forudsigelighed*, der er *baseret på sagsøgtes bopæl* som et primært kompetencekriterium, og som et alternativ *en sags nære tilknytning til en bestemt ret eller et hensyn til god retspleje*.²⁰²

4.2.2. Retspraksis og de generelle og grundlæggende IPR og IP principper

I forhold til stedet for skadens indtræden – loci damni

I forhold til retspraksis er det relevant at sondre mellem to forhold, hvor det ene gælder EUD's anvendelse af retspraksis vedrørende de personlige rettigheder i forhold til IP-rettigheder, og det andet forhold omfatter sondringen mellem en varemærkekrænkelse online og offline.

Hvad angår det første forhold etablerer EUD et fornuftigt retsgrundlag for at kunne etablere kompetence med retspraksis i forhold til persondatarettigheder online. EUD har flere gode argumenter fra *C-509/09 eDate* dels i forhold til retsplejehensyn, og dels med hensyn til tilrettelæggelse af retssagen, og derudover også henvisning til tilknytningspunkter i forholdet til stedet for den skadevoldende begivenhed og stedet for skadens indtræden.

²⁰⁰ jf. afsnit 2.5. *Forum loci delicti* - omsat til lov i forhold til BIF/BIFo og EF/EU-VMF'en

²⁰¹ jf. den bagvedliggende udelukkelse af BIF/BIFo i GA's forslag til afgørelse af Coty Prestige præmis 27

²⁰² jr. præmis 4 og 5

Med afsæt i samme retspraksis og i forhold til de personlige rettigheder, henviser EUD til, at sagsøger kan anlægge erstatningssag for den fuldstændige skade ved retten, ”*hvor centrum for dennes interesser befinder sig*” med henvisning til et grundlæggende IPR argument om forudsigelighed af rettens kompetence, som skal bistå begge parter i at kunne forudse, ved hvilken ret der kan sagsøges, og hvor sagsøgte vil forvente at blive sagsøgt jf. et grundlæggende IP-princip om at en håndhævelse *skal fuldbyrdes på en omkostningseffektiv hurtig og retfærdig måde*.

Det ovenstående forkastes, idet retspraksis vedrørende personlige rettigheder ikke er forenelige med hinanden, da de immaterielle rettigheder er begrænset til det *territoire*, hvor der er en registeret ret jf. et af de grundlæggende IP-principper.

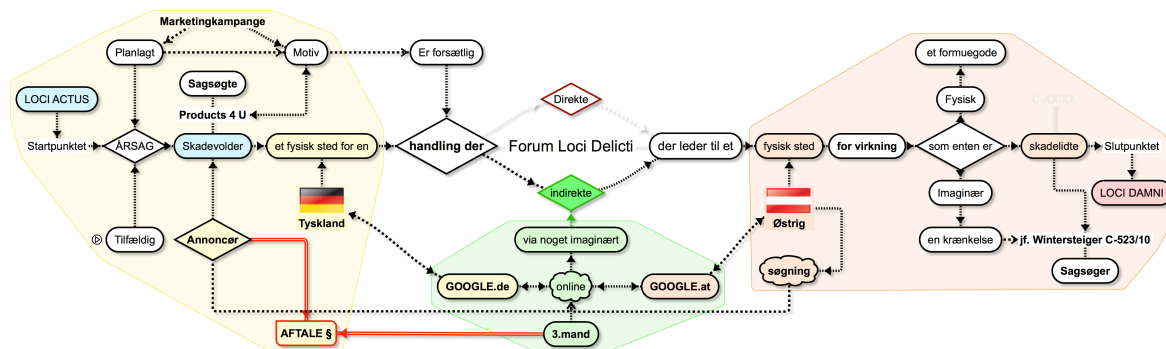
EUD etablerer i stedet kompetence med retspraksis ved hjælp fra *C-236/08 - C-238/08, Google France og Google, og C-324/09, L'Oréal* med afsæt i, hvor beskyttelsen for rettigheden er etableret. Det er den ret, der er bedst til at vurdere, om varemærket er blevet krænket og træffe afgørelse med hensyn til den fulde erstatning og bringe krænkelsen af varemærket til ophør.

I forhold til stedet for den skadevoldende begivenhed – loci actus

Det følger af retspraksis, at *BIF skal fortolkes selvstændigt* jf. *C-509/09 eDate* med to IPR-principper, hvor det ene gælder forudsigeligheden og det andet gælder formålet om at sikre en *effektiv retspleje og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af retssagen*. Med afsæt i fast retspraksis vedrørende *stedet for den skadevoldende begivenhed* kan dette være et væsentlig *tilknytningspunkt* til udpegning af retten, da det kan have praktisk betydning for bevisførelsen og en tilrettelæggelse af retssagen.

4.2.3. forum loci delicti

Med nedestående mindmap kan den årsags-/virkningsmæssige sammenhæng forklares og illustreres, og dermed danne grund for at afgøre, hvorvidt der kan etableres kompetence ved hjælp af *forum loci delicti* reglen. Udgangspunktet er, at der skal kunne etableres en forbindelse mellem sted for handling og sted for skade imellem skadelidte og skadevolder. Uden dette forhold kan der ikke etableres kompetence.



Figur 15. Mindmap illustration af sammenhæng mellem stedet for handling . loci actus, og stedet for skade . loci damni

Det følger af EUD's argumentation, at de forudsætter, at det ikke er visningen af søgeordet der er det afgørende, men at det er iværksættelsen af en marketingkampagne, der er det afgørende motiv for dette. Det falder derfor under at være en planlagt handling, som dermed er forsætlig i forhold til at kunne føre bevis for en krænkelse.

Som det kan ses af illustrationen, og ved at anlægge den tilgang til stedet for handling, etablerer EUD et konkret fysisk sted for denne aktivitet, et geografisk lokaliserbart sted. Et sted, der vil korrespondere med et nationalt retsområde, i dette tilfælde Tyskland. Modsat gælder det, at visningen for selve annoncen forgår på en computer, der er placeret ved stedet for skade, i dette tilfælde Østrig. Forbindelsen mellem de to punkter kan via en server og internettet elimineres som et sted, idet det kun er et imaginært medie,²⁰³ som knytter dem sammen indirekte via forbindelsen mellem henholdsvis stedet for handling, og stedet for skade,²⁰⁴ som det er belyst i afsnit 2.3.2.5. *Forhold vedrørende årsag virkning og handling skade – delicti*. Det ses også af illustrationen, at *Google.de* i dette tilfælde optræder som en uafhængig tredjemand, der netop kun er et medium for formidling af den skadevoldende handling, som foretages i Tyskland, og at der ved et kald via *Google.at* med søgeordet ”Wintersteiger” dermed knyttes en forbindelse mellem stedet for handling og stedet for skade.

En sidste interessant tilgang til denne illustration kan ses ved sammenhængen mellem *Google.de* og P4U, idet de er kontraktligt forbundne med *Google* ved at P4U annoncerer med et *Google AdWord*. Dette bekræfter forholdet med at P4U aktivt ved betaling annoncerer via *Google*, og at kontrakten, som er deres forbindelse, vil være et bevis for dette arrangement.

²⁰³ GA's argumentation vedrørende internettet som medium præmis 16, 17, 22 og *Google.de* medium præmis 28

²⁰⁴ jf. tilknytningens dualitet

Det bevis vil være at finde i Tyskland og understøtter argumentationen jf. de henvisninger, der omhandler hensyn til en *tilrettelæggelsen af retssagen*.²⁰⁵

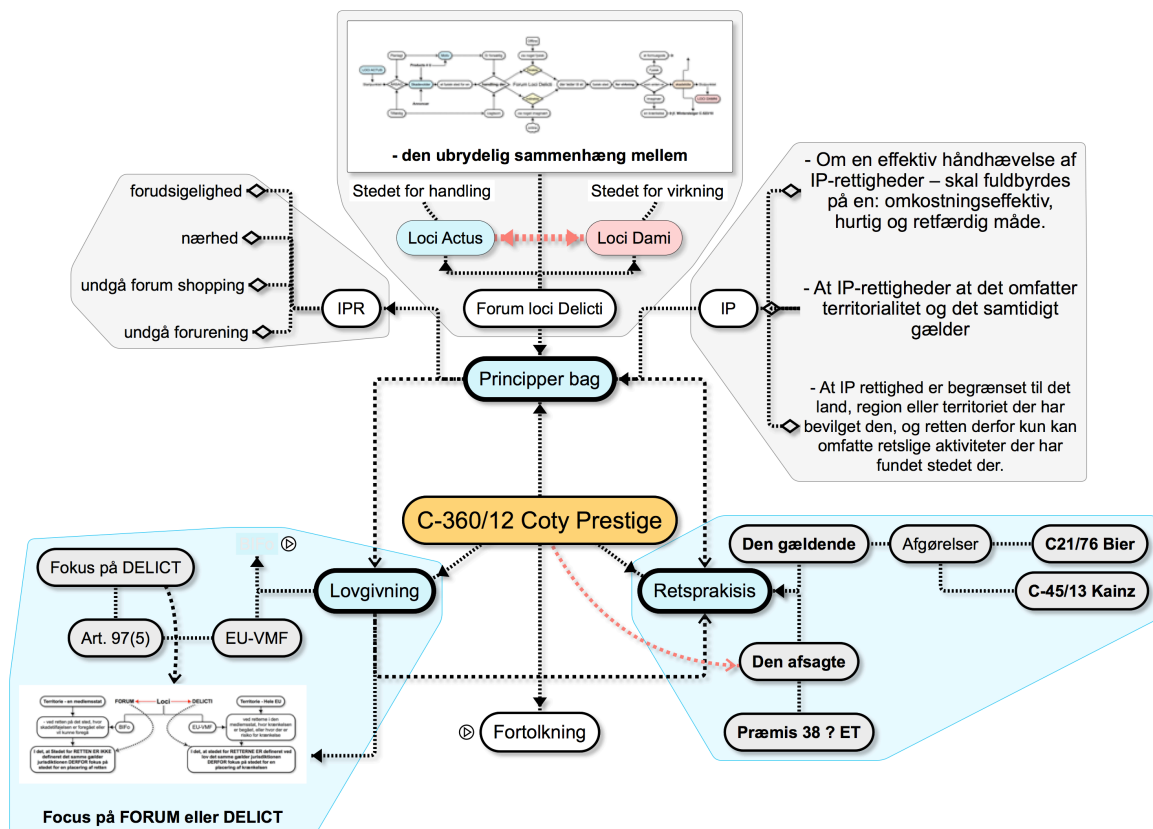
²⁰⁵ EUD's argumentation jf. præmis 20 og 32, 33 og 37 der omtaler dette i forhold til stedet for iværksættelsen.

4.3. Fortolkning af analysen af EUD's - C-523/10 Coty Prestige

Idet denne EUD-sag dels omhandler en fortolkning af rækkevidden af forum loci delicti reglen i EF-VMF - det præjudicielle spørgsmål et, og dels, hvorvidt en ikke-sagsøgt bosiddende i samme territorie som sagsøger, kan knyttes til den sagsøgte via en medvirken til den påståede krænkelssag bosat i et andet territorie – spørgsmål to.

Denne fortolkning vil kun behandle første spørgsmål for så vidt angår gældende lov, retspraksis og de grundlæggende principper bag IPR og IP, men ved hjælp af *forum loci delicti mindmappet* forsøges med en fortolkning af spørgsmål to.

Til overblik og fortolkning anvendes samme type mindmap, som ved fortolkning af WAG.



Figur 14. Mindmap illustration af de indbyrdes sammenhænge med referencer for C-360/12 Coty Prestige

4.2.1. Lovgivning og de generelle og grundlæggende IPR og IP principper

Det følger også af emnet i denne sag, at de omfattede forordninger, der ved en ordlydsammenligning²⁰⁶ af de forskellige artikler i de omfattede forordninger, som er blevet

²⁰⁶ jf. afsnit 2.5. *Forum loci delicti* - omsat til lov i forhold til BIF/BIFo og EF/EU-VMF'en

fortolket til at være ens, derfor medfører at den sidste version af EU VMF art. 7/(2) kan anvendes for *forum loci delicti*.

Det kan af mindmap i figur 2, der omhandler hvilket fokus gældende lov har i forhold til stedet for forum eller stedet for delikt, og den bagvedliggende argumentation²⁰⁷ i afsnit 2.5.2 *Forum loci delicti – omsat til lov i EF-VMF og EU-VMF* udledes, at i forhold til *forum loci delicti*, vil fokus være på *delicti* og dermed *den krænkelse*, som vil kunne opnå at etablere en international domstolskompetence.

Det kan derfor slutes, at fremtidige fortolkninger vedrørende EU-VMF og de internationale varemærkekrænkelsessager derfor kun bør omhandle, hvilken national domstol, der kan etablere kompetence henholdsvis ved stedet for handling - *loci actus* eller ved stedet for virkning - *loci damni*.

I forhold til de grundlæggende principper, henviser EUD til betragtning 11 og 12 i BIF, der omtaler en *høj grad af forudsigelighed* der er *baseret på sagsøgtens bopæl* som et primært kompetencekriterium og som et alternativ *en sags nære tilknytning til en bestemt ret* eller *et hensyn til god retspleje*.²⁰⁸

4.2.2. Retspraksis og de generelle og grundlæggende IPR og IP principper

Det følger af svaret på det første præjudicielle spørgsmål, at den ønskede analogislutning mellem BIF og EF-VMF ikke kan etableres ved retspraksis, og at denne fortolkningsmulighed bliver forkastet ved udelukkelse jf. det faktum, at en krænkelsessag vedrørende et registeret EF-varemærke er eksklusivt forbundet med EF-VMF, og at en international domstolskompetence for de registrerede EF-varemærker er baseret på en enekompetence tildelt udvalgte dedikerede nationale domstole.

4.2.3. *forum loci delicti*

I forhold til ovenstående konstatering vedrørende gældende lov og retspraksis kan dette ikke videreføres som andet end det faktum, at der ikke kan slutes noget videre med hensyn til en fortolkning af *forum loci delicti* reglen vedrørende det første præjudicielle spørgsmål.

Derimod vil en illustration ved hjælp af årsags-/virkningsmindmappet bringe en vis klarhed over den givne problemstilling, der ligger til grund for det andet præjudicielle spørgsmål, som omhandler muligheden for at tilknytte en ikke-sagsøgt persons skadevoldene handling

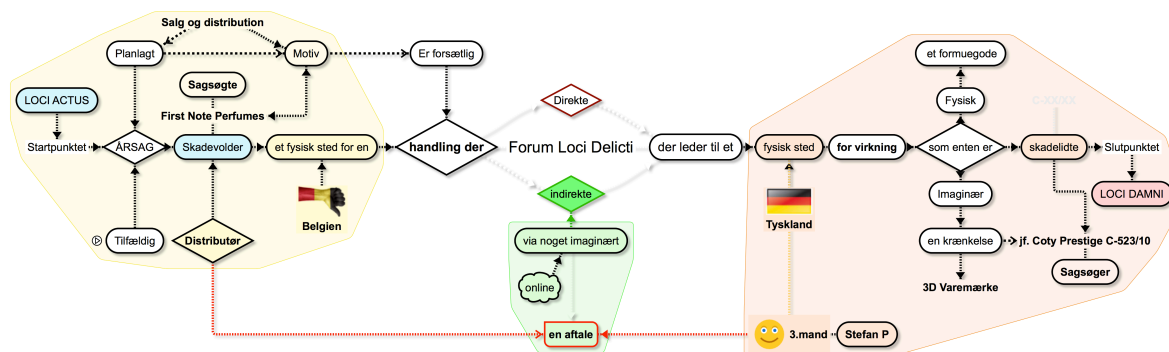
²⁰⁷ jf. den bagvedliggende udelukkelse af BIF/BIFo i GA's forslag til afgørelse af Coty Prestige præmis 27

²⁰⁸ jr. præmis 12

foretaget i samme territorium som sagsøger gennem en form for medvirken med den sagsøgte, som befinder sig i et andet territorium end sagsøger og den ikke-sagsøgte 3. mand.

I det nedenstående mindmap kan det dels ses, at der ingen direkte eller indirekte forbindelse er mellem sagsøger og sagsøgte. Der er heller ingen direkte eller indirekte forbindelse med 3.mand Stefan P, idet der er indgået et retsligt forlig mellem sagsøger og tredjemand, hvorved der ikke længere er nogen sag mellem de to.

Med det faktum for øje, og svaret på det førstnævnte præjudicielle spørgsmål, må det konkluderes, at sagsøger ikke har nogen forbindelse til stedet for handling og stedet for virkning, hvilket medfører, at der jf. det grundlæggende princip om tilknytningspunkternes dualitet ikke kan støttes ret på forum loci delicti reglen og dermed heller ikke jf. gældende lov.



Figur 16. Mindmap illustration af sammenhæng mellem stedet for handling . loci actus, og stedet for skade . loci damni

4.2.4. Sammenfatning - et bud på en retstilstanden baseret på de to fortolkninger.

En mulig retstilstand det nationale varemærke jf. C-523/10 Wintersteiger.

Med EUD's afgørelse og med afsæt i fokus på domstolen jf. fortolkningen af forum loci delicti reglen, er der to forhold, der kan tages i betragtning. Det første gælder registreringen af et nationalt varemærke, hvor spørgsmålet vedrørende, i hvilket territorie rettighedsejer opnår den bedste beskyttelse ved en registrering med mindst mulige omkostninger forbundet med at skulle føre en krænkelsessag? Svaret på dette er, at det først og fremmest skal være i sit eget territorie jf. en optimal sikring ved hjælp af gældende lov, retspraksis og de grundlæggende og generelle principper bag IPR og IP.

Når dette er udgangspunktet, bør det næste spørgsmål være, i hvilke territorier vil det være næst bedst at være for en beskyttelse via en registrering? Svaret på det må være bestemt ud fra, hvor rettighedsejer kan opnå en lignende beskyttelse jf. ovenstående, men med det in mente, at rettighedsejer bør foretage sig en grunddig undersøgelse af forum/domstolen på dette sted.

Det følger af EUD's afgørelse om Wintersteiger, at for så vidt angår en online krænkelse af det nationalt registrerede varemærke, vil konsekvensen af dommen være, at et nationalt beskyttet registreret varemærke vil være beskyttet mod krænkelse udefra via internettet, idet denne beskyttelse opnås ved at der er en indirekte forbindelse via et imaginært medie mellem stedet for handling og stedet for skade.

I forhold til retspraksis var det tidligere sådan, at retstilstanden var udledt af eDate i forhold til online krænkelse, men da denne omfatter personlige rettigheder, kan denne retspraksis derfor ikke overføres til de industrielle rettigheder jf. EUD's argumentation i Winterstiger. Den kunne derfor heller ikke anvendes til at etablere en klarhed over en mulig retstilstand for online krænkelse af et nationalt registreret varemærke.

Men med EUD's afgørelse i forhold til første præjudicielle spørgsmål i Wintersteiger-sagen har de bidraget med en fortolkning af forum loci delicti reglen i BIFo, der bringer en velargumenteret og logisk klarhed over retstilstanden online for de nationale registrerede varemærker - med andre ord, en mere sikker retstilstand i forhold til tidligere.

Det undlades at kommentere indgående på det andet præjudicielle spørgsmål, idet retstilstanden primært omhandler forhold vedr. stedet for den skadevoldende handling, og derfor tilgår sagsøgte forhold, hvilket er udelukket ved afgrænsning.

En mulig retstilstand det registrerede EU-varemærke.

Set i forhold til analyse og den efterfølgende fortolkning vurderes det, at det kritiske punkt vedrørende denne sag gælder forholdet mellem flere skadevoldere, og dermed sagsøgte. Det er ikke en del af emnet at behandle dette, men set i lyset af ovenstående, og det faktum, at retstilstanden vedrørende flere sagsøgte muligvis ikke er afklaret i forbindelse med krænkelsessager af registrerede EU-varemærker, så har denne afgørelse ikke bidraget til en afklaring. og det må derfor sluttes, at hvis tilstanden var uafklaret før, så må den med denne afgørelse være uændret – retstilstanden for dette forhold er uklar, og dermed usikker.

6. Konklusion – ” *et ord? = et sted!* ”

Det følger af problem formuleringen, hvor der blev spurgt til:

Hvilke generelle og grundlæggende principper ligger der til grund for *international privatret* (IPR) og IP”, at svaret på dette findes i afsnit 2.2. De generelle og grundlæggende IPR- og IP principper, et omfattende spørgsmål, der blev afklaret med specifik hjælp fra en velfunderet retskilde,²⁰⁹ hvorpå det kan konkluderes, at de altid kan anvendes til at falde tilbage på, når lov og retspraksis er uklar.

Hvad angår retsgrundlaget for at kunne etablere international kompetence i varemærkekrænkelsessager indenfor EU, dels for et nationalt registeret varemærke, og dels for et registeret EU-Varemærke, blev dette besvaret ved hjælp af en indgående research og en detaljeret analyse af de relaterede forordninger og de særlige kompetenceregler,²¹⁰ hvorpå det kan konkluderes, at Bruxelles I Forordningen om arbejdet skal fortolkes selvstændigt med fokus på forum i forhold til forum loci delicti ved etablering af international domstolskompetence, og det er udelukket at anvende denne på EU-registrerede varemærkekrænkelsessager. For EU-varemærkeforordningen gælder der et fokus på delicti eller på krænkelsen set i forhold til fortolkning af forum loci delicti reglen. For dem begge gælder det, at med hensyn til de to regler for forum loci delicti, kan der ikke sluttes analogi mellem dem. Ved en modsætningslutning kan Bruxelles I Forordningen om arbejdet fortolkes som Lex Generalis, idet EU-varemærkeforordningen er Lex Specialis.

Svaret på, hvordan anvender og fortolker EU-Domstolen førnævnte i forhold til at etablere retspraksis,²¹¹ og dermed *de lege lata*, blev dette besvaret ved en omfattende analyse, og en efterfølgende fortolkning med brug af en mindmap-metode til at understøtte både analysen og fortolkningen. Det kan konkluderes, at retspraksis i EU vedrørende dette er et stort, komplekst og tidskrævende arbejde, som kræver tilsvarende ressourcer i forhold til tid og juridisk kompetence.

Svaret på, hvilken mulig retstilstand²¹² der kan udledes i forhold til de to varemærkerettigheder, blev dette afklaret ved fortolkning af analysen af de to sager C-523/10 Wintersteiger og C-360/12 Coty Prestige og igen med stor hjælp fra to specielle mindmaps; ét for overblik, og ét til specielt brug for forum loci delicti til at illustrere

²⁰⁹ se afsnit 2.2. De generelle og grundlæggende IPR- og IP principper

²¹⁰ se afsnit 2.4. Retsgrundlaget til etablering af jurisdiktion i EU

²¹¹ se afsnit 3. Analyse af EU-Retspraksis i to varemærkekrænkelsessager

²¹² se afsnit 4. Fortolkning af analysen, i forhold til retsgrundlag & retspraksis og *forum loci delicti*

tilknytningspunkternes dualitet. Det kan konkluderes, at på trods af den mængde tid og ressourcer, der er lagt i at afklare dette, så er der alligevel en vis dynamisk usikkerhed tilknyttet dette, idet omfanget af emnet og den kontekst det befinder sig i er så stor og bevægelig, at retstilstanden vel bedst kan konkluderes som flygtig.

I forhold til *forum delicti* - den specielle værnetingsregel, er der et vigtigt element, som nok må betegnes som det vigtigste i forhold til hele specialet, og som gælder selve kernen i juraen, nemlig fortolkning af det skrevne ord. Derudover forfatterens egen ydmyge erkendelse af dette forhold.

Gennem beskæftigelsen med emnet for specialet og den konkrete behandling af *forum delicti* reglen er der fremkommet en erkendelse, der danner genstand for den forståelse, der ligger til grund for en ordlydsfortolkning, og det er ved ét ord, hvormed det hele stod lysende klart.

Det gælder det latinske ord *loci* der er afledt af *locus* og betyder næsten det samme, men alligevel ikke helt. Det er i den forbindelse ordlydsfortolkning får betydning, ikke mindst i en almen forstand, men i højeste grad i en juridisk forstand.

Over tid er ordet *loci* formentlig gledet ud ved daglig brug og anvendelse af den specielle værnetingsregel. Grunden hertil kan være mange, men det er et faktum, at den specielle værnetingsregel ved daglig sprogbrug er kaldet *forum delicti*, hvilket er en forkortelse af *forum loci delicti*, og ved at forkorte denne regel, smides noget meget essentielt væk, og med det en del af den grundlæggende forståelse for, hvorfor denne regel hedder, som den hedder.

Set i lyset af den kontekst emnet befinder sig i - et område med 28 forskellige landes forskellige sprog i en verden med endnu flere sprog

– kan det så tillades, at et ord = et sted, forsvinder?

7. Abstract

The main topic of this thesis is an interpretation of the jurisdiction rule *forum loci delicti* for trademark infringement cases, in particular in relation to the written jurisdiction rules applicable to infringement cases of either a national trademark or an EU-trademark within the European Union.

The purpose of the thesis is partly to provide a true and fair view of what can be devised as being applicable to a national court when it is to establish jurisdiction, as a result of an injured party having brought an action for infringement and partly, what legal situation there is pro tempore seen in relation to either a registered national trademark or a registered EU trade mark.

More specifically in relation to what may be applicable, it seeks to achieve, partly, by exposing the fundamentally recognized principles of the International Private Law and the IP Principles respectively, and also exposure the principles behind *forum loci delicti*, the special jurisdictional rule that has been transposed into current law and finally also through a judicial review of the case law of the European Court of Justice, based on two selected judgments that are the subject of the thesis.

To illustrate what the current legal situation might be, a discussion of the above revealed findings is viewed in relation to the principles behind *forum loci delicti* and the principles of IPR and the IP principles, applicable law, by comparing it with the two selected judicial reviewed infringement cases involving a national registered and EU registered trademark.

The focal point of the above is, an infringement action between two parties residing in different EU member states. One party is the owner of an industrial property right, which is infringed by the other party, an action that leads to the question - how can a national court establish an international jurisdiction.

8. Litteraturliste

8.1. EU-retskilder

8.1.1. Forordninger

Bruxelles Konventionen 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (konsolideret udgave)

Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 Bruxelles I Forordningen

Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 Bruxelles I forordningen omarbejdet

Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker

Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker

Rådets forordning (EU) nr. 2015/2424 om EU-varemærker

8.1.2. Direktiver

8.2. EU-retspraksis

8.2.1. EU-domstolens afgørelser

C-523/10 Wintersteiger

C-360/12 Coty Prestige

8.3. Danske retskilder

8.3.1. Love

Den danske parallelaftale, Aftale af 19. oktober 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Parallelaftalen)

8.4. Juridisk litteratur

Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, *Guide to Latin in international law*, 2009 online udgave.

Ketilbjørn Hertz, *Bruxelles I-forordningen med kommentarer*, 2. udg. - Jurist og Økonomforbundets Forlag 2015

Lookofsky, Joseph, Hertz, Ketilbjørn, *International Privatret*, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 5. udgave, 2015.

Lindencrone Petersen, Lars, Werlauff, Erik *Dansk retspleje – Civil-, foged-, skifte- og straffeprocessen* - 7. udgave/1. oplag kommende udgivelse på Karnov Group Denmark A/S, København 2017

Olesen Naundrup, Karsten, Lilja, Troels Michael, *Domsanalyse*, Samfundslitteratur, 2. udgave, 2016

Plesner, Peter Nørgaard, *Deliktsværneting på tværs af grænser* UfR-Online, Karnov Group Denmark A/S, 2014

Skovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten: *Immaterialret*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave, 2015.

Torsten Bjørn Larsen, *IP Jurisdiction Strategies – A 'Bundle' of National IP Rights v a EU Unitary IP Right*, kommende udgivelse på Edward Elgar Publishing, 2017

Torsten Bjørn Larsen, *The Place Where the Harmful Event Occured in Exclusive Rights Litigation*, NIR, 2/2016

Ulrich Magnus and Peter Mankowski, *European Commentaries on Private International Law, Brussels I Regulation*, 2nd. Revised Edition, - Sellier European Law Publishers, 2012

