

Brug af fremstillingsfiktionen i V 29/10, Rolex III

Toldforordningens betydning ved import af
immaterialretligt beskyttede varer fra tredjelande til
privat brug

Camilla Iversen og Julie Nielsen

2012

Kandidatspeciale
Aalborg Universitet

Titelblad

Uddannelse:	Jura og Erhvervsjura Aalborg Universitet	
Tema:	Kandidatspeciale	
Retsområder:	Immaterielret og EU-ret	
Rapporttitel:	Brug af fremstillingsfiktionen i V 29/10, Rolex III <i>Toldforordningens betydning ved import af immaterielretligt beskyttede varer fra tredjelande til privat brug</i>	
Engelsk titel:	Use of the production fiction in V 29/10, Rolex III <i>The Customs Regulation's impact on goods protected by an intellectual property right imported from non-member countries to private use</i>	
Projektaflevering:	16. maj 2012	
Gruppemedlemmer:	Camilla Iversen 20072220	Julie Nielsen 20071329
Vejleder:	Birgitte Krejsager	

Abstract

The reach of the protection of an intellectual property right was since the ruling of Rolex III uncertain. Therefor it was interesting to examine which consequences it held to the general citizens.

The purpose of this master's thesis was whether a private individual's import of counterfeit trademark goods and pirated copyright goods held as an infringement of an intellectual property right and thereby could be detained and destroyed without compensations. Another aim was to find out if the use of *the production fiction* was compatible with the EU law. To examine this the legal domestic method was used.

The Maritime and Commercial Court of Denmark pronounced judgement in the case of general public importance V 29/10, Rolex III, on November 8, 2011, where a private individual imported a counterfeited and pirated watch, which was protected by Rolex's intellectual property right. The customs authorities retained the watch because they suspected it of being a counterfeit trademark and pirated copyright good which violated the right holder's exclusive rights. The customs authorities choice to retain the watch was only a prior measure and therefor this needed to be followed by an application to the competent authority.

The watch was imported from China, therefor it was hard for the rights holder to make a claim against the seller. For that reason Rolex tried to use *the production fiction* to make the claim against the buyer instead.

The Maritime and Commercial Court established that the buyer had to allow the watch to be destroyed without compensation, because of the fact that he infringed the right holder's intellectual property rights. This was in spite of the right holder not being able to prove *use in the course of trade*. In support of the verdict the Maritime and Commercial Court used *the production fiction* which means that the non-Community good were treated as though it had been manufactured in the Member State in which it was situated and was, accordingly, subject to the legislation on the protection of intellectual property in force in that Member State.

The Danish statutory rights had until the passing of Rolex III required that the rights holder could prove *use in the course of trade* before a claim could be made. This requirement of *use in the course of trade* was seen in the judicial decisions, which existed on the time of the ruling of Rolex III. There were different indicators of *use in the course of trade*, but a specific assessment was always needed. The most important indicators were the presence of economic gain, the number of goods, and the buyer's subjective matters. Apart from that the existence of a marketing activity was closely tied to the requirement of *use in the course of trade*.

The capacity to use *the production fiction* was found by the Maritime and Commercial Court in the Regulation No 1383/2003, the Customs Regulation, article 10. As Denmark is member of the European Union, the interpretation of the Customs Regulation must not differ from the EU court of law's interpretation. The Danish Trades Marks Act was harmonized with the Trade Marks Directive, and therefor the Customs Regulation did not take precedence over the national law. There were different cases in which the EU court of law had

interpreted whether or not *the production fiction* was in conformity with the EU law. The decisions of the EU court of law had been conflicting, but the latest decisions dismissed a use of *the production fiction*.

However legal fictions had previously been accepted by the EU court of law. In the Opinion of Advocate General P. Cruz Villalón it was clear that the interpretation based on *the production fiction* could not be inferred from the wording of the articles invoked in support of it, went beyond the objectives of the Customs Regulation and conflicts with the existing judicial decisions in that regard. The EU court of law later agreed with this opinion. This meant, that a use of *the production fiction* was not compatible with the European Union law.

The fact that the Maritime and Commercial Court in Rolex III overlooked the requirement of a marketing activity and thereby the *use in the course of trade* was not compatible with the existing judicial decisions. The Maritime and Commercial Court and the EU court of law had different interpretations of article 10 in the Customs Regulation whereby circumvention of the requirement of *use in the course of trade* was also not compatible with European Union law. This means that the Supreme Court shall dismiss a use of *the production fiction* to create a compatibility with European Union law.

Indholdsfortegnelse

Titelblad	2
Abstract	3
Indledning	8
Problemfelt	9
1. Problemformulering	9
Metode	10
1. Afgrænsning	11
Kapitel I - Retskilderne	13
1.1. EU-rettens retskilder	13
1.2. Ophavsretten	14
1.2.1. Ophavsrettens umiddelbare anvendelsesområde	14
1.2.2. International ophavsret	15
1.2.3. Beskyttelsens indhold	15
1.2.4. Designretten	17
1.3. Varemærkeretten	17
1.3.1. Varemærkerettens indhold	18
1.3.2. Krænkelse af et varemærke	18
1.4. Indskrænkninger i ophavsretten og varemærkeretten	19
1.4.1. Konsumtion	20
1.4.1.1. Konsumtion af ophavsretten	20
1.4.1.2. Konsumtion af varemærkeretten	20
1.4.2. Privat brug af beskyttede rettigheder	21
1.4.2.1. Eksempelfremstilling til privat brug	21
1.4.2.2. Varemærkerettens definition af erhvervmæssig brug	22
1.5. TRIPS	23
1.6. Retshåndhævelsesdirektivet	23
1.7. EF-toldkodeks	25
1.8. Toldforordningen	27
1.9. Immaterialretlige krænkelse	30
1.9.1. Produktefterligning	30
1.9.2. Varemærkeforfalskning (counterfeiting)	31
1.9.3. Piratkopiering (piracy)	31
Kapitel II - Erhvervmæssig brug	33
2.1. Kravet om erhvervmæssig brug	33

2.1.1. V 29/10, Rolex III.....	33
2.1.2. Begrebsafgrænsning i praksis.....	34
2.1.2.1. EU-domstolens definition.....	34
2.1.2.2. Forbruger køb.....	35
2.1.2.3. Købers status.....	35
2.2. Toldforordningens betydning.....	36
2.3. Toldforordningens forrang?.....	38
2.3.1. De tre faser.....	38
2.4. Det varemærkeretlige markedsføringsbegreb.....	39
2.4.1. Ordrebekræftelsen (bevis for omsætning i EU?).....	41
2.5. Indskrænkning af varemærkeretten i varemærkelovens § 4.....	42
2.5.1. Samspillet mellem toldforordningen og varemærkeloven.....	43
2.6. Undtagelsesbestemmelsen i toldforordningen.....	44
2.6.1. Ond tros vurdering.....	46
2.7. Vægtningen af den erhvervsmæssige brug i praksis.....	46
2.7.1. Erhvervsmæssig brug i 1994-toldforordningen.....	48
2.8. Delkonklusion.....	48
Kapitel III - Fremstillingsfiktionen i Rolex III.....	50
3.1. Retlige fiktioner.....	50
3.2. Sø- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen.....	50
3.3. Overgang til fri omsætning.....	52
3.4. Fremstillingsfiktion i ophavsretsloven?.....	53
3.5. Sanktioneringsbestemmelser.....	55
3.6. Ny retsstilling.....	56
3.7. Anvendelse af retsstillingen i Rolex III.....	57
3.8. Delkonklusion.....	58
Kapitel IV - Retlige fiktioner i EU-retten.....	60
4.1. Retspraksis på tidspunktet for afsigelsen af Rolex III.....	60
4.1.1. EU-retlig praksis til støtte for teorien om fremstillingsfiktionen.....	60
4.1.1.1. C-383/98, Polo/Lauren.....	60
4.1.1.2. C-60/02, Montres Rolex.....	62
4.1.2. Afvisning af fremstillingsfiktionen i EU-retten.....	63
4.1.2.1. C-281/05, Montex og U 2008.1826 H, Diesel.....	63
4.1.2.2. C-405/03, Class International.....	67
4.1.3. Fremstillingsfiktionen er ikke forenelig med nyeste retspraksis.....	67
4.2. De forenede domme C-446/09 og C-495/09, Philips og Nokia.....	69
4.2.1. Faktum i sagerne.....	69
4.2.1.1. C-446/09, Philips.....	69

4.2.1.2. C-495/09, Nokia	70
4.2.2. Afvisning af fremstillingsfiktionen i Philips og Nokia?	71
4.2.1.1. Risiko for markedsføring	72
4.2.1.2. EU-domstolens tilbageholdenhed med accept af retlige fiktioner	73
4.2.1.3. Rolex III forenelig med EU-retten?	73
4.3. Delkonklusion.....	75
Konklusion	76
Perspektivering.....	78
Litteraturliste.....	79
1. Bøger	79
2. Artikler	79
2.1. Artikler fra Ugeskrift for Retsvæsen	79
2.2. Andre artikler.....	79
3. Danske retskilder	80
3.1. Love.....	80
3.2. Bekendtgørelser	80
4. EU-retlige retskilder	80
4.1. Traktater	80
4.2. Forordninger	80
4.3. Direktiver.....	81
4.4. Generaladvokatens forslag til afgørelser	81
5. Internationale retskilder	81
5.1. Konventioner	81
6. Retspraksis.....	81
6.1. Danske afgørelser	81
6.2. Processkrifter	82
6.3. EU-domstolens afgørelser	82

Indledning

Sø- og Handelsretten afsagde d. 8. november 2011 dom i V 29/10, Rolex III. Udfaldet af denne afgørelse betyder, at en privat person, der ved ekstern postforsendelse, importerer en varemærkeforfalsket og piratkopieret vare fra et tredjeland, herved krænker en rettighedshavers intellektuelle ejendomsret. Konsekvensen heraf er, at varen efter anmodning fra rettighedshaveren kan kræves destrueret og afstået til statskassen uden erstatning til køberen. Sø- og Handelsretten var så sikker på sin afgørelse, at en pressemeddelelse blev udsendt samme dag. I denne udtalte Sø- og Handelsretten, at *”Det var uden betydning herfor, at K – der havde bestilt uret med henblik på privat brug heraf - ikke havde krænket Rolex’ rettigheder efter disse love.”*.

Ud fra vores kendskab til immaterialretten undrer vi os over udfaldet af Rolex III. Udgangspunktet i litteraturen er, at en krænkelse af et varemærke kun statueres ved erhvervsmæssig brug af dette. Herved har det, indtil afgørelsen af Rolex III, været lovligt at importere varemærkeforfalskede og piratkopierede varer til privat brug.

Den forbrugeroplysende hjemmeside, stoppiraterne.dk, har ligeledes vejledt forbrugerne om, at en sådan import ikke er i strid med gældende immaterialret. Dette betyder, at køberen af Rolex-uret, herefter Uret, må have haft en berettiget forventning om, at dispositionen ikke kunne retshåndhæves overfor ham.

Dommen er anket til Højesteret, hvorfor det er spændende at undersøge, om Højesteret har grundlag for at ændre eller stadfæste afgørelsen. Rolex III er en principiel prøvesag, hvorved adskillige sager har afventet stillingtagen af denne. Det betyder, at der er forventning om, at disse sager vil få et lignende udfald, og derfor finder vi, at det har en samfundsmæssig relevans at undersøge, hvilken hjemmel Sø- og Handelsretten lægger til grund for anvendelse af fremstillingsfiktionen i Rolex III. Fremstillingsfiktionen er ikke et begreb, vi kender fra dansk ret, men Sø- og Handelsretten finder denne hjemlet i Rådets forordning nr. 1383/2003, fremover toldforordningen. Danmark har med sit medlemskab af den Europæiske Union forpligtet sig til harmonisering af EU-retlige retsregler, hvorfor en anvendelse af toldforordningen skal være i overensstemmelse med EU-domstolens fortolkning heraf.

Retspolitisk har vi sympati for dommen, da handel med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer er et voksende økonomisk problem. Ifølge OECD udgør handlen med sådanne varer op til 2% af verdenshandlen, hvilket gør dette til et af de mest indbringende kriminalitetsområder [SØK årsberetning, 2010, p. 7]. Derfor bør der sættes ind mod problemet. Spørgsmålet er, hvorvidt Sø- og Handelsrettens fortolkning af de gældende regler i Rolex III er en holdbar løsning, eller om lovgivningen på området i stedet bør ændres for at imødekomme problemet.

Problemfelt

Det er et stort problem for rettighedshaveren af en intellektuel ejendomsret at retsforfølge en krænker i et tredjeland, hvis denne foretager varemærkeforfalskning eller piratkopiering af den af eneretten beskyttet genstand.

Muligheden for anvendelse af *fremstillingsfiktionen*, der er skabt med Sø- og Handelsrettens afgørelse af Rolex III, skaber et nyt retshåndhævelsesbegreb, hvor en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed kan statueres blot varen befinder sig i et land, hvor en fremstilling ville være i strid med den immaterialretlige beskyttelse. Fremstillingsfiktionen medfører en mulighed for tilsidesættelse af kravet om *erhvervsmæssig brug*, der ellers hidtil har været et ufravigeligt krav, for at en krænkelse kan påvises.

Sø- og Handelsretten hjemler anvendelsen af fremstillingsfiktionen i toldforordningen. Toldforordningen er ikke nogen ny retskilde, hvorfor vi undrer os over, hvorfor denne netop nu bliver lagt til grund og dermed ændrer beskyttelsens rækkevidde udover, hvad varemærkeloven umiddelbart tillader.

1. Problemformulering

På baggrund af ovenstående, og med udgangspunkt i vores viden om kravet om erhvervsmæssig brug, vil vi undersøge følgende:

I hvilket omfang muliggør Sø- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen i Rolex III en omgåelse af kravet om erhvervsmæssig brug ved import af immaterialretligt beskyttede varer til privat brug?

De intellektuelle ejendomsrettigheder er både internationalt og EU-retligt reguleret, hvorved en retshåndhævelse heraf ikke blot følger den nationale lovgivning på området. Forpligtelserne i henhold til de internationale konventioner er i høj grad tilgodeset gennem EU-retlige forordninger og direktiver, hvorfor den danske lovgivning er tæt forbundet med EU-retten.

Af den grund skal den danske immaterialretslovgivning og de danske domstoles fortolkning indenfor området stemme overens med EU-domstolens fortolkning. Vi vil derfor undersøge, *om Sø- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen i Rolex III er i overensstemmelse med EU-domstolens fortolkning af toldforordningen.*

Toldforordningen indeholder procedureregler, mens den nationale immaterialretslovgivning og EF-varemærkeforordningen indeholder materielle retsregler, der fastsætter rækkevidden for beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi vil arbejde ud fra tesen om, at det skal anses som to forskellige regelsæt, hvorfor forholdet mellem disse undersøges. Alt afhængig af, hvorvidt vi kan be- eller afkræfte, at toldforordningen hjemler en anvendelse af fremstillingsfiktionen, vil vi undersøge, *hvilke konsekvenser dette har for retshåndhævelsen ved import af varer til privat brug.*

Metode

I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodiske tilgang til specialet.

For at besvare problemformuleringen vil vi problematisere fremstillingsfiktionens rolle som retshåndhævelsesmiddel. Analysen vil tage sit udgangspunkt i Rolex III. For at besvare problemformuleringen vil vi anvende den retsdogmatiske metode, hvilket betyder, at specialet hovedsageligt er en fremstilling af regler og retspraksis, for på den måde at finde frem til gældende ret.

Indledningsvist vil vi afgrænse de retskilder, der finder anvendelse ved immaterialretlige krænkelser. Først vil vi beskrive de EU-retlige principper, der danner det lovgivningsmæssige grundlag for de forpligtelser, Danmark skal overholde. Formålet er at afklare de grundlæggende principper bag de retsakter, der er harmoniseret i nationale immaterialretlige love. Dernæst vil vi beskrive de retskilder, vi vil anvende i analysen. Rolex III behandler ophavsretlige og varemærkeretlige problemstillinger, hvilket fører til, at vi vil afklare de relevante nationale retsregler indenfor disse områder. Vi vil anvende retsregler, der omhandler lovenes anvendelsesområde samt indholdet af beskyttelsen i henholdsvis ophavsretsloven og varemærkeloven. For at uddybe den nationale beskyttelse af de immaterielle rettigheder, vil vi i forlængelse heraf, klarlægge de internationale konventioner og EU-retlige aftaler vi i dansk lovgivning skal overholde. Formålet er at afklare, hvilke retskilder, der gennem harmonisering ligeledes finder anvendelse ved vurdering af en immaterialretlig krænkelse. Slutteligt vil vi i specialets første kapitel beskrive toldforordningen, som er det springende punkt i udfaldet af Rolex III.

På baggrund af specialets kapitel I vil vi foretage en analyse af, i hvilket omfang Sø- og Handelsretten muliggør omgåelse af kravet om erhvervsmæssig brug ved import af varer til privat brug ved anvendelse af fremstillingsfiktionen i Rolex III. Analysen har vi valgt at opdele i tre dele.

Specialets kapitel II vil være en analyse af kravet om erhvervsmæssig brug. Dette har vi valgt, da kravet om erhvervsmæssig brug er det udgangspunkt vi kender, når der skal statueres en krænkelse. Til denne del af analysen vil vi anvende hidtidig retspraksis til at belyse retstillingen ved afsigelsen af Rolex III. Endvidere vil vi benytte de bagvedliggende processkrifter i Rolex III til at diskutere argumenterne, der mellem parterne, har været fremført. Processkrifterne har ikke retskildeværdi, men vi vil alligevel anvende korrespondancen mellem parterne til en belysning af, hvilke faktorer, der kan have haft betydning for Sø- og Handelsrettens afgørelse. Dette er endvidere begrundet i, at det offentliggjorte domsreferat ikke er tilstrækkeligt fyldestgørende.

Vi vil belyse de faktorer, der spiller en rolle for vurderingen af erhvervsmæssig brug for at klarlægge, hvilke elementer, fremstillingsfiktionen som krænkelsesgrundlag, vil omgå. Dette er med henblik på en besvarelse af, i hvilket omfang Rolex III omgår kravet om erhvervsmæssig brug.

Efter analysen af kravet om erhvervsmæssig vil den retlige fiktion, fremstillingsfiktionen, undersøges. Først klarlægges begrebet retlige fiktioner, herunder fremstillingsfiktionen, hvorefter vi vil analysere Sø- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen i afgørelsen af Rolex III. Vi vil undersøge den anvendte hjemmel med henblik på at afklare, hvorvidt denne er en mulighed for at omgå kravet om erhvervsmæssig brug. Dette vil i kapitel III ske ud fra en ordlyds- og formålsfortolkning.

I kapitel IV vil vi analysere EU-retlig praksis med henblik på en vurdering af, om anvendelsen af fremstillingsfiktionen er i overensstemmelse med EU-retten. Vi vil først analysere den EU-retlige praksis, der forelå ved afgørelsen af Rolex III. Derefter vil vi inddrage de forenede sager C-446/09 og C-495/09, Philips og Nokia, der blev afsagt af EU-domstolen kort tid efter Rolex III. Dette er begrundet i, at Generaladvokatens forslag til afgørelse af Philips og Nokia forelå ved tidspunktet for afsigelsen af Rolex III, hvor Generaladvokaten afviser fremstillingsfiktionen. Generaladvokatens forslag til afgørelse kan først tillægges retskildeværdi, hvis EU-domstolen vælger at tage forslaget til følge. Vi vil derfor belyse, hvilke elementer i Generaladvokatens forslag til afgørelse EU-domstolen accepterer i Philips og Nokia.

1. Afgrænsning

I specialet vil vi afgrænse os til at behandle import af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer fra tredjelande til privat brug.

Uret i Rolex III er købt på en internet-hjemmeside, men denne internetbaserede og IT-retlige omstændighed behandler vi ikke nærmere. Vi afgrænser os til kun at fokusere på omstændigheden, at en vare er importeret og købt til privat brug.

Endvidere behandler vi i henhold til de intellektuelle ejendomsrettigheder et markedsføringsbegreb. Dette begreb definerer og fortolker vi kun i henhold til de immaterialretlige love, hvorefter den markedsføring, der findes i henhold til markedsføringsloven er udenfor dette speciales område.

Vi vil analysere os frem til betydningen af køberens status, men dette er udelukkende i henhold til kravet om erhvervsmæssig brug. Det betyder, at vi herudover afgrænser os fra at behandle køberens status i henhold til forbrugerretten.

Til belysning af fremstillingsfiktionens forenelighed med EU-retten anvender vi EU-retlig praksis, hvor varerne befinder sig i transit. Vi anvender kun den del af EU-domstolens fortolkning af toldforordningerne, der direkte eller ved fortolkning kan overføres til vores problemstilling, hvorefter omstændigheden, transit, ellers udelades.

Vi vil pointere, at retskildeværdien for de anvendte retskilder er forskellige. Dette betyder, at Generaladvokatens forslag til afgørelse af de præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen udelukkende får retskildeværdi,

hvis dennes udtalelser accepteres i afgørelsen. Derudover anvender vi processkrifterne bag Rolex III til diskussion af de forskellige argumenter, parterne har fremført. Vi anvender udelukkende processkrifterne til at diskutere, hvilke bagvedliggende hensyn, der kan findes i Sø- og Handelsrettens afgørelse.

Betegnelsen *intellektuelle ejendomsrettigheder* er for overblikkets skyld valgt som den gennemgående betegnelse for den eneret, de immaterialretlige love, indeholder. Begrebet er valgt på grundlag af, at dette begreb er indeholdt i toldforordningen. Hvor der i andet regi er benyttet andre begreber, har vi erstattet dette med intellektuelle ejendomsrettigheder.

Specialets tager sit udgangspunkt i Rolex III, som i skrivende stund er anket til Højesteret. Dette betyder, at specialet belyser den nuværende retsstilling, der findes som følge af Rolex III.

Rolex III er anlagt for Sø- og Handelsretten i medfør af retsplejeloven, RPL, § 225, da denne er førsteinstans domstol. Betydningen heraf afgrænser vi os ud af, da dette er uden betydning for, hvorvidt fortolkningen af fremstillingsfiktionen er i overensstemmelse med EU-retten.

Kapitel I - Retskilderne

1.1. EU-rettens retskilder

Den primære retskilde indenfor EU-retten er traktaterne. For at sikre harmonisering af det indre marked samt fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, kapital, arbejdskraft og fri etablering, indeholder EU-retten forskellige forbud mod diskrimination og restriktioner indenfor Fællesskabet, jf. Lissabontraktatens artikel 26. Lissabontraktaten vil fremover blot betegnes traktaten.

Traktaten hjemler EU-domstolens kompetence til at afgøre sager, der rejser et EU-retligt problem [Nielsen, 2008, p. 183]. Kompetencen kan hovedsageligt opdeles i:

- Art. 258 Traktatkrænkelserprocedure iværksat af Kommissionen
- Art. 259 Traktatkrænkelserprocedure iværksat af en medlemsstat
- Art. 263 Annulationssøgsmål
- Art. 265 Passivitetssøgsmål
- Art. 267 Præjudicielle spørgsmål

I henhold til problemformuleringen vil traktatens art. 267 have relevans, da denne hjemler EU-domstolens stillingtagen til præjudicielle spørgsmål. Dette skyldes, at EU-domstolen skal tage stilling til fortolkning af toldforordningen, der er en retsakt udstedt af EU-organet, Rådet, jf. art. 267, 1. pkt. litra b. Et præjudicielt spørgsmål kan rejses af en ret i en medlemsstat, hvis ”(...) *den skønner, at en afgørelse af dette spørgsmål er nødvendig, før den afsiger sin dom* (...)”, hvorved et samarbejde mellem EU-domstolen og de nationale domstole opstår. I de tilfælde, hvor der foreligger en afgørelse ved sidste instans, er den nationale ret forpligtet til at rejse et spørgsmål om fortolkning, hvis der er tvivl om denne, jf. art. 267, 3. pkt.

Ved anvendelse af både EU-retlige samt nationale retskilder er det nødvendigt at fastslå EU-rettens forrang frem for national ret. Dette er fastslået i dommen 6/64, Costa mod ENEL, hvor det i præmisserne anføres, at ”(...) *traktataffødte ret (...) på grund af sin selvstændige natur, retsligt må gå forud for en hvilken som helst national bestemmelse, idet den ellers vil miste sin fællesskabskarakter, og idet selve retsgrundlaget for Fællesskabet ellers vil blive bragt i fare.*”. Begrundet i et ønske om at sikre EU-rettens effektivitet og ensartede anvendelse i medlemsstaterne, vil Fællesskabets regler herefter altid blive lagt til grund frem for nationale bestemmelser [Nielsen, 2008, p. 176]. Dette betyder, at de nationale bestemmelser som udgangspunkt er sekundære retskilder i forhold til de EU-retlige regler.

Traktatens art. 288 indeholder hjemlen til udstedelse af sekundære EU-retlige retskilder. De sekundære retskilder findes i form af forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser. Ved anvendelse af sekundære retskilder i henhold til problemformuleringen, vil det være relevant at belyse spørgsmålet om implementering. I art. 288, 2. pkt. fastslås at ”*En forordning er almen gyldig. Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat*”. Toldforordningen er hermed en forordning, der kan anvendes direkte, hvorfor denne ikke kræver implementering i de enkelte medlemsstaters lovgivning. Direkti-

ver er derimod blot bindende med hensyn til det tilsigtede formål, og overlader det til den enkelte medlemsstat at bestemme form og midler for gennemførelsen, jf. art. 288 3. pkt.. Dette betyder, at den enkelte borger i henhold til EU-retens sekundære retskilder kan støtte direkte ret på en forordning modsat et direktiv. I art. 288, 4. pkt. ses det, at afgørelser som hovedregel er bindende i alle enkeltheder. Hvis en afgørelse angiver, hvem den er rettet mod, vil den kun være bindende for disse parter.

Ved fortolkning af sekundære retsakter, forordninger og direktiver, inddrages præambelns betragtninger ofte. Præambelen er de indledende bemærkninger til retsakten. Når disse benyttes bliver fortolkningen mere formålsbestemt i tilfælde, hvor ordlyden er uklar [Nielsen, 2008, p. 130].

1.2. Ophavsretten

Ved undersøgelse af forholdene omkring problemformuleringen, vil vi i det følgende beskrive de relevante principper indenfor den nationale ophavsret. Først vil vi beskrive ophavsrettens umiddelbare anvendelsesområde, hvorefter udvidelsen i henhold til international ophavsret bliver belyst. En gennemgang af enerettens indhold vil blive beskrevet med fremdragelse af de relevante indskrænkninger.

1.2.1. Ophavsrettens umiddelbare anvendelsesområde

Principperne for den danske ophavsret stammer fra Bernerkonventionen tilbage i 1886. Bernerkonventionen tager udgangspunkt i territorialprincippet, der fastslår at national lovgivning gælder i det pågældende land – og kun dette land. Der fastsættes en række mindstekrav til de enkelte landes nationale lovgivning. Ét af de vigtigste punkter i konventionen er, at intet land må betinge en ophavsretlig beskyttelse af formalitetskrav [Schovsbo, 2011, p. 47-49].

Den danske ophavsretslov, OPHL, bygger oprindeligt på et fællesnordisk samarbejde, og er flere gange harmoniseret gennem EU-direktiver [Schovsbo, 2011, p. 59]. Den gældende ophavsretslov er Lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010.

Anvendelsesområdet for OPHL findes i OPHL §§ 85 og 86. I overensstemmelse med Bernerkonventionen finder OPHL kun anvendelse på det danske territorium. Det EU-retlige samarbejde medfører dog, at Danmark er forpligtet til at beskytte værker fra andre lande inden for Det Europæiske Samarbejde, EØS. Følgelig gælder der fuld national behandling af ophavsrettigheder inden for EØS, jf. OPHL § 85, stk. 1, nr. 1.

Et værk vil herefter nyde ophavsretlig beskyttelse efter reglerne i OPHL, såfremt betingelserne i §§ 85 og/eller 86 er opfyldt. Betingelserne kaldes *tilknytningskriterier* [Schønning, 2011, p. 45]. De væsentligste betingelser findes i § 85, stk. 1, nr. 1, hvorefter en ophavsmand skal være statsborger eller bosat i Danmark eller et andet EØS-land, samt i § 85, stk. 1, nr. 2, der fastslår, at værker, der første gang er udgivet i Danmark eller andet EØS-land, er omfattet af OPHL.

Ophavsretten beskytter efter OPHL kap. 5 ikke kun værker, men endvidere nærtstående frembringelser, *naborettigheder*, hvor det væsentligste tilknytningskriterium er, at fremførelsen, optagelsen eller udsendelsen skal have fundet sted i Danmark eller andet EØS-land, jf. OPHL § 86, stk. 1-4.

1.2.2. International ophavsret

OPHL § 88 indeholder en hjemmel til at udvide den ophavsretlige beskyttelse, således andre lande, som befinder sig uden for det umiddelbare anvendelsesområde, kan omfattes af den danske ophavsretslov. En sådan udvidelse er betinget af formel gensidighed. Princippet i OPHL § 88 om formel gensidighed medfører, at udenlandske værker og frembringelser kan beskyttes efter den danske OPHL, hvis det pågældende land ligeledes har tiltrådt en international konvention. Ved en gensidig tiltrædelse bindes Danmark sammen med det pågældende land i kraft af konventionsregler om minimums- og gensidig beskyttelse [Schønning, 2011, p. 54].

Denne hjemmel i OPHL § 88 er udnyttet ved bekendtgørelse 218 af 9. marts 2010, udlandsbekendtgørelsen, hvorefter Danmark yder ophavsretlig beskyttelse til værker fra lande, der har tiltrådt Bernerkonventionen, Verdenskonventionen, Rom-konventionen, TRIPS m.fl.. Formålet med udlandsbekendtgørelsen er at udvide beskyttelsen for værker og andre frembringelser, der ikke omfattes af den umiddelbare beskyttelse efter OPHL §§ 85 og 86, jf. udlandsbekendtgørelsens § 1. Systematikken er følgende, at et værk m.v. med tilknytning til Danmark eller EØS kan nyde den umiddelbare beskyttelse efter OPHL §§ 85 og 86. Værker, der derimod har tilknytning til lande udenfor EØS omfattes ikke af den umiddelbare beskyttelse, hvorefter beskyttelsesomfanget afhænger af, at værkerne er omfattet af én af bestemmelserne i udlandsbekendtgørelsen, og derfor har opfyldt kravet om formel gensidighed gennem tiltrædelse af én af de i udlandsbekendtgørelsens nævnte konventioner [Schønning, 2011, p. 57].

1.2.3. Beskyttelsens indhold

Ved fastlæggelse af OPHL's anvendelsesområde er det vigtigt at fastslå, hvilken eneret OPHL yder ophavsmanden. Beskyttelsens indhold vil i det følgende blive beskrevet i det omfang, det har relevans for problemformuleringen.

Beskyttelsens genstand er efter OPHL § 1 *litterære og kunstneriske værker*. Den ophavsretlige beskyttelse opstår ved værkets skabelse, hvilket gør denne uafhængig af formalitetskrav. Eneretten tilkommer dén, der frembringer værket, ophavsmanden. Denne vil altid være en fysisk person, hvorfor en juridisk person ikke kan være ophavsmand [Schønning, 2011, p. 91].

Beskyttelsen forudsætter to betingelser opfyldt: for det *første* skal værket være af litterær eller kunstnerisk karakter. For det *andet* skal fremstillingen kunne karakteriseres som et værk, hvilket betyder et krav om *værkshøjde* eller et krav om *originalitet*. Disse betingelser læses ikke udtrykkeligt af loven, men findes sandsynligvis i lovens begreb *værk* [Schovsbo, 2011, p. 63]. I henhold til OPHL § 1 stk. 1 beskyttes brugskunst, hvilket kan være smykker. Rolex har en ophavsretlig beskyttelse af sine ure som brugskunst, hvilket blev fastslået med dommen V-21-05, Rolex I.

Originalitetskravet er et krav om, at værket skal være et resultat af ophavsmandens egen *intellektuelle frembringelse* eller *personlige, skabende indsats* [Schovsbo, 2011, p. 63]. Dette betyder, at der skal være en rimelig formodning for, at værket er skabt af ophavsmanden. Der ydes derfor ikke beskyttelse af nøjagtige kopier af noget allerede eksisterende, da dette ikke vil opfylde kravet om den personlige, skabende indsats. Der eksisterer derved et subjektivt nyhedskrav i kravet om originalitet [Schovsbo, 2011, p. 62-63]. Derimod opstilles ikke et objektivi- nyhedskrav, hvorfor to mere eller mindre identiske værker, der er frembragt uafhængigt af hinanden, principielt kan beskyttes hver for sig. Beskyttelsen efter OPHL er derfor ikke en prioritetsbeskyttelse. Ved værker med stor risiko for en *dobbeltfrembringelse* kan der imidlertid være en indikation for manglende originalitet. Ved vurderingen af et værks originalitet benyttes ofte et syn og skøn [Schovsbo, 2011, p. 65].

OPHL § 2 fastsætter en del af den ophavsretlige beskyttelse, *spredningsretten* og *visningsretten*. Dette beskrives i bestemmelsen som ”(...) eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og gøre det almindeligt tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse (...)” En krænkelse af eneretten omfatter ikke kun stridige handlinger med fuldstændige kopier, men strækker sig endvidere til værker, der minder om ophavsmandens værk. Spredningsretten er en beskyttelse mod enhver fremstilling af eksemplarer af værket, både i oprindelig og ændret skikkelse. Denne gælder ved siden af *respektretten*, hvorefter værket ikke må ”(...) ændres eller gøres alment tilgængeligt for almenheden på en måde, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.”, jf. OPHL § 3, stk. 2. Fremstilling af blot én kopi i erhvervsmæssig sammenhæng omfattes af eneretten [Schovsbo, 2011, p. 147].

Eneretten kræver, at der indhentes tilladelse fra ophavsmanden ved enhver råden. Ved manglende tilladelse, vil udnyttelsen være retsstridig. Der kan i sådanne tilfælde sanktioneres efter OPHL kap. 7, medmindre udnyttelsen er hjemlet i en af de indskrænkninger, der forekommer i forhold til beskyttelsens indhold [Schovsbo, 2011, p. 147].

Som følge af ovenstående er eneretten både en forbudsret og råderet. Ophavsmanden er derfor beskyttet mod andre fremstillinger, selvom der ikke forekommer fuldstændig identitet. Værket har en beskyttelsessfære, hvor omfanget er proportionalt med værkets originalitet. Hvorvidt andre frembringelser befinder sig i eller uden for en beskyttelsessfære afhænger af en konkret lighedsbedømmelse [Schovsbo, 2011, p. 147].

Ovenstående beskriver råderetten og forbudsretten, der tilkommer ophavsmanden. Hertil eksisterer visse indskrænkninger. Disse vil blive omtalt i afsnit 1.4. *Indskrænkninger i ophavsretten og varemærkeretten*, da der er sammenfald med varemærkerettens indskrænkninger, og derfor behandles disse sammen.

1.2.4. Designretten

Dette afsnit vil være en kort gennemgang af de vigtigste principper indenfor den designretlige beskyttelse. Gennemgangen er indsat i forlængelse af ophavsretten, da beskyttelsen minder om denne, da beskyttelsen ligeledes omfatter tings udseende. Der er dog væsentlige forskelle, hvilket gør en beskrivelse af eneretten nødvendig. I henhold til problemformuleringen vil der blive behandlet tilfælde, hvor en designretlig beskyttelse er påberåbt, hvilket kræver en forståelse for, hvorledes en sådan beskyttelse kan opnås samt forståelse for beskyttelsens objekt.

Designretten er EU-retligt reguleret, og de primære designretlige retskilder er designloven, DSL, og designforordningen.

Der findes fire beskyttelsesformer for et design: *nationalt regulerede design*, der er beskyttet i medfør af DSL § 1, *EU-design* der er registreret i The Office of Harmonization for the Internal Market, OHIM, *ikke-registrerede EU-design* i medfør af art. 1, stk. 2, litra a og b, samt *international design*, der er beskyttet efter Haag-arrangementet, som stammer tilbage fra 1925 [Schovsbo, 2011, p. 36].

Designretten for registrerede design er en retsbeskyttelse af industrifrembringelsens ydre form og udstyr, jf. DSL § 2 og designforordningens art. 3. Beskyttelsen omfatter design, der er et produkt eller dele af et produkts udseende, som er bestemt af særlige træk ved produktet og dets udsmykning, jf. § 2, stk. 2, nr. 1. Derudover beskyttes produkter og sammensatte produkter i § 2, stk. 2, nr. 2 og 3.

Retten til registrering af designet tilfalder den, der har frembragt det eller den, til hvem retten er overgået, jf. § 1. For at et design kan registreres, skal det opfylde kravene i § 3, stk. 1, hvorefter designet skal være *nyt* og have *individuel* karakter. Disse krav fastsættes ligeledes i designforordningens art. 4, stk. 1. Kravet om *nyhed* anses for værende opfyldt, hvis intet identisk design er offentligt tilgængeligt før dagen for ansøgningens indgivelse eller prioritetsdagen. I henhold til § 3, stk. 3 og art. 10 har et design individuel karakter, hvis helhedsindtrykket, som designet giver den informerede bruger, adskiller sig fra helhedsindtrykket af andre design.

Beskyttelsen for et dansk registreret design og et registreret EU-design er en periode på 5 år ad gangen. Denne beskyttelse kan efter anmodning fornyes i op til 25 år, jf. henholdsvis § 23 og art. 12.

1.3. Varemærkeretten

Retsområdet for varemærkeretten er karakteriseret ved et stærkt samarbejde både internationalt og europæisk. Varemærker er forretningskendetegn og har derved stor betydning for erhvervslivet [Andersen 2006, p. 70]. Varemærker gør forbrugeren i stand til at skelne mellem forskellige virksomheder og deres produkter [Schovsbo, 2011, p. 391]. Varemærkeretten har en væsentlig betydning for problemformuleringens sigte, hvorfor en beskrivelse af de vigtigste principper i det følgende vil foretages.

De grundlæggende principper i varemærkeretten blev fastslået med Pariserkonventionen i 1883 og finder i revideret udgave stadig anvendelse [Wallberg, 2008, p. 59]. Det primære retsgrundlag er varemærkeloven, VML, og EF-varemærkeforordningen.

1.3.1. Varemærkerettens indhold

VML bestemmer, at personer og virksomheder kan erhverve eneret til et varemærke, jf. VML § 1. Et varemærke defineres i § 1, stk. 1, 2. led som ”(...) *særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed.*”. Hertil kræves i medfør af VML § 2, stk. 1, at varemærket er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andres, samt at varemærket kan gengives grafisk. Dette fastslås også i EF-varemærkeforordningens art. 4 og 5. Derudover stilles et krav om, at varemærket ikke må være af deskriptiv karakter, hvilket udelukker erhvervelse af en eneret til et varemærke, der udelukkende består af en vares udformning, der følger varens karakter, jf. VML § 2, stk. 2 og art. 7, stk. 1.

Erhvervelsen af en dansk varemærkerettighed kan opnås ved *registrering* eller *ibrugtagning* af mærket. I tilfælde, hvor en varemærkerettighed ønskes opnået ved registrering, skal registreringen opfylde formalitetskrav. Ved registrering af et dansk varemærke, sker dette ved ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen, PVS, jf. § 12, stk. 1. Et EF-varemærke kan, som følge af EF-varemærkeforordningens art. 6, *kun* erhverves ved registrering, hvilket betyder, at princippet om ibrugtagning ikke finder anvendelse. Registreringen sker ved ansøgning til OHIM eller PVS, jf. art. 25, stk. 1. Gennem ansøgning til PVS, kan der stiftes et Madrid-Protokolmærke, hvor der opnås eneret til et internationalt varemærke, hvis denne videresendes til World Intellectual Property Organization, WIPO, efter at have kontrolleret, at det ikke dækker over flere varer eller tjenesteydelser, samt at det ikke krænker et eksisterende nationalt varemærke [Schovsbo, 2011, p. 410].

1.3.2. Krænkelse af et varemærke

En varemærkerettighed er, tilsvarende ophavsretten, en forbudsret. Rettighedsindehaveren kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket, hvis rettighedsindehaveren ikke har givet samtykke hertil, jf. VML § 4, stk. 1. En krænkelse kan statueres i tilfælde, hvor ”*tegnet er **identisk** med varemærket og de varer og tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug er af **samme art** som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet*” [egen fremhævning]. Det er herved fastslået, at ved identiske mærker tilkommer det ikke rettighedshaveren at sandsynliggøre en forvekslingsrisiko. Ved klare krænkelse er beviskravet lempet [Schovsbo, 2011, p. 453].

Domstolen har dog gennem retspraksis indskrænket beskyttelsen til brug, hvor der sker indgreb i varemærkets oprindelsesfunktion. Dette ses eksempelvis i C-236/08, Louis Vuitton, hvor EU-domstolen i præmis 79 fastslår, at beskyttelsen forudsætter tilstedeværelsen af en *risiko for forveksling*” [egen fremhævning]. Yderligere fastslår EU-domstolen i præmis 84, at ”*Der foreligger en krænkelse 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 forbundet med denne, eller tværtimod hidrører fra tredjemand (...)*”, hvorefter det kan udledes, at der i § 4, stk. 1, nr. 1 alligevel kræves en grad af forvekslelighed, trods hensigten med bestemmelsen.

VML § 4, stk. 1, nr. 2 indeholder dog efter hensigten et *forvekslelighedsprincip*, hvorefter uretmæssig brug af et varemærke kan vurderes ud fra dette [Schovsbo, 2011, p. 451]. Af bestemmelsens ordlyd fremgår det, at bestemmelsen finder anvendelse i de tilfælde, hvor ”*tegnet er identisk med eller ligner varemærket og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling*” [egen fremhævning]. Forvekslelighedsprincippet består i en helhedsbedømmelse af tegn, der er identiske eller forvekslelige med et eksisterende varemærke. I vurderingen indgår flere faktorer: vareligheden, mærkeligheden samt mærkets styrke og brug. Vareligheden angår varernes sammensætning, anvendelsesområde og formål [Schovsbo, 2011, p. 464]. Mærkeligheden vurderes ud fra sammenligningsreglen, hvor syns-, lyd- og forestillingsbilledet indgår [Schovsbo, 2011, p. 456]. Dette er en konkret bedømmelse af helhedsindtrykket ved varemærket.

Herudover tales der om det *udviskede erindringsbillede*, hvor en køber går efter en vare, han tidligere har købt, men blot har et udvisket erindringsbillede af denne vare, hvorfor det er lettere at forveksle med en anden vare [Schovsbo, 2011, p. 457]. Faktoren, mærkets styrke og brug, omhandler varemærkets særpræg. Jo højere grad af særpræg og indarbejdelse, jo bredere beskyttelse har varemærket. Dette ses eksempelvis i ankenævnskendelsen AN 1998 00116, hvor ugebladet *Ude og Hjemme* kunne forbyde brugen af *Ude og inde* [Schovsbo, 2011, p. 463].

VML § 4, stk. 2 udvider beskyttelsesomfanget for krænkelse. Denne bestemmelse angår de *velkendte varemærker*. Reglen kaldes også *Kodakreglen*. Navnet stammer fra en engelsk varemærkesag fra 1898, hvor producenten af fotoapparater m.v., Kodak, kunne forhindre brugen af samme navn for en producent af cykler. I sagen blev der lagt vægt på mærkets egenverdi og reklamefunktion frem for varelighedsbedømmelsen.

Kodakreglen er indført for at beskytte de velkendte mærkers egenverdi. Rækkevidden af *velkendt* er fastslået gennem retspraksis. I C-375/97, General Motors, fastslog EU-domstolen i præmis 26, at ”*Den krævede grad af bekendthed må anses for nået, når det ældre marked er kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke*”. VML § 4, stk. 2 kan benyttes, hvis ”*(...) brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet*.” [egen fremhævning]. Utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé omfatter den fordel, som tredjemand opnår ved at lave et varemærke, der er identisk eller forveksleligt med det krænkede mærke. Skade på varemærkets særpræg sker, når evnen svækkes til at identificere de varer eller tjenesteydelser, som det krænkede varemærke omfatter. Skade på varemærkets renommé sker, når tiltrækningskraften svækkes [Schovsbo, 2011, p. 471].

EF-varemærkeforordningen fastslår samme eneret som VML § 4, stk. 1 og 2 i art. 9, stk. 1.

1.4. Indskrænkninger i ophavsretten og varemærkeretten

Når en indehaver besidder en rettighed efter OPHL eller VML forekommer der nogle indskrænkninger i henhold til denne rettighed. Disse undtagelser findes i de respektive retskilder, men vi vil i det følgende samlet beskrive de væsentligste i relation til problemformuleringen.

1.4.1. Konsumption

Konsumption er en gennembrydning af eneretten, der tillader en tredjemand handlinger, som ellers ville være omfattet af eneretten [Schovsbo, 2011, p. 40]. Ved konsumption er spørgsmålet, hvorvidt konsumptionen gælder, uanset hvor i verden, der er givet samtykke eller om der er territoriale begrænsninger. Når konsumption indtræder, udtømmes en del af eneretten, dvs. den ophører.

1.4.1.1. Konsumption af ophavsretten

Ophavsmanden har i kraft af OPHL § 2 retten til eksemplarfremstilling, *spredningsretten*, samt retten til at gøre værket tilgængeligt for almenheden, *visningsretten*. Hvorvidt eneretten konsumeres ved samtykke, besvares med bestemmelserne i OPHL §§ 19 og 20.

I OPHL § 19 gælder der et princip om *regional konsumption*, hvilket betyder, at når først et eksemplar én gang er spredt indenfor EØS med ophavsmandens samtykke, vil bestemte dele af eneretten bortfalde ved salg i et EU-land eller Norge, Island eller Lichtenstein, der tilsammen udgør EØS-landene. Bestemmelsen i OPHL § 19 er indført med henblik på at gennemføre art. 4, stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, infosoc-direktivet, hvori det fastslås, at medlemsstaterne skal have regler om, at spredningsretten er genstand for regional konsumption. Dette fastslås yderligere i C-479/04, Laserdisken, hvor EU-domstolen i sin afgørelse anfører, at art. 4, stk. 2 ”(...) skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for nationale retsfor skrifter, hvorefter der indtræder konsumption af retten til spredning af originalværker eller eksemplarer heraf, som markedsføres uden for Det Europæiske Fællesskab af rettighedshaveren eller med dennes samtykke (...)”. Infosoc-direktivets art. 4, stk. 2 overlader ikke medlemsstaterne at fastsætte andre konsumptionsregler end reglen om konsumption indenfor Fællesskabet. Der findes dog en undtagelse til dette udgangspunkt, hvorefter OPHL § 19, stk. 2, 2. led om *lån og udlejning* er reguleret af global konsumption, da infosoc-direktivet ikke behandler denne del af ophavsretten.

Konsumptionen i OPHL § 20 omfatter visningsretten, hvorefter denne konsumeres, når eksemplaret er overdraget til andre.

1.4.1.2. Konsumption af varemærkeretten

En varemærkeindehavers mulighed for at forbyde anvendelse af et varemærke begrænses ved regional konsumption i medfør af VML § 6, stk. 1. Konsumptionen indtræder, så snart en vare ”(...) som af indehaveren selv eller med **dennes samtykke er markedsført** indenfor De Europæiske Fællesskaber under dette mærke.” [egen fremhævnin g]. Tilsvarende bestemmelse findes i EF-varemærkeforordningens art. 13, stk. 1. Undtagelsen til konsumption findes i henholdsvis VML § 6, stk. 2 samt art. 13, stk. 2, hvor indehaveren med rimelig grund kan modsætte sig fortsat markedsføring, hvis varernes tilstand er ændret eller forringet efter de oprindeligt er markedsført. Bestemmelsen om konsumption benyttes oftest i forbindelse med parallelimport, hvor der importeres varemærkebeskyttede produkter udenom de autoriserede salgskanaler. Dette er tilladt,

såfremt det sker fra et område, hvor rettighedshaver allerede har markedsført varerne [Schovsbo, 2011, p. 474].

Det væsentlige ved konsumtionen er kravet om samtykke, hvilket indebærer at salg af piratkopierede og andre ulovlige eksemplarer aldrig kan være genstand for konsumtion. Dette ses i C-173/96, Sebago. I præmis 22 fastslår EU-domstolen, at ”(...) *samtykket skal gælde for hvert enkelt eksemplar af den vare, med hensyn til hvilken der påberåbes konsumtion.*”. Dommen omhandler krænkelse af en varemærkerettighed.

Konsumptionsregler indeholder begrebet markedsføring, hvorfor vi ser de to begreber i et samspil. Markedsføringsbegrebet er en vigtig faktor for vores analyse, hvilket betyder, at begrebets rækkevidde vil blive undersøgt nærmere i det følgende. Det forudgående afsnit belyser eksistensen af kravet om markedsføring i relation til konsumptionsreglerne, hvilket betyder at denne begrebsafgrænsning inddrages i en senere diskussion af begrebet.

1.4.2. Privat brug af beskyttede rettigheder

1.4.2.1. Eksemplar fremstilling til privat brug

Den vigtigste indskrænkning i spredningsretten er OPHL § 12 om privatkopiering. Efter denne bestemmelse må ”(..) *enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin **private brug**, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed* (..)” [Egen fremhævning]. Af ordlyden fastslås, at adgangen til piratkopiering kun giver private mulighed for fremstilling af enkelte eksemplarer. Reglen synes umiddelbar let anvendelig, men undtagelserne til hovedreglen i OPHL § 12 komplicerer bestemmelsens anvendelse. Dette kritiseres i litteraturen, da regler der henvender sig til private bør være klare og enkle [Schovsbo, 2011, p. 170].

Kopiering til *privat brug* i henhold til OPHL § 12 medfører, at kopiering inden for privatsfæren legaliseres. Privatsfæren kan udgøre familie, venner, bekendte samt eget brug. Dette må antages, at være personer, der er knyttet til eksemplar fremstilleren med *personlige bånd*. Kravet om personlige bånd og private relationer antages at være mere restriktiv anvendt inden for anvendelsesområdet af OPHL § 12, end ved fremførelse, spredning og visning for almenheden efter OPHL § 2 [Schovsbo, 2011, p. 170].

Afgrænsningen af *enkelte eksemplarer* beror på en konkret bedømmelse af værkets karakter. I vurderingen tages der hensyn til sårbarheden ved kopiering. Til illustration heraf kan nævnes, at kopiering af cd'er og dvd'er nok kun må ske i omfanget af et enkelt eksemplar, begrundet i hensynet til at større omfang vil være meget generende for ophavsmanden. Fremstilling af hele bøger skal ske i mindre omfang end, hvis der kopieres enkelte kapitler [Schovsbo, 2011, p. 170].

Den legale fremstilling til privat brug i OPHL § 12 modificeres i bestemmelsen med ordlyden ”*såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed*”. Udtrykket *erhvervsøjemed* er bredt, og dækker både indirekte og direkte erhvervsøjemed. Udtrykket omfatter navnlig aktiviteter, der sker i private erhvervsvirksomheder eller virk-

somheder, som må ligestilles hermed. En kopiering med henblik på at generere et økonomisk overskud anses for at være omfattet af *erhvervsøjemed*. I tilfælde, hvor betaling sker symbolsk eller i det omfang, at kun udgifterne dækkes, vil være udenfor begrebet [Schovsbo, 2011, p. 171].

Det ovenfor nævnte er kun hovedreglen. Hertil findes i OPHL § 12, stk. 2 en række undtagelser, hvorefter vi er tilbage til udgangspunktet i OPHL § 2.

1.4.2.2. Varemærkerettens definition af erhvervsmæssig brug

Indskrænkningen af eneretten til kun at gælde *erhvervsmæssig brug* af varemærker findes i VML § 4, stk. 1. Denne bestemmelse er implementeret i dansk ret som følge af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, varemærkedirektivet. Varemærkedirektivet kom på baggrund af et behov for at ensarte medlemsstaternes lovgivning indenfor varemærkeretten, da de forskelligheder der fandtes, kunne hindre den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser, samt fordreje konkurrencevilkårene indenfor Fællesskabet, jf. 1. betragtning. Varemærkedirektivet foretager ikke en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning ved alle varemærkerettens områder, men blot på de nationale bestemmelser, der har mest direkte indvirkning på det indre marked, jf. 3. betragtning. I henhold til 5. betragtning ændrede varemærkedirektivet ikke på beskyttelsen af de ikke-registrerede varemærker, der opnår beskyttelse ved ibrugtagning. Varemærkedirektivet rørte ej heller ved de nationale bestemmelser om registrerede varemærkers procedureregler vedrørende registrering, udløb eller ugyldighed, jf. 5. betragtning. Derimod indførte varemærkedirektivet ensartede regler for et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse, jf. 7. betragtning. Eksempelvis blev brugspligten i VML § 25, stk. 1 indført, da det med implementeringen af varemærkedirektivets art. 10 kræves, at registrerede varemærker rent faktisk bliver brugt, ellers fortabes retten til varemærket. Det forklares i betragtning 8 ud fra et ønske om at reducere antallet af varemærker.

Varemærkedirektivets art. 5, stk. 1 er implementeret i dansk ret med VML § 4, stk. 1, hvorved VML ligeledes er i overensstemmelse med Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, fremover TRIPS, art. 16, stk. 1. Det påpeges i EU-domstolens afgørelse C-206/01, Arsenal, præmis 43, at "(...) direktivets artikel 5, stk. 1, indebærer en fuldstændig og endelig harmonisering af den eneret, der tilkommer indehavere af varemærker i Fællesskabet (...)". Herved findes der i hele Fællesskabet en enslydende sontring af, hvorvidt der er tale om en krænkelse af en varemærkeret alt efter om, det sker i erhvervsmæssig sammenhæng. EU-domstolens fortolkning af art. 5, stk. 1, kan derved benyttes til at fastlægge anvendelsesområdet for VML § 4, stk. 1 og rækkevidden for begrebet *erhvervsmæssig brug*.

1.5. TRIPS

Det er allerede nævnt, at de immaterielle rettigheder ikke blot er nationalt reguleret, men er yderligere reguleret på et EU-retligt samt internationalt plan. Dette afsnit vil belyse en væsentlig retskilde indenfor det internationale samarbejde på det immaterialretlige område.

På det internationale plan findes flere tiltag til sikring af den gensidige beskyttelse af immaterialretlige rettigheder mellem de deltagende lande. World Trade Organization, WTO, er et internationalt handelsforum, der har behandlet de immaterialretlige rettigheder, hvilket resulterede i TRIPS, som trådte i kraft 1. januar 1995 [Andersen, 2006, p. 66]. TRIPS har til formål at tilnærme landenes beskyttelse af alle de immaterialretlige rettigheder gennem en række mindstekrav til landenes lovgivning [Andersen, 2006, p. 7]. Retshåndhævelsesreglerne reguleres på det internationale plan i TRIPS, og har været en medvirkende årsag til indførslen af de danske regler om bevissikring [Andersen, 2006, p. 66]. Præambelens 1. betragtning udtrykker et ønske om at reducere forvridninger og hindringer af international handel, hvor behovet for at fremme effektiv og tilstrækkelig beskyttelse af immaterialretlige rettigheder tages i betragtning. Disse mål og procedurer må ikke blive en barriere for den legitime handel. 3. betragtning fastsætter behovet for en multilateral ramme for principper, regler og discipliner for den internationale handel med forfalskede varer. Derudover anerkendes det af 4. betragtning, at immaterialretlige rettigheder er private rettigheder.

TRIPS har ikke direkte virkning, men skal implementeres i medlemmernes nationale love. Dette påvises ud fra art. 1, da ”*Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.*”. TRIPS fastsætter derved et minimum for retssikkerheden, hvor de enkelte lande kan vælge at implementere mere omfattende regler. Art. 41 henviser til de enkelte medlemmers retsregler, der skal sikre, at effektive retsmidler er tilgængelige i national lov ”(*...*) *to permit effective action against **any act of infringement of intellectual property rights** covered by this Agreement. (...)*” [egen fremhævning]. Derved skal medlemsstaterne sikre, at der findes lovregler mod enhver krænkelse af rettighedshavers intellektuelle ejendomsrettigheder. Mindstekrav til medlemmernes procedurer og retsmidler findes i art. 42-49, hvor der eksempelvis i art. 46 gives ret til tilintetgørelse af varer, der krænker en rettighedshaver, uden erstatning.

1.6. Retshåndhævelsesdirektivet

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle rettigheder, retshåndhævelsesdirektivet, er beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret beskrevet som en væsentlig faktor for et velfungerende marked. Beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret er ikke kun vigtig for at fremme innovation og kreativitet, men også for at forbedre beskæftigelsen og konkurrenceevnen, jf. 1. betragtning i retshåndhævelsesdirektivets præambel. For at undgå interessen for innovation og kreativi-

tet vil falde, er der behov for at skabe midler til at sikre håndhævelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder. Derfor bør de materielle regler om intellektuel ejendomsret, der i høj grad henhører under den gældende fællesskabsret, reelt anvendes i Fællesskabet. Dette er af afgørende betydning for et optimalt indre marked, jf. 3. betragtning.

I international sammenhæng er alle medlemsstaterne, samt Fællesskabet, bundet af TRIPS, som blandt andet indeholder bestemmelser om midler til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Reglerne udgør fælles, internationalt gældende regler, som anvendes i alle medlemsstaterne. Retshåndhævelsesdirektivet berører ikke disse internationale forpligtelser, jf. 4. og 5. betragtning.

Endvidere findes der i medlemsstaterne yderligere konventionelle forpligtelser, herunder eksempelvis Paris- og Bernerkonventionen, som ligeledes indeholder regler om retshåndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette medfører en betydelig variation i anvendelsen af regler for foreløbige foranstaltninger. Konsekvensen af dette er en hindring af et velfungerende indre marked, og en umuliggørelse af en ensartet beskyttelse på hele Fællesskabets område af de intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. 6. - 8. betragtning.

Ud fra ovenstående har formålet med retshåndhævelsesdirektivet, i henhold til 10. betragtning, været ”(...) indbyrdes at tilnærme lovgivningerne med henblik på at sikre et højt, ækvivalent og ensartet beskyttelsesniveau i det indre marked”. Det har været nødvendigt at fastlægge et så bredt anvendelsesområde for retshåndhævelsesdirektivet som muligt for at dække alle de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af Fællesskabets område. Retshåndhævelsesdirektivet er dog ikke til hinder for, at medlemsstaterne nationalt udvider beskyttelsesområdet til at omfatte illoyal konkurrence, herunder piratkopiering, jf. 13. betragtning. Dette betyder, at der i retshåndhævelsesdirektivet er opstillet en række processuelle minimumsregler, der dog ikke hindrer de enkelte medlemsstater i at opstille regler, der yder rettighedshaveren en bedre retsstilling end disse. Bestemmelserne i retshåndhævelsesdirektivet går på tværs af de materielle nationale love og de internationale immaterielretlige love, hvilket betyder, at retshåndhævelsesdirektivet finder anvendelse på alle typer af intellektuelle ejendomsrettigheder [Andersen, 2006, p. 97].

Det er ikke enhver af retshåndhævelsesdirektivets regler, der er genstand for ændring i dansk ret, men enkelte regler har dog medført væsentlige ændringer i de enkelte immaterialretlige love samt RPL [Andersen, 2006, p. 97].

En ændring i dansk ret er sket i medfør retshåndhævelsesdirektivets art. 8, hvorefter retten kan ”(...) pålægge den krænkende part og/eller enhver anden person at give oplysninger om oprindelsen af og distributionskanalerne for de varer eller tjenesteydelser, der krænker en intellektuel ejendomsrettighed (...)” Oplysninger, der kan kræves udleveret, kan være navne på producenter, adresser, opnåede priser m.v.. Dette er oplysninger, der har betydning for at kunne stoppe en organiseret piratproduktion samt beregning af tab [Andersen, 2006, p. 98].

Endvidere indeholder retshåndhævelsesdirektivets art. 10 regler om korrigerende foranstaltninger, hvilket medlemsstaterne skal tilsikre rettighedshaveren. Art. 10 indeholder en mulighed for tilbagekaldelse og fjernelse af krænkende varer på krænkerens regning. Til trods for bestemmelsens formulering er dens anvendelse ikke begrænset til erhvervsmæssige krænkelse. I henhold til dansk immaterielretlige love er art. 10 eksempelvis implementeret i OPHL § 84, VML § 44 og DSL § 38.

Bestemmelserne er harmoniseret, hvorfor de er opbygget efter samme princip som VML § 44, stk. 1: *”Med henblik på at forebygge yderligere krænkelse af varemærkeretten kan retten efter påstand ved dom bl.a. bestemme, at en vare, som krænker en varemærket, skal 1. tilbagekaldes fra handelen, 2. endeligt fjernes fra handelen, 3. tilintetgøres, 4. udleveres til den forurettede eller 5. at de ulovligt anbragte varemærker skal fjernes.”.*

1.7. EF-toldkodeks

Dette afsnit er opbygget omkring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks), herefter EF-toldkodeksen, hvorfor henvisninger til artikler eller betragtninger i det følgende er til denne kodeks.

EF-toldkodeksen samler toldlovgivningen i en samlet forordning. 1. betragtning anfører, at på baggrund af det indre marked indeholder EF-toldkodeksen generelle regler og procedurer, der er indført på fællesskabsplan, som led i varehandlen mellem EU og lande eller områder udenfor EU's toldområde. Derved gælder EF-toldkodeksen for varer der føres ind i eller ud af Fællesskabets toldområde, jf. art. 1 stk. 1. Første toldkodeks af 12. oktober 1992, var baseret på en integration af de toldprocedurer, som medlemsstaterne anvendte hver især, jf. 2. betragtning. Den oprindelige toldkodeks er gentagne gange blevet væsentlig revideret, eksempelvis for at håndtere problemer som beskyttelse af god tro for importører, jf. 2. betragtning.

EF-toldkodeksen er en fuldstændig revision af den oprindelige. Dette var begrundet i en udvikling af elektroniske angivelser og procedurer, da de papirbaserede nærmere var undtagelsen frem for hovedreglen, hvilket gjorde den forhenværende kodeks utilstrækkelig, jf. 3. betragtning.

For at gøre det lettere at drive lovlig handel og bekæmpe svig, fandtes det nødvendigt at forenkle og standardisere toldprocedurerne. Denne forenkling søges ved at tillade brug af moderne værktøjer og teknologi samt fremme en ensartet anvendelse af toldlovgivningen, jf. 5. betragtning i EF-toldkodeksen.

I henhold til 6. betragtning er der *”Med færdiggørelsen af det indre marked, fjerne barrierer for international handel og investering og større behov for at sørge for sikkerhed og sikring ved Fællesskabets ydre grænser er toldmyndighedernes rolle blevet ændret (...) Toldlovgivningen bør derfor afspejle den nye økonomiske virkelighed og toldmyndighedernes rolle og opgaver.”.* Dette betyder, at der er behov for handelslettelser samtidig med en effektiv toldkontrol, så der er færre omkostninger for erhvervslivet og færre risici for sam-

fundet, jf. 7. betragtning. Art. 4 definerer, hvad der i EF-toldkodeksen forstås ved eksempelvis toldmyndigheder og toldlovgivning. I stk. 21 defineres en frigivelse af vare som den disposition, toldmyndighederne giver tilladelse til, efter den toldprocedure som varerne er henført under.

Det er i 8. betragtning fastslået, at formålet med EF-toldkodeksen er at harmonisere og ensarte anvendelsen af toldkontrol i medlemsstaterne, således at et ensartet toldkontrolniveau i hele Fællesskabet sikres. Derved kan der ikke opstå konkurrenceforvridende adfærd for import og eksport i de enkelte medlemsstater.

12. betragtning klarlægger, at *"Alle afgørelser, dvs. Afgørelser, der officielt træffes af toldmyndighederne i tilknytning til toldlovgivningen, og som har retsvirkning for en eller flere personer, herunder bindende oplysninger, som meddeles af disse myndigheder, bør være omfattet af de samme regler. Alle afgørelser af den art bør være gyldige i hele Fællesskabet og bør kunne annulleres, ændres, medmindre andet er bestemt, eller tilbagekaldes, hvis de ikke er i overensstemmelse med toldlovgivningen eller fortolkningen heraf."* Dette betyder, at der, i medfør af EF-toldkodeksen, kræves overensstemmelse mellem toldmyndighedernes afgørelser i de enkelte medlemsstater, samt at disse afgørelser skal kunne ændres, hvis de er retsstridige, hvilket fastsættes i art. 17-20.

EF-toldkodeksens betragtning 14 beskriver, at alle sanktioner skal være effektive og på et passende niveau, så de har en afskrækkende virkning og står i rimeligt forhold til lovovertrædelsen. Med dette kan vi udlede et proportionalitets- og effektivitetsprincip. EF-toldkodeksen lægger vægt på et princip om god tro, hvorfor der tages hensyn til god tro i tilfælde, hvor toldlovgivningen ikke overholdes, jf. betragtning 24.

29. betragtning gør det klart, at det er hensigtsmæssigt for sikring af neutrale vilkår for konkurrencen, *"(...) at der på fællesskabsplan fastlægges regler for, at varer tilintetgøres eller på anden måde bortskaffes af toldmyndighederne, hvilket tidligere har krævet national lovgivning."* Derved er der, med EF-toldkodeksen, fastsat fælles lovgivning for toldmyndighedernes tilintetgørelses- og bortskaffelsesmuligheder, jf. art. 125-127.

Art. 129, stk. 1 fastsætter, hvornår der er tale om overgang til fri omsætning indenfor Fællesskabets område, hvorfor der statueres toldskyld, jf. betragtning 18. Det ses i bestemmelsen, at *"Ikke-fællesskabsvarer, der bringes i omsætning på Fællesskabets marked eller er bestemt til privat forbrug eller fortæring inden for Fællesskabet, henføres under overgang til fri omsætning."*

Ikke-fællesskabsvarer overgår til fri omsætning, hvis de bringes i omsætning, er bestemt til privat forbrug eller fortæring indenfor fællesskabet. Stk. 2 oplister, hvad overgang til fri omsætning indebærer.

1.8. Toldforordningen

Sammenholdt med ovenstående forudsætninger samt retskilder udgør en forbrugers køb af en vare til privat brug ikke en immaterialretlig krænkelse, når denne stammer fra en sælger i et tredjeland. Det er imidlertid åbenbart, at omfanget af de ulovlige varer skal forhindres så vidt muligt. Ulovlig handel med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer udgør et af verdens største kriminelle områder [SØK årsberetning, 2010, p. 7]. Med hjemmel i toldforordningen har EU dog givet de europæiske toldmyndigheder en mulighed for at gribe ind overfor varer, der mistænkes for at have krænket en intellektuel ejendomsret. Nedenstående vil redegøre for toldforordningens indhold i det omfang, det er relevant for den forståelsesramme, vi lægger til grund for analysen.

Traktatens art. 206 fastslår, at oprettelsen af toldunionen er sket for at bidrage til en fælles interesse om ”(...) *en harmonisk udvikling af verdenshandlen, en gradvis afskaffelse af restriktionerne i den internationale handel og de direkte udenlandske investeringer og til en sænkning af toldskrænker og andre hindringer.*”. Det ses af art. 207 stk. 1, at den fælles handelspolitik, der bygger på ensartede principper, omfatter handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret.

Rådet har med hjemmel i art. 207 udstedt toldforordninger til sikring af det indre marked. Toldforordningen har, i henhold til 2. betragtning, til hensigt at træffe foranstaltninger, som kan imødegå handel med varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer, eller andre elementer, der krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder, uden den lovlige frie handel hæmmes. I 3. betragtning anføres vigtigheden af at standse indførslen af disse varer, der stammer fra tredjelands, til Fællesskabets toldområde.

Handlen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer er i høj grad skadeligt for de fabrikanter, der omsætter varer på lovlig vis. Med henblik på at minimere de rettighedskrænkende varer mest muligt, er der med toldforordningen truffet foranstaltninger, der muliggør indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. 2. betragtning. I tilfælde, hvor en vare indføres til Danmark fra et tredjeland, har toldmyndighederne i visse tilfælde ret og pligt til at suspendere frigivelsen af visse typer varer, hvis der er mistanke om krænkelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som nævnt i forordningen [Andersen, 2006, p. 93]. Formålet med toldforordningen er således at indføre en egnet procedure, der sætter toldmyndigheden i stand til at gribe ind for at sikre overholdelsen af forbuddet mod visse indførelser under bedst mulige betingelser, jf. 3. betragtning i toldforordningen.

Rådets forordning nr. 3842/86 af 1. december 1986 om foranstaltninger med henblik på forbud mod varemærkeforfalskede varers overgang til fri omsætning, indeholdte bestemmelser om adgang til suspension af frigivelsen af varemærkeforfalskede varer. Denne første toldforordning blev afløst af Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22. december 1994, fremover 1994-toldforordningen, hvorefter anvendelsesområdet blev udvidet til at omfatte andre intellektuelle ejendomsrettigheder end varemærkerettigheder.

I 2003 blev 1994-toldforordningen ophævet og erstattet af toldforordningen. 1.betragtning beskriver, at formålet med toldforordningen er at forbedre virkemåden af 1994-toldforordningen. Toldforordningen præciserer på en række punkter toldmyndighedernes beføjelser. Implementeringen af toldforordningen er gennemført ved lov nr. 461 af 9. juni 2004, og trådte i kraft d. 1. juli 2004. Den angivne lov indeholder alene bestemmelser vedrørende de administrative og sanktionsmæssige forhold [Andersen, 2006, p. 393].

Anvendelsesområdet er siden den første toldforordning udvidet. Den gældende toldforordnings anvendelsesområde er udvidet til at omfatte *alle* krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvorfor ophavs-, design-, patentrettigheder samt brugsmodeller, plantenyheder, beskyttelsescertifikater og oprindelsesbetegnelser nu ligeledes er omfattet, jf. art. 2. I henhold til varemærkeretten modificeres anvendelsesområdet i de tilfælde, hvor en varemærket er opnået ved ibrugtagning. Dette betyder, at kun gyldigt registrerede varemærker er omfattet af toldforordningen, jf. art. 2, stk. 1, litra a, hvorfor det modsætningsvis kan sluttes, at ikke-registrerede varemærker falder uden for toldforordningens anvendelsesområde.

Toldforordningen finder alene anvendelse i de tilfælde, hvor der importeres fra eller eksporteres til lande, der ikke er medlemmer af EØS. Disse lande betegnes tredjelande. Varer, der bevæger sig inden for Fællesskabets område, kan ikke med hjemmel i toldforordningen standses, hvilket betyder, at rettighedshaveren må forhindre krænkelsen ved hjælp af andre retsmidler.

Med dette udgangspunkt, og på baggrund af toldforordningens ordlyd, finder toldforordningen kun anvendelse i forbindelse med den første indførsel til EØS. Hvis en ulovlig vare første gang er passeret igennem toldkontrollen i en EU-medlemsstat, kan varen viderespredes inden for EU-området uden at toldmyndighederne, med hjemmel i toldforordningen, kan forhindre dette [Andersen, 2006, p. 396].

Dette betyder dog ikke, at rettighedshaveren er afskåret fra at søge krænkelsen stoppet gennem national lovgivning.

Toldforordningens art. 3, stk. 2 bestemmer, at "(...) varer uden **erhvervsmæssig karakter**, som ligger inden for de grænser, der er fastsat for indrømmelse af en **toldfritagelse**, er indeholdt i rejsendes personlige bagage, og hvis der ikke er nogen materielle omstændigheder, der lader formode, at varerne er genstand for erhvervsmæssig handel, anser medlemsstaterne disse varer for at ligge udenfor anvendelsesområdet for denne forordning." [egen fremhævnings]. Dette betyder, at der sker en sondring af krænkernes erhvervsmæssige karakter.

Vurderingen af art. 3, stk. 2 skal ses i sammenhæng med Rådets direktiv 2006/79/EF af 5. oktober 2006 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande, herefter toldfritagelsesdirektivet, art. 1. Det ses i bestemmelsen, at "Varer i småforsendelser **uden erhvervsmæssig karakter, der af en privatperson afsendes fra et tredjeland til en anden privatperson i en medlemsstat, fritages ved indførslen for omsætningsafgifter og punktafgifter (...)**" [egen fremhævnings]. Småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter er, i henhold til toldfritagelsesdirektivet, forsendelser som:

- finder sted lejlighedsvis

- udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtagerens brug eller forbrug, personligt eller i husholdningen, idet disse varer hverken ved deres beskaffenhed eller mængde må bære præg af at være af erhvervsmæssig interesse
- består af varer, hvis samlede værdi ikke overstiger 45 EUR, samt
- fremsendes fra afsenderen til modtageren uden nogen form for vederlag.

Reglerne om toldmyndighedernes indgriben har karakter af et foreløbigt retsmiddel. Dette betyder, at der kræves opfølgende retsskridt, som skal fastslå om en rettighed er krænket, jf. art. 10 og 13. 8. betragtning beskriver, at *”Når der indledes en procedure, der har til formål at fastslå, om der har været tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret i henhold til de nationale retsbestemmelser, foregår det på grundlag af de kriterier, som anvendes for at fastslå, hvorvidt varer, der er fremstillet i den pågældende medlemsstat, krænker den intellektuelle ejendomsret. Forordningen berører ikke medlemsstaternes bestemmelser om deres retsinstansers kompetence og retspleje.”*

Ovenstående betragtning anvendes som fortolkningsbidrag til art. 10 i toldforordningen. Art. 10 er det springende punkt for diskussionen af, hvorvidt toldforordningen indeholder en fremstillingsfiktion, der kan anvendes til at retshåndhæve en immaterialretlig rettighed overfor en køber af en importeret vare til privat brug. Artiklens ordlyd: *”De gældende bestemmelser i den medlemsstat, på hvis område varerne befinder sig i en artikel 1, stk. 1, omhandlede situationer, finder anvendelse med henblik på at fastslå, om der har været tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret i henhold til nationale bestemmelser (...)”* danner baggrund for diskussionen af fremstillingsfiktionen.

1994-toldforordningen indeholdte en bestemmelse, der havde sammenfaldende indhold som toldforordningens art. 10. Dette er art. 6, stk. 2, litra b, hvorefter det ses, at de *”(...) **Gældende bestemmelser i den medlemsstat, hvor varerne befinder sig i en af de i artikel 1, stk. 1, litra a), nævnte situationer, finder anvendelse (...)** [egen fremhævning]*.

Toldforordningens art. 16 definerer, hvad der er forbudt for varer, hvor det er fastslået, at de krænker en intellektuel ejendomsret. I henhold til Rolex III forbydes indførsel til Fællesskabets toldområde og overgang til fri omsætning.

Hvis det statueres, at en vare krænker en intellektuel ejendomsret, hjemler toldforordningens art. 17, stk. 1, litra a sanktioner. Det ses af bestemmelsen, at *”Med forbehold af de øvrige retsmidler, der kan benyttes af rettighedsindehaveren, træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, der er nødvendige for, at de kompetente myndigheder: a) uden at der kan ydes nogen form for erstatning, medmindre der i henhold til national lovgivning gælder andre regler, og uden at det offentlige påføres nogen udgifter, kan tilintetgøre de varer, om hvilke det er fastslået, at de krænker en intellektuel ejendomsret, eller udelukke dem fra erhvervsmæssig*

omsætning i medfør af bestemmelserne herom i den nationale lovgivning, således at det undgås, at ret-tighedsindehaveren lider skade.”.

1.9. Immaterialretlige krænkelse

I henhold til problemformuleringen vil specialet primært tage sit sigte på de piratkopierede og varemærkefor-falskede varer. De forudgående afsnit har belyst indholdet de intellektuelle ejendomsrettigheder: ophavsret-ten, designretten og varemærkeretten. Redegørelsen har været nødvendig for at forstå, hvornår der kan fore-komme en krænkelse af disse rettigheder. Endvidere indeholder ovenstående afsnit en beskrivelse af de rets-kilder, der i det følgende vil blive anvendt. Desuden har vi fastslået de muligheder toldmyndigheden har ved mistanke om en immaterialretlig krænkelse.

Immaterialretlige krænkelse er dog forskellige, og der anvendes undertiden forskellige begreber herfor. Nogle er mere specifikke end andre. Imidlertid anvender praksis, samt medierne, ikke begreberne konse-kvent, hvilket kan skyldes, at afgrænsningen kan være vanskelig. De hyppigst anvendte begreber i praksis er: *produktefterligning*, *forfalskninger (counterfeiting)* samt *pirateri (piracy)*, hvilke der i det følgende er be-grebsafgrænset.

1.9.1. Produkterefterligning

Produkterefterligning anvendes som betegnelse for de tilfælde, hvor det efterlignede produkt snylter på den goodwill, trend eller designstil, der knytter sig til originalmærket. Oftest vil metoden samt materialer til fremstillingen være billigere og i en dårligere kvalitet, hvilket medfører, at udbyderen af det efterlignede produkt, kan sælge og fremstille til en lavere pris end originalproduktet. Det er som oftest den økonomiske værdi ved originalproduktets goodwill, der er det essentielle for produkterefterligneren [Andersen, 2006, p. 12]. Produkterefterligningen vil være en krænkelse i de tilfælde, hvor produktet er for nærgående i forhold til origi-nalproduktet. Dette kan være i strid med de immaterialretlige love eller markedsføringsloven. Efterligninger af brugskunst og eksklusive designprodukter har hyppigt givet anledning til sager i Danmark og i udlandet. Markedsføringen kan være både skjult og åbenlys. Den åbenlyse markedsføring ses eksempelvis, når dis-countprodukter markedsføres i et supermarked, hvor dette produkt er en for nærgående efterligning af et originalt produkt [Andersen, 2006, p. 12]. Dette ses blandt andet i U 2001.747 H, Tripp Trapp III, hvor en markedsføring af en høj barnestol, 2-Step Stolen, benyttede samme konstruktive idé som Tripp Trapp-stolen. Der blev i Højesteret, i modsætning til Landsretten, lagt vægt på, at efterligningen var sket uden selvstændig indsats, og ud fra en helhedsvurdering var af en så nærgående efterligning, at ophavsretten til Tripp Trapp-stolen, ansås for krænkelse.

Det kan være en meget svær sondering at foretage, hvorvidt der i et konkret tilfælde er sket en fremstilling af et produkt med ligheder med det originale produkt, eller om der er tale om et krænkende produkt, der er for nærgående [Andersen, 2006, p. 13].

Uret er samlet set en produktefterligning, men der sondres dog mellem varemærkeforfalskningen og piratkopieringen af Uret, da dette har stor betydning for, hvilken immaterialretlig lov, der skal anvendes ved retshåndhævelsen af krænkelsen.

1.9.2. Varemærkeforfalskning (counterfeiting)

Varemærkeforfalskning er gennem det sidste årti blevet en kriminalitetsform, der er kommet mere og mere fokus på i takt med globaliseringen.

Varemærkeforfalskede varer udgør ikke kun en trussel mod de industrialiseredes landes innovation, vækst, beskæftigelse og samfundsøkonomi. Varerne er også en trussel mod forbrugersikkerheden, da varerne kan indeholde stoffer og materialer, der ikke overholder de forskrifter, der er lovhjemlet i EU. For at oplyse forbrugeren er hjemmesiden stoppiraterne.dk etableret. Denne er et udspring af et samarbejde med PVS, Statsadvokaten for Særlig økonomisk kriminalitet, herefter SØK, SKAT, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen m.fl., som har til hensigt at oplyse og vejlede forbrugeren, myndighederne og virksomhederne.

Varemærkeforfalskning er det tilfælde, hvor der fremstilles forfalskede udgaver af et originalt produkt. Fremstilleren af et forfalsket produkt vil bevidst forsøge at fremstille et produkt, der er meget identisk med originalproduktet. Undertiden er disse forfalskninger blevet så professionelle, at det kan være svært at skelne mellem de originale og forfalskede produkter. Produkterne stammer oftest fra lande, hvor retshåndhævelsen af disse krænkelser er mangelfuld eller ikke eksisterende [Andersen, 2006, p. 13].

TRIPS definerer en varemærkeforfalsket vare, *counterfeit trademark goods*, i art. 51 note 14 a som ” (...) *any goods, including packaging, bearing **without authorization** a trademark which is identical to the trademark validly **registered** in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby **infringes the rights of the owner** of the trademark in question under the law of the country of importation*” [egen fremhævning].

1.9.3. Piratkopiering (piracy)

Piratkopiering er betegnelsen for de produkter, der krænker et originalt produkt, men ikke nødvendigvis fremtræder som en identisk kopi. Begrebet er bredere end forfalskning og produktefterligning. Piratkopiering anvendes i daglig tale og af medierne om forskellige immaterialretlige krænkelser, og er derved blevet et mere generelt begreb [Andersen, 2006, p. 13]. TRIPS definerer piratkopierede varer i art. 51 note 14 b, hvor *pirated copyright goods*, kendetegnes som ” *any goods which are **copies** made **without the consent** of the right holder or person duly authorized by the right holder in the country of production and which are made directly or indirectly from an article where the making of that copy would have constituted an infringement of a copyright or a related right under the law of the country of importation*”.

Piratkopiering anvendes herefter både for den private immaterialretlige krænkelse samt den organiserede form. Dette medfører, at piratkopiering både kan ske for at opnå økonomisk vinding samt uden dette formål [Andersen, 2006, p. 14].

Eftersom Uret i Rolex III er en slavisk kopi af et originalt Rolex-ur, er dette en piratkopieret vare, og da det er påført Rolex' ord- og figurmærke er dette produkt ligeledes varemærkeforfalsket.

Kapitel II - Erhvervsmæssig brug

Udgangspunktet for, at en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed kan statueres, er et krav om erhvervsmæssig brug. Vi vil af den grund, i det følgende kapitel, diskutere betydningen af *erhvervsmæssig brug* i tilfælde, hvor toldmyndighederne med hjemmel i toldforordningen, griber ind ved import af varer fra tredjelande. Analysen af *erhvervsmæssig brug* som begreb, i henhold til toldmyndighedernes indgriben ved in casu postforsendte varer fra tredjelande, tager sit udgangspunkt i varemærkeretten. Dette er på baggrund af, at kriteriet *erhvervsmæssig brug* er indeholdt i VML § 4 og EF-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, hvorefter en krænkelse ved opfyldelse af kriteriet, kan gøres gældende. Vi vil undervejs underbygge vores egne argumenter med tidligere retspraksis.

2.1. Kravet om erhvervsmæssig brug

2.1.1. V 29/10, Rolex III

Rolex III er en principiel prøvesag, anlagt ved Sø- og Handelsretten i medfør af RPL § 225, vedrørende en privat persons køb af et varemærkeforfalsket og piratkopieret Rolex ur, Uret.

Uret blev af de danske toldmyndigheder, SKAT, tilbageholdt, da de ved en toldkontrol fik mistanke om, at Uret krænkede rettighedshavernes, Rolex S.A. og Manufactures des Montres Rolex S.A., intellektuelle ejendomsret. Sø- og Handelsretten fandt, at sagsøgte, der er køber af Uret, skulle afstå dette til statskassen uden erstatning, da suspensionen af frigivelsen blev stadfæstet som lovlig gjort og forfulgt. Dommen er anket, hvorfor Højesteret senere skal tage stilling til dommens rigtighed. Derved er fortolkningen af toldforordningens rækkevidde endnu ikke helt fastlagt. Afgørelsen er af stor betydning, da et stort antal sager ved Sø- og Handelsretten om køb af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer over internettet, afventer denne afgørelse, før disse behandles. Det skyldes, at Rolex III vil give parterne i de afventende sager mulighed for at vurdere deres chancer for at få medhold i lignende sager [Sø- og Handelsrettens pressemeddelelse, 8/11 2011].

Dommen er afsagt af fire sagkyndige og tre juridiske dommere uden dissens. Den omstændighed, at dommerkollegiet består af et flertal af sagkyndige, påpeger forfatterne i U 2012B.15/1 er bemærkelsesværdigt. Vi finder det ligeledes nævneværdigt, da afgørelsen primært tager sit sigte på en fortolkning af toldforordningen, der er et komplekst juridisk område, hvilket med al sandsynlighed falder udenfor de sagkyndiges kompetenceområde.

Ved stævning af køber i Rolex III, nedlægger Rolex ikke påstand om krænkelse af varemærkeretten som følge af erhvervsmæssig brug, hvorfor der i stedet støttes ret på fremstillingsfiktionen til at underbygge påstanden om, at køber tilpligtes at anerkende, at suspensionen af frigivelsen af Uret er lovligt gjort og forfulgt, og påstanden om, at køber tilpligtes at anerkende, at afståelse til statskassen samt destruktion af Uret er lov-

lig og sker uden erstatning. Dette betyder, at Rolex stævner køber uden at støtte ret på krænkelse som følge af erhvervsmæssig brug efter VML § 4.

Det er ubestridt, at Uret er en piratkopieret og varemærkeforfalsket vare, samt at import af Uret var til ikke-erhvervsmæssig brug. Sø- og Handelsretten lægger i sin afgørelse af Rolex III vægt på, at Rolex har ophavsretten til Uret, hvorpå der er anbragt beskyttede varemærker uden samtykke. Derved fastslås det ligeledes af Sø- og Handelsretten, at der er tale om en piratkopieret og varemærkeforfalsket vare. Toldtilsynet, hvorved Uret er tilbageholdt, er sket ved indførslen til Fællesskabet, hvilket hjemles i EF-toldkodeksens art. 91. De forbehold og restriktioner, der findes ved toldkontrol, begrundes i hensynet til beskyttelse mod varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder. Bestemmelsen er indført på baggrund af 6. betragtnings ønske om større sikkerhed ved Fællesskabets ydre grænser.

2.1.2. Begrebsafgrænsning i praksis

2.1.2.1. EU-domstolens definition

En afgrænsning af begrebet *erhvervsmæssig brug*, kan findes i C-206/01, Arsenal. EU-domstolen fortolker på varemærkedirektivets art. 5, stk. 1, hvilket skal stemme overens med de danske domstoles fortolkning af VML § 4, stk. 1 som følge af de EU-retlige forpligtelser, jf. afsnit 1.1. *EU-rettens retskilder*. I præmis 38 konstaterer EU-domstolen, at ”Ifølge direktivets artikel 5, stk. 1, første punktum, giver det registrerede varemærke indehaveren en eneret. Ifølge artikel 5, stk. 1, litra a), kan indehaveren i medfør af denne ret forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at **gøre erhvervsmæssig brug** af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er **registreret**. (...) [egen fremhævning]. Vi kan derfor klart fastsætte, at EU-domstolen kræver erhvervsmæssig brug for at kunne statuere en krænkelse af et registreret varemærke. Vi kan yderligere konkludere, at der skal foreligge forvekslelighed med rettighedshavers varemærke, for at der er tale om en krænkelse i forlængelse af den erhvervsmæssige brug. Herved er erhvervsmæssig brug i sig selv ikke nok til at statuere en krænkelse, men det kræver yderligere en vurdering af forveksleligheden. I Rolex III er dette krav opfyldt som følge af, at det er ubestridt, at Uret er forveksleligt med det originale produkt.

Selve definitionen af erhvervsmæssig brug er ikke fra Fællesskabets side udtømmende fastlagt, men der skal derimod foretages en konkret vurdering af brugen i hvert enkelt tilfælde. Dette fremgår yderligere af præmis 38, hvor ”(...) Direktivets artikel 5, stk. 3, indeholder en ikke udtømmende opregning af de former for brug, som indehaveren kan modsætte sig i medfør af artikel 5, stk. 1”.

Den omstændighed, at det ikke i lovgivningen klart defineres, hvad der statuerer erhvervsmæssig brug, medfører, at retningslinjer for, hvad der tillægges vægt herved, kan findes i tidligere retspraksis. Som følge af, at VML § 4 er fuldt harmoniseret kan vi søge disse retningslinjer i både dansk og EU-domstolens retspraksis.

Et vigtigt element i vurderingen af den erhvervsmæssige brug er *økonomisk vinding*, hvilket EU-domstolen gør klart i Arsenal. Dette ses i præmis 40, hvor ”(...) *brugen af tegnet, der er identisk med varemærket, klart finder sted erhvervsmæssigt, eftersom den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold.*(...)” [egen fremhævning]. I Rolex III er betingelsen om *økonomisk vinding* ikke opfyldt, da Rolex ikke kan påvise, at køber søger at opnå økonomisk vinding ved købet af Uret. Et vigtigt element er købers subjektive forhold, da vi ud fra præmis 40 kan fastslå, at erhvervsmæssig brug ikke finder sted i private forhold. EU-domstolen udelukker herved anvendelse af varemærkedirektivets art. 5, stk. 1 i private forhold. Efter harmoniseringen af VML skal Sø- og Handelsretten fortolke VML § 4 i overensstemmelse hermed, hvilket taler for, at køber ikke har krænket Rolex’ varemærkerettigheder som følge af erhvervsmæssig brug.

Rettighedsindehaveren kan modsætte sig erhvervsmæssig brug af sit varemærke. Dette fastslår EU-domstolen i Arsenal, præmis 60, hvor der ved erhvervsmæssig brug er ”(...) *tale om en brug, som indehaveren af varemærket kan modsætte sig i medfør af direktivets artikel 5, stk. 1.*”. Med afgørelsen i Rolex III opstår spørgsmålet, hvem rettighedsindehaveren kan modsætte sig brugen overfor, hvilket vi gennem analysen vil søge besvaret.

2.1.2.2. Forbruger køb

Køber, der påstår frifindelse, lægger vægt på kriteriet i VML § 4, og udleder, at der ikke er tale om erhvervsmæssig brug, som følge af, at der er tale om et forbruger køb til privat brug. Køber mener, at det er ubestridt, at der er tale om ikke-erhvervsmæssig import, hvorfor han ikke anerkender at have krænket Rolex’ varemærkerettigheder.

Det køberetlige forbrugerbegreb finder vi i KBL § 4a, stk. 1. Bestemmelsen fastslår, at et forbruger køb er et køb, som køber, forbruger, foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, mens køberen hovedsageligt handler *udenfor sit erhverv*. Vi kan med KBL § 4a fastslå, at køber, der køber Uret gennem en kinesisk hjemmeside, handler udenfor sit erhverv, mens det må formodes, at sælger handler som led i sit erhverv, da hjemmesiden indeholder opfordring til at gøre tilbud, og der udstedes en ordrebekræftelse ved købet. Derved er betingelserne efter KBL § 4a, stk. 1 opfyldt, hvorfor vi kan udlede, at købet er et forbruger køb. Købets status af forbruger køb kan have betydning, da køber herved er den svage part. Vi finder dog ikke argumentationen om købers status som forbruger tilstrækkelig til at afvise, at der er tale om erhvervsmæssig brug. Det skyldes, at et forbruger køb godt kan ske med henblik på økonomisk vinding gennem eksempelvis videresalg.

2.1.2.3. Købers status

Betydningen af en købers status ved køb af en vare, ses endvidere i dommen, Rolex I, hvor Sø- og Handelsretten foretog en vurdering af, hvorvidt to Rolex-ure var varemærkeforfalskede, og hvorvidt importen af urene var sket til erhvervsmæssig eller privat brug. Efter bevisførelsen fandt Sø- og Handelsretten, at Rolex-

urene var varemærkeforfalskede. Herefter blev der foretaget en afvejning af, hvorvidt importen fra tredjeland var sket erhvervsmæssigt. Det havde formodningen for sig, eftersom betalingen af urene var foretaget af et selskab, 2V Invest. Importen kunne derfor forbydes i medfør af VML § 4. En tilsvarende vurdering af erhvervsmæssig brug blev foretaget i SØ- og Handelsrettens afgørelse V 38-06, Canada Goose. Her diskuterer parterne, om køb af 12 Canada Goose jakker kunne anses som et erhvervsmæssigt eller privat køb. Jakkerne blev sendt fra tredjeland, i dette tilfælde Kina, og tilbageholdt af SKAT med hjemmel i toldforordningens art. 4. Art. 4 fastslår, at toldmyndighederne kan suspendere frigivelsen af en vare, når der er tilstrækkelig begrundet mistanke om, at den krænker en intellektuel ejendomsret. SØ- og Handelsretten lagde i sin afgørelse vægt på, at der var tale om en krænkelse af VML § 4, da køber ikke kunne godtgøre, at købet af jakkerne var til privat brug. I Canada Goose lægger domstolen vægt på *antallet* af jakker og om disse er til eget eller nærmeste families brug. SØ- og Handelsretten lægger derimod i Rolex I vægt på *købers status*. De nævnte faktorer har derved betydning for, hvorvidt der kan statueres erhvervsmæssig brug eller ej.

Ud fra dette kan vi igen udlede, at en privat persons køb af et enkelt ur, der påstås at være til eget brug, er en indikation for, at køber ikke handler erhvervsmæssigt. Til trods for, at toldforordningen anvendes i Canada Goose, er det i stedet sondringen vedrørende den erhvervsmæssige brug, i henhold til national lovgivning, der er afgørende. På baggrund af disse domme kan vi illustrere en retsstilling i Danmark, der hidtil har været på baggrund af en krænkelsesvurdering efter VML, modsat fremstillingsfiktionen, som Rolex benytter i Rolex III.

2.2. Toldforordningens betydning

SØ- og Handelsretten lægger i afgørelsen af Rolex III vægt på toldforordningens art. 10 i henhold til 8. betragtning, hvorfor en diskussion af denne bestemmelses ordlyd er relevant. Parternes fortolkning kan ikke tillægges præjudiciel værdi, da SØ- og Handelsretten har fri bevisbedømmelse, men vi benytter dem til en forståelse af afgørelsens udfald.

Køber gør gældende, at den af Rolex påstået krænkelse ikke hjemles i toldforordningen. Dette begrundes køber med ordlyden i art. 10: *"(...) der har været tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret i henhold til nationale bestemmelser (...)"*. Køber finder, at VML § 4, stk. 1 skal anvendes ved vurderingen af, hvorvidt varemærkeretten er krænket, hvilket er udledt af citeringen. EF-varemærkeforordningen art. 9 stk. 1, er tilsvarende VML § 4, stk. 1, og gælder for EF-varemærker. Rolex har i tidligere domme støttet ret på den erhvervsmæssige brug i VML § 4 og EF-varemærkeforordningens art. 9, hvorfor vi kan udlede, at Rolex hidtil har anvendt denne sondring, på trods af, at toldforordningen har foreligget. Rolex vælger sandsynligvis at procedere på toldforordningen, da ingen af de anførte elementer tilsyneladende kan benyttes i det konkrete tilfælde, til at gøre den erhvervsmæssige brug gældende overfor køber.

Køber gør i sine anbringender gældende, at toldforordningen alene finder anvendelse på erhvervsmæssig brug af kopivarer til Fællesskabet. Rolex bestrider dette med begrundelsen, at toldforordningen efter sit for-

mål og sin ordlyd finder anvendelse på *enhver* indførsel af in casu postforsendte kopivarer, *uanset* status eller formål med indførslen, *såfremt* varen ikke kunne have være lovligt fremstillet i indførselslandet. Rolex mener derved, at den erhvervsmæssige karakter er *uden betydning* for krænkelsen ved anvendelse af toldforordningen. Derimod er det afgørende, hvorvidt varen lovligt kunne have været *fremstillet* her i landet. Rolex finder, at dette støttes op med bestemmelsen i toldforordningens art. 10, stk. 1 sammenholdt med betragtning 8.

Hvis toldforordningens art. 10 og betragtning 8 skal fortolkes således, vil det betyde, at varemottagers status og formålet med importen bliver irrelevant. Dette fører til, at toldforordningen fastsætter, at *varen*, og dennes karakter af en kopivare, er afgørende, frem for købers subjektive forhold, hvilket ikke stemmer overens med den tidligere beskrevne retspraksis.

Toldforordningen finder anvendelse før en krænkelse kan statueres, hvis der er mistanke herom. Dette kan vi udlede af overskriften: *Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22.juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder og, om de foranstaltninger, som skal træffes overfor varer, der krænker sådanne rettigheder*. Herved giver toldforordningen toldmyndighederne en midlertidig mulighed for indgriben. Ud fra betragtning 2 kan vi se, at formålet med denne procedure er, i videst muligt omfang, at forhindre, at varer der krænker en intellektuel ejendomsret bliver bragt på markedet. Rolex mener, at krænkelse af varemærkeretten følger varen og ikke personen, der køber/sælger varen. Da Sø- og Handelsretten giver Rolex medhold, vil en anvendelse af fremstillingsfiktionen fremover betyde, at varemærkerettens anvendelsesområde udvides, således at sontringen af købers erhvervsmæssige brug ctr. privat brug overflødiggøres.

I Generaladvokatens forslag til afgørelse af de forenede sager Philips og Nokia, underbygges vores påstand om, at en anvendelse af fremstillingsfiktionen vil ændre udgangspunktet om, at en krænkelse af varemærkeretten kræver erhvervsmæssig brug. I pkt. 48 fastslår han, at kernen i Philips' problemstilling er, at anvendelse af fremstillingsfiktionen vil gøre det *muligt at omgå kravet om erhvervsmæssig brug*, som skal være opfyldt for at kunne fastslå, at der foreligger en krænkelse af en intellektuel ejendomsret. Han præciserer i pkt. 49, at *"Det specifikke formål med de intellektuelle ejendomsrettigheder består netop i at give indehaveren af et varemærke, design eller mønster eneretten til dets brug og at **forbyde tredjemand at gøre »erhvervsmæssig brug« heraf**. De materielle retsregler knytter således beskyttelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder sammen med eksistensen af en **markedsføring af de omhandlede produkter eller tjenesteydelser**."* [egen fremhævning]. En fortolkning af toldforordningen, forudsat at fremstillingsfiktionen accepteres af Højesteret, vil betyde, at beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder vil blive udvidet i forhold til indholdet i de materielle retsregler. Det skyldes, at beskyttelsen kan knyttes til tilfælde, hvor der ikke er sket en virkelig markedsføring eller erhvervsmæssig brug på den berørte medlemsstats område, jf. 51. pkt.. I det anførte citat finder Generaladvokaten dette begrundet allerede i formålet med en intellektuel ejendomsret. Den omstændighed, at en vare forsendes eksternt medfører ikke pr. definition en markedsføring af varen indenfor Fællesskabet, hvorved de intellektuelle ejendomsrettigheder ikke alene af den grund krænkes. Dette følger af præ-

mis 55 og 56 i Phillips og Nokia. En ekstern forsendelse er derfor ikke i sig selv en markedsføring, hvorfor en konkret vurdering er nødvendig.

2.3. Toldforordningens forrang?

Spørgsmålet om toldforordningens forrang frem for VML udspringer, ifølge Rolex, af ordlyden i toldforordningens art. 10. Som følge af, at VML § 4 er implementeret og harmoniseret gennem varemærkedirektivet, findes der i Fællesskabet en enslydende sontring af krænkelse ved erhvervmæssig brug. Herefter opstår spørgsmålet, hvorvidt toldforordningen med ordlyden i art. 10 har et andet grundlag for en krænkelsesvurdering, som har forrang for den nationale bestemmelse i VML § 4. Afgørelsen i Rolex III medfører, at der i stedet for anvendelsen af krænkelsesvurderingen efter VML § 4, lægges en retlig fremstillingsfiktion til grund, hvor fremstillingen af varen anses som sket i Danmark, hvilket Rolex finder udledt af betragtning 8 sammenholdt med art. 10 i toldforordningen.

Toldforordningens formål er at give toldmyndighederne en mulighed for at gribe ind i visse tilfælde, hvor en vare mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsret, herunder de varemærkeforfalskede og piratkopierede varer. En indgriben er foreløbig, og kan kun opretholdes, hvis der ”i henhold til artikel 10 er indledt en procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket i henhold til **nationale bestemmelser**.”, jf. art. 13 [egen fremhævnings]. Proceduren, der kræves indledt for at fastslå, hvorvidt der er tale om en krænkelse i henhold til nationale bestemmelser, kan sammenlignes med de foreløbige retsmidler, hvorefter spørgsmålet om den efterfølgende prøvelse opstår [U.2012B.15/1, p.2]. Ordlyden i toldforordningens art. 13 taler for at fastlæggelsen af, hvorvidt *en intellektuel ejendomsret er krænket i henhold til national ret* indeholder, at krænkelsesvurderingen må foretages efter de almindelige immaterialretlige regler, og derved hjemler toldforordningen kun en ret til processuelt at gribe ind, suspendere og opbevare.

2.3.1. De tre faser

Det synspunkt, at toldforordningen og de immaterialretlige love skal angribes som to forskellige regelsæt, understøttes i Generaladvokatens forslag til afgørelse af Philips og Nokia. Generaladvokaten inddeler proceduren i *tre faser*, jf. pkt. 39-41.

Den første fase er af forberedende karakter, og indledes ved *tilstrækkeligt begrundet mistanke* om, at der er sket en krænkelse. Toldmyndighederne iværksætter denne ved anvendelse af de foranstaltninger, toldforordningen hjemler, herunder suspension af frigivelsen eller bevaring af varerne.

Anden fase er fortsat administrativ og foreløbig, men er holdbar idet denne indledes efter anmodning fra rettighedshaveren. Såfremt mistanken opretholdes, bekræfter toldmyndigheden suspension eller bevaring af varerne.

Herefter begynder *tredje fase*. Generaladvokaten beskriver 3 situationer, der i denne fase kan opstå: *at indehaveren af de tilbageholdte varer afstår disse*, hvorefter de kan tilintetgøres under toldkontrol, *at indehaveren af den intellektuelle ejendomsrettighed, der angiveligt er blevet krænket, retter henvendelse til den kompetente myndighed* med henblik på, at denne i en afgørelse om sagens realitet *fastslår*, at den pågældende

krænkelser har fundet sted, eller *at* indehaveren ikke reagerer inden for fristen på 10 dage, hvorefter varen frigives, eller bevaringen frafalder. Generaladvokaten sonderer derfor tydeligt mellem toldmyndighedernes indgriben og den fase, hvor den materielle prøvelse finder sted. Toldmyndighedernes indgriben vil som oftest være de administrative faser, hvorimod de kompetente myndigheder afgør sagens realitet i en endelig fase [Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 91].

Problematikken i Rolex III opstår i tredje fase, hvorfor sagens realitet bør afgøres på baggrund af de materielle retsregler. De, af Generaladvokaten, beskrevne faser underbygger vores tese om, at toldforordningen og de immaterielretlige love skal anses som to forskellige regelsæt, hvor toldforordningen hjemler proceduren ved *begrundet mistanke*, som skal følges op med en retssag, hvor sagens realitet afgøres efter materielle regler i den såkaldte tredje fase. I afgørelsen af Philips og Nokia anvender EU-domstolen implicit Generaladvokatens inddeling i faser, da Nokia forelægger et spørgsmål til de indledende faser, som EU-domstolen besvarer. Vi finder derfor holdepunkter for at tillægge faseinddelingen retskildeværdi.

I Philips og Nokia præmis 68 fastsættes ligeledes, at sagens realitet ikke må afgøres på grundlag af en mistanke om krænkelse, ”(...) *men på grund af en undersøgelse af, om der eksisterer et bevis for krænkelse af den påberåbte rettighed*”. Der er af den grund ikke tale om varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer, førend den kompetente myndighed kan bevise, at varerne skal eller allerede er markedsført indenfor Fællesskabet, jf. præmis 70. En import af varer fra tredjeland er derfor ikke markedsført af forbrugeren, før der er bevis for omsætningshensigt.

2.4. Det varemærkeretlige markedsføringsbegreb

I kraft af, at beskyttelsen i de materielle retsregler er knyttet sammen med eksistensen af markedsføring af de omhandlede produkter eller tjenesteydelser, er det relevant at belyse markedsføringsbegrebet. Formålet med at afgrænse markedsføringsbegrebet er at fastlægge, hvornår en markedsføring kan statueres, da denne knyttes til erhvervmæssig brug. Vi kan finde en definition af markedsføringsbegrebet i C-324/09, L’Oréal. EU-domstolen skal heri vurdere, hvorvidt det er tilstrækkeligt at reklameringen og udbud til salg er henvendt til forbrugere, førend det falder ind under anvendelsesområdet af art. 5, stk. 1, litra a i varemærkedirektivet og art. 9, stk. 1, litra a i 1994-toldforordningen. Dette gælder tilfælde, hvor der er tale om varer, der ikke er markedsført i EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, altså tilfælde, hvor der ikke er sket konsumtion.

EU-domstolen besvarer det forelagte spørgsmål i præmis 67 med, at ”(...) *når varer, som befinder sig i et tredjeland, er **forsynet med et varemærke**, som er registreret i en af Unionens medlemsstater, eller af et EF-varemærke, og **som ikke tidligere er markedsført i EØS** – eller i tilfælde af et EF-varemærke ikke tidligere er markedsført i Unionen – sælges af en erhvervsdrivende på en online-markedsplads **uden samtykke** fra varemærkeindehaveren til en **forbruger**, som befinder sig på det område, der er omfattet af varemærket, eller indgår i et salgsudbud eller en reklame, som vises på en sådan online-markedsplads, som henvender sig til forbrugere, på dette område, kan **varemærkeindehaveren modsætte sig dette salg**, dette salgsudbud eller*

denne reklame i henhold til reglerne i artikel 5 i direktiv 89/104 eller artikel 9 i forordning nr. 40/94. Det påhviler de nationale domstole at vurdere fra sag til sag, om der foreligger bevis for, at et salgsudbud eller en reklame, som vises på en online-markedsplads, som er tilgængelig på det nævnte område, henvender sig til forbrugerne på dette område.” [egen fremhævning].

EU-domstolen mener derved, at varemærkeindehaveren skal godtgøre, at reklameringen eller udbuddet til salg nødvendigvis medfører, at de pågældende varer markedsføres i det område, hvor der findes en beskyttelse af varemærket.

Med det anførte citat finder vi, at den kinesiske sælger i Rolex III via hjemmesiden har udbudt Uret til salg, hvorfor han har markedsført Uret overfor køber. På trods af, at vi har afgrænset os fra internethandlen, kan vi alligevel anvende præmissen til at fastslå, at rettighedshaver kan modsætte sig salget overfor sælger. Vi kan ikke af præmissen udlede, at rettighedshaver kan modsætte sig salget overfor køberen, eftersom det skal ske i henhold til VML § 4 og EF-varemærkeforordningens art. 9.

EU-domstolen fastholder denne bevisvurdering i Philips og Nokia, hvor det konstateres ”(...) at sådanne beviser bl.a. kan udgøres af et salg af varerne til en kunde i EU, et salgstilbud eller en reklame rettet mod forbrugere i EU (...)”, jf. præmis 71. Der er tale om en markedsføring, hvis salget af en vare, der krænker en intellektuel ejendomsret, blot henvender sig til en forbruger. Det skal dog i denne sammenhæng endnu en gang fastslås, at EU-domstolen ikke statuerer, at køber, i dette tilfælde forbrugeren, har krænket varemærkeindehaverens ret. Det er i stedet sælger, der i denne sammenhæng, foretager krænkelsen. EU-domstolen fastslår i Philips og Nokia præmis 65, at toldmyndighederne i en given medlemsstat, i henhold til TRIPS art. 69, kan samarbejde med toldmyndighederne i det pågældende tredjeland med henblik på at få fjernet varerne fra den internationale handel. Herved findes en mulighed for at rette kravet mod sælger af Uret, da Kina har tiltrådt TRIPS.

Begreberne *udbud til salg* og *markedsføring* i varemærkedirektivet og 1994-toldforordningen er ligeledes defineret i dommen, C-405/03, Class International, præmis 61. I denne præmis fastslås, at bestemmelsernes begreber kan omfatte ”(...) udbud til salg, henholdsvis salg af originale varer, der er forsynet med et varemærke, og som har toldmæssig status som ikke-fællesskabsvarer, når udbuddet finder sted (...) Varemærkeindehaveren kan modsætte sig udbud til salg eller salg af sådanne varer, såfremt dette nødvendigvis indebærer, at varerne vil blive markedsført i Fællesskabet.”. Den ovenfor udledte fortolkning anvender EU-domstolen som bedømmelsesgrundlag i Phillips og Nokia til at underbygge markedsføringsbegrebet i henhold til krænkelsesvurderingen, hvorfor EU-domstolen henviser til afgørelsen i præmis 57. Vi kan derfor fastslå, at EU-domstolen har bevaret den tidligere fortolkning af markedsføringsbegrebet. Med støtte i denne begrebsafgrænsning indeholder udbuddet til salg af Uret overfor forbrugeren, på en online-markedsplads, en markedsføring af Uret indenfor Fællesskabet, som Rolex kan modsætte sig. Markedsføringen er derfor i strid med varemærkedirektivets art. 5, stk. 1 litra a, og hermed VML § 4. Denne markedsføring er dog ikke foretaget af køberen, hvorfor han som følge heraf ikke krænker Rolex’ varemærkeret.

2.4.1. Ordrebekræftelsen (bevis for omsætning i EU?)

Ordrebekræftelsen anvendes, af Rolex i Rolex III, som bevis for, at forsendelsen af Uret indeholder en *erhvervsmæssig karakter* efter toldforordningen. Vi finder, at ordrebekræftelsen kan være et bevis for omsætning og markedsføring indenfor Fællesskabet. Det kan dog diskuteres, hvorvidt dette bevis ændrer ved købers retstilling i Rolex III.

I henhold til de af Generaladvokaten beskrevne faser, jf. afsnit 2.3.1. *De tre faser*, forelægger Nokia, i de forenede sager, Philips og Nokia, et spørgsmål om, hvorvidt toldmyndighederne skal være i besiddelse af en form for bevis for, at den pågældende vare på den ene eller anden måde vil blive markedsført i EU. Det skal her påpeges, som tidligere nævnt, at sagen omhandler *transit*, hvorfor der ikke konkret tages stilling til postforsendte varer. Alligevel fremhæver vi Generaladvokatens udtalelse i pkt. 84 "(...) **For at der kan være tale om en "varemærkeforfalskning" i henhold til forordning nr. 1383/2003, skal det således påvises, at de omhandlede varer er bestemt for markedet i Den Europæiske Union. I modsat fald ville de varer, der befinder sig i transit, ikke opfylde kravet om "erhvervsmæssig brug", som er fastsat såvel i forordning nr. 40/94 som i nationale varemærkelovgivninger.**" [egen fremhævning]. Hertil anføres i pkt. 85, at dette krav er ufravigeligt i realitetsbehandlingen, men Nokia forespørger, om kravet tillige skal være opfyldt i de forudgående faser.

Generaladvokaten påpeger, at det afgørende er en *begrundet mistanke*. Krav om *begrundet mistanke* angår de indicier, en myndighed skal være i besiddelse af, for at kunne suspendere frigivelsen eller tage varerne i bevaring, hvorved der bibringes det indtryk, at varerne vil blive omdirigeret mod forbrugerne i EU, jf. præmis 61. Den *begrundede mistanke* angår derfor toldmyndighedernes indgriben i fase 1 og 2, jf. afsnit 2.3.1. *De tre faser*.

I afgørelsen af Philips og Nokia fastslås det i præmis 78, 2. pkt. at "disse varer kan derimod krænke den nævnte rettighed og således kvalificeres som "varemærkeforfalskede varer" eller "piratkopierede varer", **når det bevises, at de skal bringes i omsætning i EU, idet et sådant bevis forefindes bl.a., når det viser sig, at de nævnte varer er solgt til en kunde i EU (...)**" [egen fremhævning]. Af citatet fremgår det, at kravet om *begrundet mistanke* kan opfyldes, når det bevises, at en vare har været solgt til en kunde i EU. Ordrebekræftelsen på Uret beviser utvivlsomt, at Uret har været solgt til køber. Salget af den varemærkeforfalskede vare, herunder markedsføringen, er efter alt at dømme en krænkelse af varemærkeretten, men salget er foretaget af den kinesiske internetbutik, hvorfor Rolex' krav skal rettes mod denne frem for køber. VML § 4 begrundet dette, da bestemmelsen retter krænkelsesvurderingen mod dén, der gør erhvervsmæssig brug af varemærket. I modsat tilfælde vil en statuering af krænkelse overfor køber, som tidligere konstateret, betyde, at krænkelsen følger varen frem for personen, der benytter en varemærkerettighed ved erhvervsmæssig brug i medfør af VML § 4. Vi kan derfor bekræfte, at ordrebekræftelsen kan anvendes som bevis for *begrundet mistanke om markedsføring* i EU, men søgsmålet skal af rettighedshaveren rettes mod sælgeren frem for køberen.

Præmis 78, 2. pkt. i Philips og Nokia omhandler varer i transit fra tredjeland, hvor toldmyndighederne har nægtet indgriben. Vi kan anvende citatet til at fastslå, at den begrundede mistanke kan opfyldes med ordrebekræftelsen som bevis. Ordrebekræftelsen kan derfor anvendes til at understøtte kravet om *begrundet mistanke* i fase 1 og 2 til den af toldmyndighedernes administrative og præventive fase, hvor de kompetente myndigheder skal følge op på toldmyndighedernes indgriben, ved en prøvelse af sagens realitet. Ved prøvelse af sagens realitet er det et ufravigeligt krav, at der skal føres bevis for krænkelse. Det følger af forhandlingsmaksimen, at parterne selv må fremskaffe de beviser, de anser for nødvendige. Dog kan vi ikke tilslutte os Rolex' argument om, at ordrebekræftelsen er bevis for *erhvervsmæssig karakter* over for køber. Dette vil i modsat fald betyde, at *varen* er afgørende frem for varemottagerens status, hvilket VML § 4 ikke giver belæg for at udlede.

2.5. Indskrænkning af varemærkeretten i varemærkelovens § 4

Det er vores standpunkt, at toldforordningens hjemmel til tilbageholdelse m.m., forudsætter, at det er fastslået, at der foreligger en krænkelse i henhold til relevant national lovgivning. VML § 4 og EF-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1 fritager ikke alene private for sanktioner ved varemærkekrænkelser, men fastlægger selve varemærkerettens indhold. Derudover indeholder toldforordningen ikke en alternativ afgrænsning, der kan træde i stedet for, men tværtimod i art. 2, stk. 1, litra a, eksplicit henviser til EF-varemærkeforordningen og de nationale bestemmelser i det land, hvor tilbageholdelsen af de formodede varemærkeforfalskede varer sker. Ordlyden i VML § 4 indskrænker herved selve anvendelsesområdet for varemærkeretten. Dette støttes op af EU-domstolens afgørelse, Arsenal. ”*Det følger af det anførte, at eneretten i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), er blevet tildelt for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner. Udøvelsen af denne ret bør derfor være **begrænset** til de tilfælde, hvor **tredjemands brug af tegnet** gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne*”, jf. præmis 51. EU-domstolen fastlægger med præmissen, at ikke enhver brug af varemærket nødvendigvis krænker varemærkeindehaverens eneret, men at det kun er den brug, der ligger indenfor grænserne for anvendelsesområdet af art. 5, stk. 1, jf. præmis 52. Dette uddybes i præmis 54, hvori det præciseres, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig brugen af varemærket, hvis denne brug ikke skader indehaverens interesser. Derudover fastslår EU-domstolen, at ”*(...) Visse former for brug, der alene har beskrivende formål, falder således uden for anvendelsesområdet for direktivets artikel 5, stk. 1, da de ikke gør indgreb i nogen af de interesser, som denne bestemmelse skal beskytte, og derfor ikke er omfattet af begrebet brug i bestemmelsens forstand (...)*”. Med udgangspunkt i EU-domstolens fortolkning af omfanget af art. 5, stk. 1, kan vi konkludere, at VML § 4 indskrænker varemærkerettens anvendelsesområde, således at den kun finder anvendelse i tilfælde med *erhvervsmæssig brug*, da varemærkeindehaverens interesser her skades.

2.5.1. Samspillet mellem toldforordningen og varemærkeloven

Toldforordningens art. 2, stk. 1, litra a definerer, hvad der efter toldforordningen anses som varer, der krænker en intellektuel ejendomsret. Art. 10 fastsætter, at de nationale bestemmelser, på hvis område varerne befinder sig, skal anvendes til at eftervise om der er tale om en krænkelse i henhold til nationale bestemmelser. Toldforordningen finder anvendelse på omstændighederne i Rolex III. Henvisningen i art. 10 til de nationale bestemmelser skal, ifølge Rolex, ikke anvendes til at sætte VML *i stedet for* forordningen.

Vi finder, at art. 2, stk. 1, litra a og art. 10 benyttes til at fastslå, at toldforordningen skal anvendes *i samspil* med varemærkelovgivningen til at fastslå, om toldforordningen i det konkrete tilfælde kan danne grundlag for suspension. Dette begrundes vi med, at hvis VML skulle sættes i stedet for toldforordningen, ville toldforordningen savne et selvstændigt formål, derfor er *samspillet* væsentligt at forstå. Generaladvokaten mener, at toldforordningens art. 2 ikke kan fortolkes isoleret, da dette er uforenelig med toldforordningens målsætninger, jf. pkt. 89. Art. 2 skal anvendes i samspil med art. 10, hvilket betyder, at art. 2 blot definerer, hvad der efter toldforordningen anses som en varemærkeforfalsket og piratkopieret vare, men fastlægger ikke alene, hvornår der er hjemmel for toldmyndighedernes indgriben. Sø- og Handelsretten fastslår med Rolex III, at købet af Uret er omfattet af anvendelsesområdet for toldforordningen. Dette hjemler Sø- og Handelsretten i art. 1, stk. 1, hvorefter toldforordningen fastsætter betingelserne for toldmyndighedernes indgriben, når varer, som opdaget ved kontrol, *mistænkes* for at krænke en intellektuel ejendomsret. Varer, der krænker en intellektuel ejendomsret, er varemærkeforfalskede varer og piratkopierede varer jf. henholdsvis art. 2, stk. 1, litra a og b.

Da art. 2, stk. 1, litra a skal anvendes i samspil med art. 10, kan vi kan vi benytte EU-domstolens fortolkning af 1994-toldforordningens art. 6, stk. 2, litra b i Philips og Nokia. Generaladvokaten fremhæver i pkt. 56, at en nærlæsning af 1994-toldforordningens art. 6, stk. 2, litra b viser, at fællesskabslovgiver med formuleringen ”*i mangel af fællesskabsbestemmelser på området*” har forsøgt at fastsætte en subsidiær lovvalgsregel, der gør det muligt at fastslå, hvilken materiel retsregel den kompetente myndighed skal anvende ved behandling af sagens realiteter og ved vurderingen af, om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret finder sted. Generaladvokaten fastslår yderligere, at denne afklaring er tvingende nødvendig og en logisk følge af det territorialprincip, der gælder for disse rettigheder. Han fastslår i pkt. 58, at denne konklusion kan underbygges af art. 10 i toldforordningen, da han mener, at denne bestemmelse i vid udstrækning svarer indholdsmæssigt til art. 6, stk. 2, litra b i 1994-toldforordningen. ”(...) *I artikel 10 bestemmes det i tydeligere vendinger, at »de gældende bestemmelser i den medlemsstat, på hvis område varerne befinder sig i en af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede situationer, finder anvendelse med henblik på at fastslå, om der har været tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret i henhold til nationale bestemmelser.*» Den tilsvarende bestemmelse i den nye forordning indeholder således ingen henvisning til »fremstilling«, hvorved den får en endnu tydeligere karakter af lovvalgsregel.”, jf. pkt. 58. Dette er ligeledes fastslået i Philips og Nokia, præmis 27, hvori EU-domstolen anfører, at art. 10 i toldforordningen kan anvendes analogt på 1994-toldforordningens art. 6, stk. 2,

litra b. Fortolkningen stemmer med det anførte overens med Generaladvokatens forslag til afgørelsen, hvorfor Generaladvokatens fortolkning kan tillægges præjudiciel værdi. EU-domstolens fortolkning af art. 6, stk. 2, litra b i 1994-toldforordningen kan derved hjælpe til fortolkning af toldforordningens art. 10 i henhold til Rolex III.

2.6. Undtagelsesbestemmelsen i toldforordningen

Sø- og Handelsretten bemærker i afgørelsen af Rolex III, at toldforordningens art. 3, stk. 2 er en undtagelse, der skal fortolkes snævert og ikke kan fortolkes udvidende i forhold til hovedreglen. Hovedreglen er, at der kan gribes ind overfor alle varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsret. Toldforordningens art. 3, stk. 2 er en undtagelsesbestemmelse, hvorfor varer uden erhvervsmæssig karakter i den personlige bagage falder udenfor toldforordningens anvendelsesområde. Denne undtagelsesbestemmelse betyder, at *”hvis varer **uden erhvervsmæssig karakter**, der ligger indenfor de grænser, der er fastsat for indrømmelse af en **toldfritagelse**, er indeholdt i **rejsendes personlige bagage**, og hvis der ikke er nogen materielle omstændigheder, der lader formode, at varerne er genstand for erhvervsmæssig handel, anser medlemsstaterne disse varer for at ligge **uden for anvendelsesområdet for denne forordning**.”* [egen fremhævning]. Vi mener, at privat brug ikke generelt er undtaget fra toldforordningen, da det ikke på forhånd er muligt for toldmyndighederne at fastslå, om der er tale om erhvervsmæssig brug eller ej. Dette skyldes, at den erhvervsmæssige brug altid skal vurderes i det konkrete tilfælde, hvilket toldmyndighederne ikke har belæg for.

Køber sammenholder art. 3, stk. 2 med 11. betragtning, der anfører et behov for at undgå forstyrrelser af denne karakter, selvom der er tale om varer, som formodes at være varemærkeforfalskede, piratkopierede eller generelt krænkende for intellektuelle ejendomsrettigheder. Køber forsøger i den forbindelse at gøre gældende, at der ikke er saglig begrundelse for at forskelsbehandle henholdsvis varer importeret via internet og varer der importeres ved køberens egen afhentning. Køber mener, at det afgørende retlige kriterium er, hvorvidt der defineres erhvervsmæssig brug eller ej.

En anvendelse af art. 3, stk. 2 i toldforordningen kræver en undersøgelse af toldfritagelsesdirektivets art. 1. Artiklen indeholder en definition af, hvad der i henhold til toldfritagelsesdirektivet objektivt kan anses som varer uden erhvervsmæssig karakter ved småforsendelser. Dette omfatter varer, der af en privat person afsendes fra tredjeland til en privat person i en medlemsstat.

Rolex' inddragelse af toldfritagelsesdirektivets art. 1 er som følge af, at toldforordningens art. 3, stk. 2 omfatter varer, uden erhvervsmæssig karakter, som ligger indenfor de grænser, der er fastsat for indrømmelse af en toldfritagelse. Rolex mener ikke, at de oplistede betingelser for toldfritagelse i art. 1 er opfyldt, hvilket modsætningsvis betyder, at forsendelsen er af *erhvervsmæssig karakter*. Rolex gør herefter gældende, at i forlængelse af, at betingelserne efter toldfritagelsesdirektivet ikke er opfyldt, kan betingelserne følgelig i undtagelsesbestemmelsen i art. 3, stk. 2 ej heller være opfyldt. Herefter slutter Rolex modsætningsvist, at varer, der falder udenfor toldfritagelsesdirektivets undtagelse, er af erhvervsmæssig karakter, også efter toldforordningen.

Toldforordningens art. 3, stk. 2 gør, som tidligere nævnt, det muligt at udelukke varer *uden erhvervsmæssig* karakter i *rejsendes personlige bagage* inden for de grænser, der er fastsat for indrømmelse af toldfritagelse fra toldforordningens anvendelsesområde. Analysebidragene i forslag til toldforordningen beskriver, at udelukkelsesbestemmelsen ikke er i erhvervskredses interesse, da den udsender et signal om en tolerancetærskel samt gavner turist-transaktioner, hvilket giver de rejsende et uhensigtsmæssigt signal [Forslag til toldforordningen, p. 5]. I erkendelse af, at transaktionerne kan skjule en anden meget mere omfattende type transaktioner, synes det ikke at være nødvendigt at udelukke undtagelsesbestemmelsen fra toldforordningens anvendelsesområde, hvis den ikke dækker over andre mere omfattende transaktioner [Forslag til toldforordningen, p. 5]. Analysebidragene i Forslaget til toldforordningen viser, sammenholdt med præambelns betragtning 11, at formålet med undtagelsesbestemmelsen har været at lette toldbehandlingen af varer. Efter ordlyden af betragtning 11 har dette været nødvendigt for at undgå forstyrrelser i toldbehandlingen.

Af fortolkningsbidragene til art. 3, stk. 2 er det svært at se, hvorledes Rolex kan udlede, at bestemmelsen modsætningsvis slutter, at i tilfælde, hvor en vare ikke falder ind under de oplyste betingelser i art. 1 i toldfritagelsesdirektivet, vil varen pr. definition være *erhvervsmæssig*. I toldfritagelsesdirektivets art. 1 defineres ganske vist, at småforsendelser, hvilke er defineret i bestemmelsens stk. 2 litra a-d, anses for værende uden erhvervsmæssig karakter, når disse sendes mellem en privatperson fra et tredjeland til en person i en medlemsstat. Betingelserne i art. 1 i toldfritagelsesdirektivet skal være opfyldt ved anvendelse af toldforordningens art. 3, stk. 2. Det faktum, at Uret ikke opfylder kravene, som herefter medfører, at forsendelsen ikke falder ind under art. 3, stk. 2, kan ikke betyde, at forsendelser derfor kan anses som værende af *erhvervsmæssig* karakter. I SØ- og Handelsrettens afgørelse af Rolex III bemærkes da også, at art. 3, stk. 2 alene undtager varer uden erhvervsmæssig karakter, som ligger indenfor de rammer af toldfritagelse, og som er indeholdt i den rejsendes personlige bagage. De bemærker hertil, at bestemmelsen skal fortolkes snævert, og ikke kan fortolkes udvidende i forhold til hovedreglen. Herefter kan art. 3, stk. 2 *ikke* ved fortolkning eller modsætningsslutning udvides til også at omfatte varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer, der *ikke* indføres som en del af rejsendes bagage. At også varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer i småforsendelser af privat karakter er omfattet af toldforordningens anvendelsesområde, støttes ikke af toldforordningens tilblivelseshistorie.

Med dette fastsætter SØ- og Handelsretten, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i Rolex III, begrundet i, at varen i tilfældet er postforsendt, og derfor ikke indeholdt i bagagen. Derudover fastslås endvidere, at bestemmelsen skal anses som en undtagelse, der fortolkes snævert. Rolex' anvendelse af modsætningsslutningen, som fortolkningsbidrag til, at forsendelsen efter toldforordningen er *erhvervsmæssig*, finder derfor ikke støtte i toldforordningens art. 3, stk. 2 og toldfritagelsesdirektivets art. 1, stk. 1.

2.6.1. Ond tros vurdering

Sondringen mellem god og ond tro findes anerkendt mange steder i dansk ret, eksempelvis i tingsretten, hvor den gode tro beskytter køber af en mod den oprindelige ejers vindikation. Indenfor immaterialretten er denne sondring søgt procederet på, men den er dog endnu ikke fuldt ud anerkendt af domstolene.

Ved købers bestilling af Uret modtager han en ordrebekræftelse. Rolex mener, at ordrebekræftelsen understøtter den erhvervsmæssige karakter. Af ordrebekræftelsen fremgår det, at køber har købt Uret til en pris svarende til 2.007,50 kr., hvorimod den vejledende salgspris hos Rolex er 42.300,00 kr. Rolex anfører til dette faktum, at køber er i *ond tro* om urets ægthed, idet køber vidste eller burde vide, at uret ikke kan købes for ca. 1 % af salgsprisen (hvis det anførte i Rolex' argument om ond tro, skulle være holdbart, kan det hertil tilføjes, at 2.007,50 kr. aldrig vil udgøre 1 % af en salgspris på 42.300,00 kr.). Denne sondring af ond tro er tilsvarende forsøgt gjort gældende af Rolex i V-116-07, Rolex II. Sø- og Handelsretten tager for så vidt ikke stilling til den onde tro i afgørelsen. Det er ud fra Rolex II svært at udlede, hvorvidt denne sondring er relevant i afgørelsen om en forbrugers køb af en varemærkeforfalsket vare. I litteraturen findes sondringen ikke beskrevet, hvilket yderligere taler for, at denne ikke accepteres.

I Canada Goose procederer rettighedshaver tilsvarende på *ond tro*. Sø- og Handelsretten bemærker dog i afgørelsen, at under hensyn til *"(...) sagsøgtes egen forklaring giver anledning til at udvise forsigtighed med hensyn til varens ægthed (...) findes sagsøgte ved købet at have handlet ansvarspådragende (...)".* Sø- og Handelsretten konstaterer, at der i det konkrete tilfælde er handlet ansvarspådragende begrundet i købers viden omkring forholdene ved købet af jakkerne. Hermed foretager Sø- og Handelsretten indirekte en vurdering af købers onde tro, men er dog tilbageholdende med at anvende begrebet. I afgørelsen lægger Sø- og Handelsretten dog vægt på rettighedshavers argumenter, der har været fremført, til at underbygge *ond tro*. Afgørelsen falder i det store hele på, at det er tilstrækkeligt bevist at købet af jakkerne må anses at have erhvervsmæssig karakter. Køberens onde tro indgår derfor i den konkrete vurdering af den erhvervsmæssige karakter, men er ikke eksplicit indeholdt i VML § 4. Derved finder vi på trods af, at sondringen ikke er fuldt ud anerkendt, at denne i visse tilfælde accepteres. Det er derfor forståeligt, hvorfor Rolex forsøger at gøre dette gældende, da det vil udvide muligheden for at rette et krav mod køber, der foretager købet til privat brug. Sø- og Handelsretten vælger at se helt bort fra denne betragtning, hvilket fører tilbage til udgangspunktet om, at denne sondring er irrelevant i denne sammenhæng.

2.7. Vægtningen af den erhvervsmæssige brug i praksis

Det lægges i Rolex III ubestridt til grund, at køber købte Uret, som han vidste var en kopi, til *privat brug*. Sø- og Handelsretten slår derved fast, at køber ikke af den grund har overtrådt OPHL § 2 i samspil med § 12 og VML § 4. Den private brug findes dog ikke at have betydning for afgørelsen, som sker efter toldforordningen, da *fremstillingsfiktionen* benyttes og denne afhænger af, om den fremstilling, der er sket, krænker en intellektuel ejendomsret efter reglerne i den pågældende medlemsstat. Rolex' argumentation tages derved til følge. Sø- og Handelsretten vælger med denne afgørelse at gå bort fra de krænkeleskriterier, som hidtil har

været anvendt i retspraksis. I de tidligere domme, Rolex I og Canada Goose, har bedømmelsen af den *erhvervsmæssige brug* været afgørende for, hvorvidt der er tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret.

I Rolex I afsagde Sø- og Handelsretten dommen på baggrund af, at *"(...) Det har formodningen for sig, at importen er sket erhvervsmæssigt, da betalingen og importen af urene blev foretaget af selskabet 2V Invest. (...) ikke er tilstrækkelige til at afkræfte formodningen om, at importen er erhvervsmæssig. Importen kan derfor forbydes i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1, jf. stk. 3, og § 4, stk. 2. (...)".* Derfor er det springende punkt i afgørelsen, at der kan statueres *erhvervsmæssig brug*, hvorefter køber har krænket Rolex' varemærke i henhold til VML § 4.

Samme princip ses i Canada Goose, hvor det *"Under hensyn til det samlede antal jakker, som efter sagsøges egen forklaring for størstedelens vedkommende ikke var indkøbt til eget eller nærmeste families brug, samt henset til prisniveauet for varerne, som blev indkøbt hos samme sælger og som et samlet parti, findes købet at måtte betegnes som erhvervsmæssigt (...)".*

En anderledes fortolkning findes dog i Sø- og Handelsrettens afgørelse Rolex II, hvor der ses bort fra sondringen af, hvorvidt der forekommer en erhvervsmæssig brug eller ej, når det vurderes, om der er tale om en krænkelse. I dette tilfælde har en kvinde købt to ubestridt varemærkeforfalskede Rolex-ure til sine døtre på internettet fra USA. Sø- og Handelsretten tager ikke stilling til, hvorvidt der er tale om en privat person eller en krænkelse af varemærkeretten i erhvervsmæssig sammenhæng. Derimod kommer Sø- og Handelsretten frem til, at betingelserne for suspension af frigivelsen af urerne var opfyldt, jf. art. 9-13 i toldforordningen. Derudover fastslås det, at urene skal destrueres efter art. 17, stk. 1, litra a og stk. 2 i toldforordningen og VML § 44. Afgørelsen er svær at støtte ret på, da den ikke er særlig fyldestgørende. Derved er det svært at forstå, hvorledes Sø- og Handelsretten kommer frem til sit resultat. Afgørelsen er kritiseret i litteraturen, der mener, at den mangler hjemmel i VML og er direkte i strid varemærkedirektivet, hvorfor vi ikke tillægger den præjudiciel værdi [Schovsbo, 2011, p. 443 og U.2012B.15/1, p.2].

Alle dommene er afsagt efter ikrafttrædelse af toldforordningen, hvorfor samme retsgrundlag burde lægges til grund. Der er dog forskel på, hvad sagsøgerne har valgt at procedere på, da rettighedshaver i Canada Goose slet ikke nævner toldforordningen, mens Rolex i Rolex I benytter denne til støtte for sine påstande.

Afgørelsen af Rolex III, hvori det er irrelevant for fortolkning af toldforordningen, om der er tale om køb til erhvervsmæssig brug, strider ligeledes mod den gængse immaterialretslitteratur, jf. afsnit 1.3.2. *Krænkelser af et varemærke* [U.2012B.15/1, p. 5]. Derved er det vanskeligt at forstå, hvordan Sø- og Handelsretten kan vælge helt at se bort fra indskrænkningen i form af *erhvervsmæssig brug* i VML § 4.

2.7.1. Erhvervsmæssig brug i 1994-toldforordningen

Fortolkning af toldforordningerne giver ikke umiddelbart en større forståelse for, hvorfor Sø- og Handelsretten vælger at se bort fra kravet om den erhvervsmæssige brug. Vi ser i 1994-toldforordningens 2. betragtning, at reglerne har til formål at forhindre, at varemærkeforfalskede og piratkopierede varer bliver bragt på markedet, og at der bliver fastsat foranstaltninger til effektivt at imødegå dette, uden at den lovlige frie handel belastes. Markedsføring af den slags varer skader "(...) lovlydige fabrikanter og handlende samt indehavere af ophavsretten og beslægtede rettigheder og vildleder forbrugerne", jf. pkt. 60 i Generaladvokatens forslag til afgørelse af Phillips og Nokia. Herved afspejles fællesskabslovgivers vilje til at gøre indholdet af toldbestemmelserne forenelig med den normale ordning for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der er baseret på erhvervsmæssig brug, jf. pkt. 61. EU-domstolen tilslutter sig, i Philips og Nokia, præmis 64, Generaladvokatens betragtninger, hvorfor disse kan tillægges præjudiciel værdi.

Denne vurdering af *erhvervsmæssig brug* som en væsentlig forudsætning for, at der er tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret, ses ligeledes i C-281/05, Montex, præmis 40, hvori det fastslås, at "*Det følger heraf, at ingen af bestemmelserne i forordning nr. 3295/94 indfører et nyt kriterium med henblik på at efterprøve, om der foreligger en krænkelse af varemærkeretten, eller for at afgøre, om der er tale om en brug af varemærket, der vil kunne forbydes som følge af, at den udgør en krænkelse af denne ret.*" [egen fremhævning]. Vi kan af denne præmis udlede, at EU-domstolen ikke ønsker en fravigelse af det krav om erhvervsmæssig brug, der findes i national varemærkelovgivning som følge af varemærkedirektivet. Dette synspunkt støttes af Generaladvokaten i hans forslag til afgørelse af Phillips og Nokia, jf. pkt. 70. Det kan ud fra dette udledes, at anvendelse af toldforordningen ikke umiddelbart kan hjemle en tilsidesættelse af kravet om erhvervsmæssig brug.

2.8. Delkonklusion

For at undersøge, i hvilket omfang Sø- og Handelsretten i afgørelsen af Rolex III muliggør omgåelse af kravet om erhvervsmæssig brug ved import af varer til privat brug, er det belyst, hvorledes begrebet er afgrænset og anvendt i praksis hidtil. De væsentligste domme på området har statueret, at kravet er ufravigeligt ved anvendelsen af krænkelsesvurderingen i henhold til VML § 4.

Af praksis er forskellige indikatorer, der kan indeholdes i den konkrete vurdering, udledt. De vigtigste er økonomisk vinding, jf. Arsenal, antallet af varer, jf. Canada Goose samt købers subjektive forhold, jf. Arsenal og Rolex I. Derudover er eksistensen af markedsføring tæt knyttet til kravet om erhvervsmæssig brug. Dette kan vi konkludere ud fra L'Oréal, Philips og Nokia, samt Class International. Vi har undersøgt, hvorvidt der er tale om en markedsføring i Rolex III, hvilket kan besvares positivt. Dog kan vi konkludere, at rettighedshaver ved påtale af markedsføring, skal rette kravet mod dén, der markedsfører, hvorfor Rolex i Rolex III ikke kan gøre dette gældende overfor køber. Dette er uanset, at ordrebekræftelsen kan anvendes som bevis for omsætning i EU, hvorfor køber ikke krænker Rolex' rettigheder som følge heraf, da dette vil betyde, at krænkelsen vil følge varen, hvilket ikke er indeholdt i kravet om erhvervsmæssig brug.

Vi kan konkludere, at toldforordningen ikke har forrang for national varemærkelovgivning, men skal fortolkes i et samspil, da varemærkedirektivets art. 5, stk. 1, er fuldt ud harmoniseret inden for Fællesskabet. Vi kan dog konkludere, at Sø- og Handelsretten finder en fremstillingsfiktion i art. 10 sammenholdt med betragtning 8, hvorefter toldforordningen alligevel findes at tilsidesætte kravet om erhvervsmæssig brug.

Toldforordningens art. 3, stk. 2 indeholder en undtagelse til toldforordningens anvendelsesområde, men vi kan slutte, at bestemmelsen skal fortolkes indskrænkende, hvorfor denne ikke finder anvendelse ved postforsendte varer. Det kan derfor ikke modsætningsvis slutes, at varer, der falder udenfor art. 3, stk. 2 pr. definition kan karakteriseres som varer til erhvervsmæssig brug.

Kapitel III - Fremstillingsfiktionen i Rolex III

I det følgende kapitel vil vi anvende det af analysen i kapitel II udledte til en videre analyse af, hvad Sø- og Handelsretten lægger til grund for anvendelsen af den retlige fiktion, fremstillingsfiktionen, når denne ikke tidligere er anvendt indenfor dansk retspraksis. Dette er med henblik på at undersøge, i hvilket omfang Sø- og Handelsretten med Rolex III muliggør omgåelse af kravet om *erhvervsmæssig brug* ved import af varer fra tredjelande til privat brug.

3.1. Retlige fiktioner

Retlige fiktioner er tidligere set anvendt i retspraksis, hvorfor anvendelsen af retlige fiktioner ikke nødvendigvis afvises. EU-domstolen har tilladt den retlige fiktion, hvorved proceduren ved eksterne forsendelser, hvor varer i transit inden for Fællesskabet, ikke anses som indført på en medlemsstats område. Disse pålægges ikke importafgift og andre afgifter som følge heraf. Denne retlige fiktion ses eksempelvis anvendt i dommen C-383/98, Polo/Lauren, præmis 34, hvori det bemærkes, at varerne i realiteten indføres fra tredjeland, og forsendes gennem én eller flere medlemsstater, før de udføres til et andet tredjeland.

Den retlige fiktion, der i Rolex III diskuteres, kaldes fremstillingsfiktionen. *Fremstillingsfiktionen* defineres i det følgende som tilfælde, hvor "(...) ikke-fællesskabsvarer behandles, som om de var fremstillede i den medlemsstat, hvor de befinder sig, og er som følge heraf underlagt de pågældende bestemmelser om beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret i den pågældende medlemsstat (...)" [Generaladvokatens forslag til afgørelsen af Philips og Nokia, pkt. 3]. Anvendelsen af fremstillingsfiktionen indebærer, at der kan gribes ind overfor varer, der ikke er genstand for en immaterialretlig krænkelse i medlemsstaten, hvor disse befinder sig. Dette sker ud fra fiktionen om, at hvis varen var blevet fremstillet i den pågældende medlemsstat, og dette ville have udgjort en krænkelse, kan rettighedshaver gribe ind. Generaladvokaten påpeger, at en anvendelse af fremstillingsfiktionen vil medføre, at det undgås, at der "(...) skulle føres bevis for, at varerne vil blive markedsført i Unionen, hvilket i princippet er et ufravigeligt krav for at kunne opnå beskyttelse af en hvilken som helst intellektuel ejendomsret." [Generaladvokatens forslag til afgørelsen af Philips og Nokia, pkt. 3]. Generaladvokatens definition af fremstillingsfiktionen, kan vi tillægge præjudiciel værdi, da EU-domstolen fortolker fremstillingsfiktionen på samme vis.

3.2. Sø- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen

Rolex gør klart, at de ikke har givet tilladelse til fremstilling af Uret under anvendelse af Rolex' varemærker, hvorefter det anføres, at Uret i dén henseende er ulovligt fremstillet i Danmark. Da Rolex ikke har givet samtykke til fremstilling af Uret, er der ikke sket konsumtion af rettighederne i henhold til OPHL § 19. Derudover anføres det faktum, at Uret rent faktisk er solgt af en erhvervsdrivende i Kina, som led i dennes erhvervsmæssige aktivitet. Toldforordningen finder ifølge Rolex anvendelse på *enhver* indførsel, *uanset* varemottagers status eller formål med indførslen, *såfremt* varen ikke lovligt kunne have været fremstillet i indførselslandet. Til støtte herfor fastholdes art. 10 og den dertilhørende betragtning 8. Rolex finder, at betragt-

ningen fastlægger, at den nationale lovgivning *alene* skal anvendes til at fastlægge, hvorvidt den konkrete vare lovligt kunne være *fremstillet* i indførselslandet [Sagsøgernes sammenfattede processkrift, p. 6]. Ved vurderingen heraf mener Rolex, at varemottagers status og formål med indførslen ikke skal indgå i vurderingen. Det afgørende efter toldforordningen er herefter *varen*.

Rolex mener på baggrund af dette, at betingelserne for anvendelse af toldforordningens art. 10 er opfyldt. Uret kunne ikke lovligt være fremstillet i Danmark efter VML § 4 eller EF-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1.

Uret er beskyttet som brugskunst, hvilket allerede er anerkendt i V-21-05, Rolex I, hvorfor der er tale om et ophavsretligt beskyttet produkt. Rolex benytter i Rolex III OPHL §§ 2 og 12 til at statuere, at der skulle foreligge en krænkelse af ophavsretten. Dette mener køber ikke er tilfældet og henviser til, at han ikke har fremstillet et eneste eksemplar af Uret [Sagsøgtes sammenfattede processkrift, p. 6]. Det, at køber ikke har foretaget en eneste eksemplarfremstilling, medfører, at Rolex ikke i hovedreglen kan påtale denne type krænkelse af ophavsretten overfor køber. Det er derimod sælger, der foretager eksemplarfremstillingen, hvorfor det er ham, der krænker Rolex' ophavsret.

Rolex gør, i medfør af art. 10 og betragtning 8, gældende, at toldforordningen til sin anvendelse ikke kræver en subjektiv krænkelse. Hverken sælgeren, fremstilleren eller varemottageren skal således have handlet retsstridigt efter eneretslovene i Danmark, for at toldforordningens specifikke retsmidler kan bringes i anvendelse. Alene konstateringen af, at varen mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsret, i henhold til toldforordningens særlige definition, er afgørende.

Rolex anfører, at toldforordningen har forrang for den generelle regulering i VML og OPHL i forhold til retstillingen for indførsel af kopivarer til Fællesskabet efter art. 249 i traktaten, der omhandler traktatens forrang og principperne om *lex specialis*, *lex superior* og *lex posterior* [Sagsøgernes sammenfattede processkrift, p. 9]. Som beskrevet i afsnit 2.3. *Toldforordningens forrang?* har toldforordningen ikke forrang for de relevante bestemmelser i OPHL og VML, som følge af den fulde harmonisering på området.

Sø- og Handelsretten lægger 8. betragtning i samspil med art. 10 i toldforordningen til grund for sin afgørelse. Herudfra mener de, at det fremgår, at ” (...) *den kompetente myndighed ved sin afgørelse vedrørende realiteten skal tage stilling til, om der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, og at denne afgørelse skal træffes på grundlag af de kriterier, som efter de regler, som gælder i denne medlemsstat, skal anvendes for at fastslå, om varer, der er fremstillet i den pågældende medlemsstat, her Danmark, krænker den intellektuelle ejendomsret (...)*”. Sø- og Handelsretten vurderer dette således, at Uret er fremstillet uden samtykke fra Rolex, hvorfor der ikke er sket konsumtion af Rolex' eneret. Sø- og Handelsretten fastslår, at Rolex' registrerede EF-varemærke, der er et ordmærke, og det danske varemærke, som er et figurmærke, er påsat Uret erhvervsmæssigt, da Uret har været udbudt til salg på en hjemmeside. De kommer frem til, at da der ikke er samtykke til fremstillingen og at påsætningen af varemærkerne har været er-

hvervsmæssig, er der sket en krænkelse af Rolex' ophavsret og varemærkeret efter de kriterier, som i Danmark anvendes til at fastslå, om der foreligger en krænkelse. Herved benytter Sø- og Handelsretten fremstillingsfiktionen. Dette sker, da de foretager krænkelsesvurderingen ud fra en vurdering af, om fremstilling af en tilsvarende vare i Danmark ville statuere en krænkelse af ophavsretten og varemærkeretten. Sø- og Handelsretten lægger OPHL § 76, jf. § 2 stk. 1 og VML §§ 42 og 43, jf. § 4 til grund. De nævnte bestemmelser hjemler bødestraf til den, der forsætligt eller groft uagtsomt krænker henholdsvis en ophavsret eller en varemærkeret.

3.3. Overgang til fri omsætning

Sø- og Handelsretten kommer i sin afgørelse af Rolex III frem til, at toldforordningen efter 2. betragtning har til formål at forhindre, at varemærkeforfalskede og piratkopierede varer bringes på markedet indenfor Fællesskabet. Derudover finder Sø- og Handelsretten, at i tilfælde, hvor den slags varer stammer fra tredjeland, er formålet med toldforordningen at forbyde overgang til fri omsætning i Fællesskabet. Til støtte benytter Sø- og Handelsretten art. 28 og 29 i traktaten og EF-toldkodeksens art. 129, som Rolex har påberåbt.

Traktatens art. 28 definerer Unionen som en toldunion, der omfatter al vareudveksling. Dette indebærer et forbud mod told og afgifter med tilsvarende virkning ved intern vareudveksling inden for Fællesskabet, jf. traktatens art. 30. Derudover indføres en fælles toldtarif overfor tredjelande, jf. traktatens art. 28, stk. 1. Toldtariffen indføres overfor varer, der frit kan omsættes i medlemsstaterne.

Traktatens art. 29 fastsætter, hvad der i henhold til art. 28 skal forstås som varer, der frit kan omsættes i en medlemsstat. Dette er varer, der hidrører fra tredjelande, og som opfylder de af medlemsstaten foreskrevne formaliteter samt opkrævede told og afgifter i forbindelse med indførslen. Varer, der hidrører fra tredjeland er ikke udelukkende varer, som indføres til Fællesskabets toldområde direkte fra tredjeland, men også varer, der allerede befinder sig indenfor Fællesskabets toldområde, men endnu ikke er sat i fri omsætning.

I forlængelse af dette, kan vi udlede, at Sø- og Handelsretten anvender de beskrevne artikler som følge af, at indførslen af Uret, ikke overholder de foreskrevne formaliteter hertil, jf. traktatens art. 29. De foreskrevne formaliteter i forbindelse med indførslen omfatter ikke alene, at de fortoldningsmæssige formaliteter skal være iagttaget, men derudover ligeledes andre indførselsformaliteter, såsom forskrifter af sundhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige karakter [Traktatens art. 29, karnov note 7]. Det må herefter forstås således, at Sø- og Handelsretten mener, at Urets indførsel til Fællesskabet kan forhindres, da varen ved fremstilling i Danmark ville krænke Rolex' ophavs- og varemærkeret. Fremstillingsfiktionen får i denne relation den betydning, at de foreskrevne formaliteter i forbindelse med indførslen, ikke er opfyldt. Det er i den forbindelse relevant at vurdere, hvorvidt fremstillingsfiktionen kan kategoriseres som en foreskrevne formalitet indeholdt i traktatens art. 29. Hvis dette er tilfældet hjemles fremstillingsfiktionen i denne bestemmelse. Der findes endnu ikke retspraksis, der understøtter Sø- og Handelsrettens anvendelse af art. 29, hvorfor denne fortolkning ikke bør tillægges retskildeværdi *før* fortolkningen er forelagt for EU-domstolen.

Sø- og Handelsretten finder, at de nævnte artikler skal støttes op af EF-toldkodeksens art. 129, hvor begrebet fri omsætning yderligere defineres som ikke-fællesskabsvarer, der bringes i omsætning eller er til bestemt privat forbrug. EF-toldkodeksen har til formål at fastlægge generelle toldforskrifter for import mellem Fællesskabet og tredjelande. Sø- og Handelsrettens anvendelse af bestemmelsen må begrundes med, at import af Uret er bestemt til privat forbrug, som ifølge EF-toldkodeksens art. 129, stk. 1, vil betyde overgang til fri omsætning. EF-toldkodeksens afsnit VI, kapitel 1, hvori art. 129 findes, omfatter hvornår ikke-fællesskabsvarer får den toldmæssige status af fællesskabsvarer. Vi finder, at bestemmelsen ikke kan anvendes som belæg for krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, da den udelukkende definerer den toldmæssige status af en vare. Bestemmelsen er dog heller ikke tidligere benyttet, hverken af de danske domstole eller EU-domstolen, til at forhindre varemærkeforfalskede og/eller piratkopierede varer bringes på markedet. Det eneste holdbare argument for anvendelsen af bestemmelsen i det konkrete tilfælde, finder vi i ordlyden *bestemt til privat forbrug*, men en formålsfortolkning af EF-toldkodeksen art. 129 stemmer ikke overens med en sådan ordlydsfortolkning. Dette taler for, at Sø- og Handelsrettens fortolkning af bestemmelserne ikke skal tillægges retskildeværdi.

3.4. Fremstillingsfiktion i ophavsretsloven?

Tidligere har vi gennemgået den ophavsretlige beskyttelse i OPHL § 2, hvorefter ophavsmanden er beskyttet mod spredning til almenheden, jf. afsnit 1.2.3. *Beskyttelsens indhold*. Hvis en person indfører værkseksemplaret og udbyder det til salg på en hjemmeside, er det en krænkelse af ophavsmandens eneret til spredning. Hvorvidt der opkræves betaling for eksemplaret er uden betydning.

Ophavsrettens almindelige bestemmelser understøttes af OPHL § 77. Bestemmelsen er baseret på en fremstillingsfiktion. Dette betyder, at det i henhold til bestemmelsen er i strid med ophavsretten, hvis værker eller frembringelser indføres groft uagtsomt eller forsætligt, hvis formålet er at gøre disse tilgængelige for almenheden, når eksemplarerne er fremstillet uden for Danmark under sådanne omstændigheder, at en tilsvarende fremstilling i Danmark, ville være i strid med loven. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med konsumptionsreglen i OPHL § 19. OPHL § 77 anvendes på piratkopierede varer i de tilfælde, hvor en tilsvarende eksemplar fremstilling i Danmark ville have været i strid med eneretten. Bestemmelsen fuldbyrdes allerede ved indførslen, hvilket betyder et fremrykket fuldbyrdelsesmoment. Herved kan rettighedshaveren påtale indførslen før eksemplaret er blevet gjort tilgængeligt for almenheden gennem visning, spredning og offentlig fremførelse, jf. OPHL § 2, stk. 3. Det er et krav for anvendelsen af bestemmelsen, at eksemplarerne skal være udbudt til salg.

Forfatterne i U.2012B.15/1 påpeger, at i henhold til piratkopierede varer vil de pågældende varer aldrig være bragt på markedet med rettighedshaverens samtykke, hvilket ikke kan medføre, at konsumtionen er trådt i kraft. Derfor vil resultatet være det samme efter de almindelige ophavsretlige regler. Bestemmelsen skal derfor ses i et historisk perspektiv som et supplement til eksemplar fremstillingsretten. Den er indført i en tid,

hvor den almindelige spredningsret ikke fandtes. I dag, hvor ophavsmanden opnår en almindelig eneret til spredning til almenheden, har reglen ikke længere praktisk betydning, og det er kun muligheden for at anvende det fremrykkede fuldbyrdelsesmoment, der kan bringe bestemmelsen i spil, da dette betyder, at rettig-hedshaveren kan påtale selve importen og ikke blot en efterfølgende tilgængeliggørelse for almenheden. Dette underbygges i U.2012B.15/1 p. 2.

OPHL § 77 indeholder en vurdering af forsæt og uagtsomhed ved indførsel af beskyttede eksemplarer med henblik på at gøre dem tilgængelige for almenheden. Hvis bestemmelsen skal sættes i sammenhæng med omstændighederne i Rolex III, er det bærende element, hvorvidt Rolex kan bevise, at købers hensigt var at gøre Uret tilgængeligt for almenheden.

Rolex' ophavsretlige beskyttelse falder under OPHLs umiddelbare anvendelsesområde, da OPHL § 85 fast-sætter, at lovens bestemmelser om ophavsret gælder for værker, der første gang er udgivet i et land indenfor EØS. Rolex-ure er af schweizisk oprindelse, hvilket betyder, at disse beskyttes af OPHLs umiddelbare an-vendelsesområde. OPHL § 88 hjemler, som følge af udlandsbekendtgørelsen, en udvidet beskyttelse i for-hold til lande udenfor EØS, der har tiltrådt en af de samme internationale konventioner som Danmark, ek-sempelvis TRIPS. Da Kina har underskrevet TRIPS, er der formel gensidighed, hvilket den udvidet beskyt-telse er betinget af, jf. afsnit 1.2.2. *International ophavsret*. Der er på dette område intet krav om materiel gensidighed, hvilket betyder, at beskyttelsen af udenlandske værker ikke er afhængig af, at der i det pågæl-dende land ydes en tilsvarende beskyttelse som efter OPHL. Udlandsbekendtgørelsens § 4 modificerer dog den ophavsretlige beskyttelse af brugskunst til kun at gælde lande, der på tilsvarende vis beskytter brugs-kunst. Hvis vi antog, at Rolex' ophavsret oprindeligt var opnået i Kina, ville det betyde, at Rolex ikke kunne få sine ure ophavsretligt beskyttet i Danmark, da Kina ikke yder beskyttelse af brugskunst. Da vi lægger til grund, at Rolex er et schweizisk selskab, samt at tvisten opstår på dansk territorium, finder ophavsretten anvendelse efter § 85 og gælder derved alle aspekter af OPHL, herunder retten til beskyttelse af brugskunst.

Det er aktuelt at vurdere, om krænkelsen kan påtales overfor køber, der indfører Uret, i medfør af OPHL § 77. Af bestemmelsens ordlyd fremgår det, at Uret skal være bestemt til tilgængeliggørelse for almenheden for at kravet for bestemmelsens anvendelse er opfyldt. Dette er i Rolex III ikke bevist, hvorfor fremstillings-fiktionen i OPHL § 77 ikke kan benyttes til at sanktionere indførslen af Uret. Vi kan dog tilslutte os, at der af ordlyden findes en fremstillingsfiktion i OPHL § 77. Derudover finder vi, at det af OPHL § 77 kræves, at indførslen sker med henblik på at gøre eksemplarer tilgængelige for almenheden, hvorfor det kan udledes, at i tilfælde, hvor importen sker til privat brug, vil dette falde udenfor anvendelsesområdet. Vi er bevidste om, at diskussionen af erhvervsmæssig brug ikke er tilsvarende varemærkeretten, men den private brug af det importerede ur kan benyttes til at bevise, hvorvidt sagsøgtes hensigt har været i strid med OPHL § 2. Den ophavsretlige tilladelse af privat brug er i tilfælde, hvor et offentliggjort værk må fremstilles eller lades frem-stille i enkelte eksemplarer til privat brug såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed, jf. OPHL § 12. Denne be-stemmelse finder dog ikke anvendelse i Rolex III, da køber ikke selv har fremstillet Uret.

Da OPHL § 77, som ovenstående nævnt, ikke har praktisk betydning, må dette betyde, at rettighedshaveren vælger at påtale efter de almindelige konsumptionsregler i OPHL § 19. Vi afviser ikke, at der findes en fremstillingsfiktion i bestemmelsen, men blot at denne ikke kan benyttes til at pådømme omstændighederne Rolex III. Det, at der rent faktisk findes en fremstillingsfiktion af ordlyden i OPHL § 77, er bemærkelsesværdigt i forhold til, at den ikke tidligere er benyttet til at statuere en krænkelse af en intellektuel ejendomsret allerede ved indførslen.

3.5. Sanktioneringsbestemmelser

Rolex gør gældende, at det til køber solgte og postforsendte ur fra Kina, er et varemærkeforfalsket Rolex-produkt, der ikke lovligt kunne fremstilles i Danmark, jf. toldforordningens art. 10, 1. pkt. og 8 betragtning. Rolex mener, at indførslen kan forbydes i medfør af art. 16. Det er derimod købers standpunkt, at tilbageholdelse og destruktion af varer forudsætter, at en krænkelse er fastslået efter eneretslovgivningen. Til hjemmel for dette standpunkt benytter køber toldforordningens art. 17, stk. 1, litra a, jf. art. 10.

Sø- og Handelsretten finder, at der ved afslutning af proceduren i toldforordningens art. 9 er fastslået, at der er tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret. Derfor finder Sø- og Handelsretten, at art. 16 forbyder, at der gives tilladelse til indførsel af Uret til Fællesskabets toldområde og at det tillades overgå til fri omsætning. Sø- og Handelsretten vælger at give Rolex medhold i alle sine påstande, hvorfor suspensionen af frigivelse af Uret stadfæstes som lovlig gjort og forfulgt samt Uret skal afstås til statskassen til destruktion uden erstatning. Hjemlen til dette finder Sø- og Handelsretten i toldforordningens art. 17, stk. 1, litra a, jf. § 5 i lovbekendtgørelse nr. 1047 af 20. oktober 2005 og § 4 i varemærkebekendtgørelsen. § 5 giver Sø- og Handelsretten tilladelse til, efter anmodning fra varemodtager, at træffe afgørelse om, hvorvidt den tilbageholdte vare skal frigives. § 4 indeholder Sø- og Handelsrettens hjemmel til destruktion, på de i toldforordningens art. 17, stk. 1, litra a angivne betingelser, når det er fastslået, at den pågældende vare krænker en intellektuel ejendomsrettighed i henhold til toldforordningens art. 2, stk. 1. Bestemmelserne henviser til anvendelsen af toldforordningen.

Vi finder, at toldforordningens art. 17, stk. 1, litra a hjemler, subsidiært for de øvrige retsmidler, medlemsstaternes ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de kompetente myndigheder kan tilintetgøre Uret på sagsøgtes regning og uden erstatning. Formålet med dette er, at rettighedshaver ikke lider skade. Vi finder det påfaldende, at Sø- og Handelsretten anvender bestemmelsen i toldforordningen frem for OPHL § 84 eller VML § 44, da disse hjemler samme foranstaltninger som toldforordningens art. 17, stk. 1, litra a. Ordlyden i art. 17, stk. 1, litra a ”*Med forbehold af de øvrige retsmidler (...) medmindre der i henhold til national lovgivning gælder andre regler (...)*” understøtter antagelsen om, at denne bestemmelse er en subsidiær hjemmel til tilintetgørelse uden erstatning. Vi mener ikke, at udfaldet ville have været anderledes efter bestemmelserne i dansk immaterialretslovgivning, men blot, at Sø- og Handelsretten burde have citeret de danske bestemmelser i samspil med toldforordningen, som Sø- og Handelsretten ellers gør i dommen, hvor Sø- og Handelsretten statuerer en krænkelse af ophavs- og varemærkeretten. Samspillet mellem toldforordningens

art. 17, stk. 1, litra a og VML § 44 er tidligere set i Rolex II, hvorfor Sø- og Handelsretten tidligere har valgt at benytte de danske bestemmelser til hjemmel for sanktioneringen. Vi har dog før anført, at dommen ikke kan tillægges præjudiciel værdi, begrundet i et ufyldstgørende domsreferat. Dette ændrer dog ikke på det faktum, at Sø- og Handelsretten i afgørelsen vælger at benytte både VML og toldforordningen, hvilket vi finder mest rigtigt. Derudover skal det tilføjes, at sanktioneringsbestemmelserne i VML § 44 og OPHL § 84 er fuldt ud harmoniseret gennem retshåndhævelsesdirektivet, hvilket underbygger tesen om, at toldforordningens art. 17, stk. 1, litra a skal anvendes subsidiært.

3.6. Ny retsstilling

Sø- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen er ikke tidligere set i dansk retspraksis. Vurderingen af, om en intellektuel ejendomsret er krænkede, som tidligere beskrevet, sket ud fra, hvorvidt der har været tale om erhvervsmæssig brug eller ej, jf. Rolex I og Canada Goose. Af den grund ser vi med Rolex III en helt ny retsstilling i Danmark. Anvendelsen af fremstillingsfiktionen er særdeles vidtgående, da toldforordningens processuelle system anvendes af Sø- og Handelsretten til at håndhæve den materielle ret, hvilket støttes op af U.2012B.15/1.

Anvendelsen af fremstillingsfiktionen fører til en fravigelse af territorialprincippet, som er det bærende i hele det immaterialretlige system. Fravigelsen af territorialprincippet, hvilket vi har beskrevet i afsnit 1.2.1. *Op-havsrettens umiddelbare anvendelsesområde*, medfører, at med en fremstillingsfiktion lagt til grund, kan de kompetente myndigheder nu sanktionere handlinger, der er foretaget i udlandet ved import af krænkende varer til privat brug. Dette vil give rettighedshavere en meget stærkere beskyttelse, som ikke tidligere er hjemlet i national lov. Forfatterne til U.2012B.15/1 påpeger, at retsstillingen endvidere vil stride mod EU-retten og de internationale forpligtelser i TRIPS. Sø- og Handelsrettens anvendelse og fortolkning af toldforordningen må forudsætte en klar hjemmel, hvilket ikke findes at være til stede på tidspunktet for domsafsigelsen. Dette synspunkt ses også i U.2012B.15/1.

Ganske kort tid efter domsafsigelsen afvistes en antagelse af fremstillingsfiktionen af EU-domstolen i Philips og Nokia, hvilket underbygger den savnede hjemmel til antagelsen af fremstillingsfiktionen. Danmark er forpligtet til at følge de harmoniserede retsområder efter de grundlæggende EU-retlige principper.

Rolex III medfører, at hvis dommen skal tillægges præjudiciel værdi, er der behov for en revidering af de gældende lærebøger i faget, immaterialret, da retsstillingen ikke tidligere er set i dansk litteratur. Afgørelsen af Rolex III er anket til Højesteret, hvilket betyder at afgørelsen afventer Højesterets stillingtagen til spørgsmålet.

Ud fra et retspolitisk synspunkt, forstår vi, hvorfor dommen er faldet ud som den er, da det kan være svært for rettighedshaver at retshåndhæve sin rettighed overfor en krænker i tredjeland. Dette problem er vokset i de senere år, som følge af, at handel på internettet er blevet lettere. Derved er markedet større end hidtil,

hvorfor der retspolitisk kan være et behov for at ændre retstilstanden, således det er muligt for rettighedshaverne at gribe ind overfor disse småforsendelser.

3.7. Anvendelse af retsstillingen i Rolex III

Sø- og Handelsretten har siden Rolex III taget stilling til en ny sag V-11-11, Rolex IV, anlagt af Rolex. Omstændighederne er ikke helt tilsvarende Rolex III, men der procederes af Rolex på stort set samme måde. Der er i Rolex IV tale om import af tre varemærkeforfalskede og piratkopierede ure. Køber bestrider ikke destruktion af urene, men at han overhovedet skulle have bestilt disse. Rolex gør derimod gældende, at det må anses som usandsynligt, at urene ikke er bestilt af køber, da urene ellers uafhængigt heraf skulle være fremsendt af to fremmede personer eller på foranledning af tredjemand. Rolex argumenterer for destruktion af urene på baggrund af retsstillingen efter Rolex III, hvorfor de mener, at det er irrelevant om købet er sket til privat eller erhvervsmæssig brug. Til støtte herfor anvender Rolex toldforordningens art. 2 og 10 og betragtning 8. Køber mener derimod ikke, at Rolex III kan benyttes, da det heri var ubestridt, at Uret var bestilt i Kina.

Rolex gør det klart, at der ikke er sket konsumtion af deres varemærkerettigheder, da der ikke er givet samtykke til fremstillingen. Rolex støtter endvidere ret på, at urene er fremstillet i høj kvalitet, hvorfor det må formodes, at fremstillingen og salget er sket erhvervsmæssigt. Derved ville en fremstilling i Danmark krænke ophavs- og varemærkeretten, som følge af fremstillingsfiktionen, hvorfor Rolex mener, at betingelserne for tilbageholdelse og destruktion efter toldforordningens art. 17 stk. 1 litra a og § 4 i varemærkebekendtgørelsen er opfyldt. Rolex vælger på trods af deres overbevisning om, at der kan støttes ret på fremstillingsfiktionen at procedere på, at køber handler som en erhvervsdrivende og ikke privat person ved import af urene. Rolex benytter Rolex I til at underbygge denne betragtning, da Rolex mener denne dom viser, at import af to ure formodes at være til erhvervsmæssig brug. Købet af de to ure i Rolex I sker af et anpartsselskab, hvilket er den udslagsgivende omstændighed i dommen. Herved mener vi, at dommen ikke kan anvendes til at statuere erhvervsmæssig brug begrundet i antallet af ure. Antallet af ure er dog en vigtig faktor for vurderingen af den erhvervsmæssige brug, jf. Canada Goose. I Canada Goose var der dog tale om import af 12 jakker, hvorfor det ikke er klart fastlagt, hvor mange varer der skal til at gennemføre kravet om erhvervsmæssig brug, men det er altid en konkret vurdering.

Sø- og Handelsretten tager Rolex' påstande til følge, da det findes usandsynligt, at urerne ikke er bestilt af køber. Sø- og Handelsretten kommer frem til, at der er tale om varemærkeforfalskede og piratkopierede produkter. Som følge af, at Rolex ikke har givet samtykke til fremstillingen, finder Sø- og Handelsretten, at der er tale om en krænkelse af Rolex' intellektuelle ejendomsrettigheder. Rolex får derved medhold i påstandene om tilbageholdelse og destruktion efter toldforordningens art. 17, stk. 1, litra a og stk. 2.

Antallet af ure finder Sø- og Handelsretten skaber en formodning om, at urene er importeret med henblik på erhvervsmæssig brug. Derfor findes køber tillige at have overtrådt VML § 4.

Ud fra dette ser vi en anvendelse af fremstillingsfiktionen på tilsvarende vis som Rolex III. Dette skaber en retsstilling, hvor krænkelsesvurderingen følger *varen* i stedet for *personen*. Vi forstår, hvorfor Rolex anvender fremstillingsfiktionen til at statuere krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder, da der her er en mindre bevismæssig byrde. Det kan være vanskeligt for Rolex at bevise erhvervmæssig brug, hvorfor det er en fordel for rettighedshaverne ikke at skulle bevise importørens subjektive forhold. Da Rolex III er anket, finder vi, at det er problematisk, at dommen tillægges præjudiciel værdi, før Højesteret har haft anledning til at tage stilling til sagen.

Sø- og Handelsretten vælger at benytte VML § 4 til støtte for afgørelsen. Herved ses der ikke helt bort fra sondringen om erhvervmæssig brug, hvorfor denne stadig anses som et relevant element i krænkelsesvurderingen. Dette mener vi skaber en formodning for, at Sø- og Handelsretten er påpasselige med udelukkende at lægge fremstillingsfiktionen til grund. Accepteres fremstillingsfiktionen i dansk ret, overflødiggøres den varemærkeretlige sondring om, hvorvidt der er tale om erhvervmæssig brug. Herved burde importørens subjektive forhold være irrelevante, såfremt fremstillingen i sig selv ville krænke rettighedshaverens intellektuelle ejendomsrettigheder.

Da Sø- og Handelsretten i Rolex IV alligevel vælger at tage stilling til den erhvervmæssig brug, ser vi en formodning for, at importatøren er nok til at statuere en krænkelse som følge af erhvervmæssig brug. Derved er antallet af varer, der er tilstrækkelige til, at der er formodning for erhvervmæssig brug, skærpet i forhold til retsstillingen efter Canada Goose.

3.8. Delkonklusion

Retlige fiktioner er som udgangspunkt ikke afvist i praksis, og en fremstillingsfiktion ses i OPHL § 77.

Vi kan konkludere, at Sø- og Handelsretten med Rolex III anvender fremstillingsfiktionen, som de udleder af toldforordningen, hvorfor udgangspunktet om, at en krænkelse følger en persons subjektive forhold fraviges. Herved skabes en ny retsstilling i Danmark. Det er herved *varen*, og ikke *personen*, der er det essentielle ved vurderingen.

Dette betyder, at kravet om erhvervmæssig brug overflødiggøres ved afgørelsen af Rolex III.

Sø- og Handelsretten fastholder denne fortolkning af toldforordningen i Rolex IV, hvorfor en anvendelse af fremstillingsfiktionen endnu engang accepteres af Sø- og Handelsretten. Vi kan dog konkludere, at Sø- og Handelsretten er påpasselige med helt at se bort fra kravet om den erhvervmæssige brug i Rolex IV, da denne omstændighed kommenteres i afgørelsen. Herved befinder retsstillingen sig i en mellemting mellem fuld accept og afvisning af fremstillingsfiktionen i dansk ret. Dette forventer vi ændrer sig, når Højesteret tager stilling til afgørelsen af Rolex III.

Sø- og Handelsretten anvender art. 17, stk. 1, litra a til hjemmel for destruktion uden erstatning. Vi finder, at art. 17, stk. 1, litra a er en subsidiær bestemmelse i forhold til de nationale sanktioneringsbestemmelser i OPHL § 84 og VML § 44. Dette begrundes vi med, at bestemmelserne er fuldt harmoniseret, hvorfor disse ikke er sekundære retskilder i forhold til toldforordningen. Vi kan konkludere, at afgørelsen ikke ville have faldet anderledes ud ved anvendelse af VML § 44 eller OPHL § 84, men blot at afgørelsen skulle have været faldet ud på andre præmisser.

Kapitel IV - Retlige fiktioner i EU-retten

I de foregående kapitler har vi analyseret retstillingen efter SØ- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen ved afgørelsen af Rolex III, og hvorledes denne muliggør omgåelse af kravet om erhvervsmæssig brug ved import af immaterialretligt beskyttede varer til privat brug.

SØ- og Handelsretten afsiger dom i Rolex III inden EU-domstolens stillingtagen til afgørelse af Philips og Nokia. Vi forholder os uforstående overfor, hvorfor SØ- og Handelsretten ikke vælger at afvente disse afgørelser, da disse både tidsmæssigt samt retligt er sammenfaldende.

Som følge af, at Rolex III afgøres før Philips og Nokia, vil vi analysere retspraksis på tidspunktet for afsigelsen. Dette er med henblik på en fastlæggelse af, hvorvidt SØ- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen er i overensstemmelse med EU-retlig praksis ved domsafsigelsen.

Dernæst vil vi analysere, om EU-domstolens afgørelse af Philips og Nokia ændrer fortolkningen af toldforordningerne i forhold til tidligere EU-retlig praksis, og hvorvidt en anvendelse af fremstillingsfiktionen er forenelig hermed.

Analysen i dette kapitel tager derfor sit sigte mod en afklaring af, hvorvidt Rolex III er forenelig med EU-retten.

4.1. Retspraksis på tidspunktet for afsigelsen af Rolex III

4.1.1. EU-retlig praksis til støtte for teorien om fremstillingsfiktionen

Inden for EU-retten kan vi finde praksis til støtte for teorien om fremstillingsfiktionen. I de følgende domme accepteres fremstillingsfiktionen ikke eksplicit. Varerne, hvorom tvisten er opstået, befinder sig i transit. Det fastslås, at 1994-toldforordningen kan finde anvendelse på trods af, at varerne ikke befinder sig i en position, hvor de krænker en intellektuel ejendomsret.

4.1.1.1. C-383/98, Polo/Lauren

I Polo/Lauren accepterer EU-domstolen en anvendelse af 1994-toldforordningen på varer i transit. Sagen er anlagt af Oberster Gerichtshof i Østrig med henblik på fortolkning af 1994-toldforordningen. Sagen omhandler de østrigske toldmyndigheders beslaglæggelse af T-shirts, der formodes at være varemærkeforfalskede. Polo/Lauren er et amerikansk mærke, men har varemærkeret i Østrig. Varerne er i transit i Østrig, mens de forsendes fra Indonesien til Polen, der på tidspunktet for sagen er et tredjeland.

Det præjudicielle spørgsmål deles op i to dele, hvor den første del omhandler, hvorvidt 1994-toldforordningen finder anvendelse på varer, der er i transit mellem to tredjelande, hvor rettighedshaver ligeledes er fra tredjeland. Den anden del af spørgsmålet omhandler, hvorvidt 1994-toldforordningen har hjemmel i traktaten.

EU-domstolen kommer, i præmis 26, frem til, at 1994-toldforordningens art. 1, stk. 1, litra a finder anvendelse på varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, der befinder sig under suspensionsprocedure i henhold

til 1999-toldkodeksens art. 84, stk. 1, litra a. Det fastslås i præmissen, at udtrykket *suspensionsprocedurer* omfatter eksterne forsendelser, som er tilfældet i sagen. Vi kan anvende EU-domstolens fortolkning af 1994-toldforordningens art. 1, stk. 1 til tilsvarende fortolkning af toldforordningens art. 1, stk. 1, da disse artikler er overensstemmende.

EU-domstolen vælger ikke at tiltræde den tyske regerings fortolkning af 1994-toldforordningens art. 1, stk. 1, litra a, jf. præmis 26. Den tyske regering mener, at 1994-toldforordningen alene har til formål at beskytte det indre marked, og at der ikke af ordlyden er tilstrækkelig grundlag for toldmyndighedernes indgriben overfor varer, der befinder sig i transit. Vi inddrager denne udtalelse, da denne fortolkning stemmer overens med den nylige retspraksis fra EU-domstolen. Herved har den tyske regering påpeget problematikken ved anvendelse af toldforordningerne på varer i transit.

EU-domstolen besvarer, i præmis 27, den første del af spørgsmålet med, at 1994-toldforordningen finder anvendelse på varer, der sendes i transit gennem Fællesskabet fra et tredjeland med bestemmelsessted i et andet tredjeland. EU-domstolen slår fast, at det er uden betydning, at rettighedshaver har hjemsted i en medlemsstat eller i et tredjeland. De ændringer 1994-toldforordningen medførte, med vedtagelse af forordning nr. 241/1999, mener EU-domstolen støtter op om en sådan fortolkning, da den udvidede de nationale myndigheders mulighed for at gribe ind, til at omfatte et stigende antal toldprocedurer, jf. præmis 28. Herved fastslår EU-domstolen, at art. 1 skal fortolkes således, at ”(...) *den finder anvendelse, såfremt varer af den i forordningen angivne art, som er indført fra et tredjeland, under transitforsendelse til et andet tredjeland foreløbigt standses i en medlemsstat af denne stats toldmyndigheder under henvisning til den nævnte forordning og efter anmodning fra et selskab, som er rettighedsindehaver (...)*”, jf. præmis 29. Med det anførte kan vi udlede, at 1994-toldforordningen finder anvendelse på varer i transit mellem to tredjelande. Herved opstår en mulighed for rettighedsindehaverens indgriben ved varer, der ikke umiddelbart krænker en intellektuel ejendomsret indenfor Fællesskabet. Dette skaber på sin vis et fremrykket fuldbyrdelsesmoment, da rettighedshaveren kan gribe ind før end varerne er nået bestemmelsesstedet. Dette gør processuelt retshåndhævelsen mere lempelig, da rettighedshaveren kan vælge værneting indenfor Fællesskabet.

Da EU-domstolen finder hjemmel i 1994-toldforordningen til at gribe ind overfor varer, der befinder sig i transit, er det relevant at se på anden del af det præjudicielle spørgsmål, nemlig hvorvidt 1994-toldforordningen hjemles i traktaten. EU-domstolen finder hjemlen i traktatens art. 113, nu art. 207, om den fælles handelspolitik. EU-domstolen fastholder sin udtalelse fra 1/94 af 15. november 1994, præmis 55, hvori det blev fastslået, at ”(...) *foranstaltninger ved grænsen med henblik på håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder kunne træffes selvstændigt af Fællesskabets institutioner med hjemmel i traktatens artikel 113*”, jf. præmis 32. Herved fastslår EU-domstolen, at 1994-toldforordningen har hjemmel i traktaten, samt at intet taler for, at der kan rejses tvivl om gyldigheden heraf. Dette underbygges af præmis 35.

Den, af EU-domstolen, accepterede retlige fiktion, jf. afsnit 3.1. *Retlige fiktioner*, hvorved varer, der er i transit ikke pålægges importafgift og behandles som om de ikke var bragt ind på Fællesskabets område, defineres første gang i Polo/Lauren. Vi lægger til grund, at den retlige fiktion første gang defineres i Polo/Lauren, da EU-domstolen ikke henviser til tidligere retspraksis, hvori fiktionen fastlægges. EU-domstolen bemærker i præmis 34, at en sådan ekstern forsendelse ikke kan gennemføres, uden at det indre marked berøres. Dette finder EU-domstolen sker på baggrund af, at varerne rent faktisk indføres fra et tredjeland gennem en eller flere medlemsstater før de udføres igen. Herved fastslår EU-domstolen, at ”(...) *Denne transaktion er så meget mere egnet til at påvirke det indre marked direkte, som der er risiko for, at varemærkeforfalskede varer, der er henført under ordningen for ekstern forsendelse, svigagtigt bringes ind på Fællesskabets marked (...)*”, jf. præmis 34. Vi kan derfor udlede, at EU-domstolen ser en reel risiko for, at varer, der krænker en intellektuel ejendomsret, bliver bragt ind på det indre marked, når de befinder sig i transit. Den retlige fiktion fastholdes på trods af, at EU-domstolen samtidigt fastslår, at 1994-toldforordningen finder anvendelse på varer herunder.

EU-domstolen nævner ikke direkte fremstillingsfiktionen i denne afgørelse. Derimod omhandler den, hvorvidt der kan gribes ind overfor varer i transit. Problemstillingen er dog lignende fremstillingsfiktionen, da varerne ikke på tidspunktet for indgriben befinder sig i en situation, hvor de krænker en intellektuel ejendomsret. Det springende punkt i afgørelsen er derimod, at der er risiko for en sådan krænkelse, hvilket er tilstrækkeligt til suspension af varerne.

4.1.1.2. C-60/02, Montres Rolex

I Montres Rolex blev et præjudicielt spørgsmål forelagt EU-domstolen, stillet af Landesgericht Eisenstadt, Østrig, i forbindelse med en straffesag. De østrigske toldmyndigheder havde beslaglagt nogle varer, der formodedes at være varemærkeforfalskede. En række rettighedshaveres varemærke, heriblandt Rolex, blev krænkert.

I henhold til østrigsk lovgivning var det kun ind- og udførsel af varemærkeforfalskede varer, der udgjorde en krænkelse, hvilket ikke var tilfældet ved varer i transit. Derfor blev EU-domstolen spurgt, om samme principper som fastsat i Polo/Lauren, kunne overføres til denne sag, på trods af, at der var tale om, at der ikke forelå en strafbar handling i henhold til national ret. Afgørelsen handler derved om, hvorvidt nationale bestemmelser er i strid med 1994-toldforordningen. Vi kan benytte EU-domstolens fortolkning af 1994-toldforordningen til en forståelse af, hvorvidt fremstillingsfiktionen accepteres.

Der er i sagen tale om varer i transit fra Italien til Polen. Kommissionen udtaler, at som følge af, at varerne stammer fra en stat i EU, er varerne allerede overgået til fri omsætning, da de har fået status af Fællesskabsvarer. EU-domstolen benytter Polo/Lauren, præmis 29, til at støtte op om sin fortolkning af 1994-toldforordningens art. 1. Det fastslås derved endnu en gang, at 1994-toldforordningen finder anvendelse på

varer, der er i transit mellem to tredjelande, jf. præmis 54. Vi kan udlede, at EU-domstolen er enige med kommissionens fortolkning af 1994-toldforordningen til udelukkende at gælde for varer, der indføres fra et tredjeland.

EU-domstolen fastslår i præmis 55, at 1994-toldforordningens art. 11 pålægger medlemsstaterne at fastsætte sanktioner i tilfælde af overtrædelse af art. 2, der omfatter forbuddet mod at lade varemærkeforfalskede varer overgå til fri omsætning. EU-domstolen fastslår, at det påhviler de nationale domstole at sikre indehavere af en intellektuel ejendomsret mod krænkelse af denne i henhold til art. 2, jf. præmis 60. Derved forpligtes de nationale domstole til at fortolke 1994-toldforordningen i overensstemmelse med EU-domstolens fortolkning af denne, jf. præmis 64, 2. pkt..

Dette medfører, at varemærkeforfalskede varer i transit anses som overgået til fri omsætning efter 1994-toldforordningens art. 2. EU-domstolen fastslår, at en national bestemmelse, der skal fortolkes således, at den rene transit af varer, som fremstilles eller markedsføres under tilsidesættelse af varemærkeretlige bestemmelser ikke er strafbar, er i strid med 1994-toldforordningens art. 2. Herved kan vi udlede, at varemærkeforfalskede varer i transit udgør en krænkelse af rettighedsindehavers intellektuelle ejendomsret, hvis fremstillingen, hvor varerne befinder sig i transit, er i strid med varemærkeretten i det pågældende land. Med dette har EU-domstolen accepteret anvendelsen af fremstillingsfiktionen.

Afgørelserne illustrerer, at 1994-toldforordningen kan finde anvendelse på ikke-fællesskabsvarer før en krænkelse er statueret. Dette betyder, at risikoen for markedsføring indenfor Fællesskabet udgør grundlag for suspensionen, hvorved det ikke er nødvendigt at bevise, at varerne er bestemt til Fællesskabsmarkedet. Dette skyldes, at EU-domstolen lægger stor vægt på, at transit kan påvirke det indre marked som følge af risikoen for, at varemærkeforfalskede varer retsstridigt bringes ind på Fællesskabets marked.

4.1.2. Afvisning af fremstillingsfiktionen i EU-retten

EU-domstolen har dog i senere retspraksis ændret fortolkningen af, hvorvidt fremstillingsfiktionen indeholdes i toldforordningerne. Den nyere fortolkning finder vi hovedsageligt i Montex og Class International, hvori en anvendelse af fremstillingsfiktionen afvises.

4.1.2.1. C-281/05, Montex og U 2008.1826 H, Diesel

EU-domstolen afviser fremstillingsfiktionens anvendelse i Montex. Bundesgerichtshof i Tyskland forelægger et præjudicielt spørgsmål i medfør af den dagældende art. 234, tilsvarende art. 267 i traktaten. Spørgsmålet angår fortolkning af varemærkedirektivets art. 5, stk. 1, som svarer til VML § 4. En sag tilsvarende Montex har været anlagt for den danske domstol med sagen U 2008.1826 H, Diesel. Dommen omhandler varer, der er i transit i Danmark fra Polen med henblik på at blive videresendt til Irland, der er endeligt bestemmelsessted. Polen er på dette tidspunkt et tredjeland. Montex har siden 1980 solgt tøj i Irland, og kun Irland, under

navnet Diesel. Diesel modsætter sig Montex' salg af varer under navnet Diesel og herunder transitten. Der er ingen af hverken Montex eller Diesel, der har fået registreret Diesel som et EU-ordmærke, men Diesel har D som et registreret figurmærke i EU.

I Danmark har Diesel registreret begge typer varemærke, hvorimod ingen af parterne endnu har registreret et ordmærke i Irland. Montex var de første, der tog varemærket Diesel i brug i Irland, men har ikke et registreret varemærke. Sø- og Handelsretten fastslår, på baggrund af 1994-toldforordningens art. 6, stk. 2, litra a og § 4 i varemærkebekendtgørelsen, at være den kompetente myndighed til at træffe afgørelse i sagen. I Diesel fortolker Sø- og Handelsretten 1994-toldforordningen således, at sagens omstændigheder skal afgøres efter dansk ret. Dette finder vi ud fra det faktum, at Sø- og Handelsretten fastslår, at spørgsmålet om, hvorvidt de indførte varer er varemærkeforfalskede, udelukkende beror på en vurdering af VML. Dette er en anden retsstilling end den, som Sø- og Handelsretten senere finder i Rolex III, hvor toldforordningens art. 10 findes at muliggøre en anvendelse af fremstillingsfiktionen. I Rolex III fastslår Sø- og Handelsretten nemlig, at toldforordningen har forrang for national ret, hvilket medfører, at krænkellesvurderingen foretages ud fra en betragtning om, at fremstillingen af varerne er en rettighedskrænkende omstændighed.

I Diesel anfører Sø- og Handelsretten på baggrund af VML § 4 og varemærkedirektivets art. 5, stk. 1, at der foreligger mærkelighed og varelighed, således at der er en åbenbar forvekslingsrisiko. Derved finder Sø- og Handelsretten, at Montex krænker Diesels varemærke ved indførslen til Danmark. Sø- og Handelsretten mener, at der ikke er behov for at forelægge sagen for EU-domstolen, som følge af, at toldforordningen ikke frembyder fortolkningstvivil. Fortolkningstvivilen ser vi dog alligevel, da EU-domstolen gentagne gange fortolker på toldforordningen som følge af præjudicielle spørgsmål. Derudover har Sø- og Handelsretten valgt, at Rolex III skulle være en prøvesag, hvorfor adskillige andre sager har afventet stillingstagen til tvisten. Sø- og Handelsrettens afgørelse i Diesel blev anket til Højesteret.

Tvisten i Montex angår, tilsvarende Diesel, en forsendelse af varer tilhørende Montex, der bliver tilbageholdt under transit fra Polen til Dublin, med Diesels kendetegn påført. Herved er omstændighederne stort set sammenfaldende. EU-domstolen pålægges at tage stilling til, hvorvidt en varemærkerettighedsindehaver kan forbyde transit af varer, når disse er påført dennes kendetegn. EU-domstolen besvarer spørgsmålet benægtende. Det begrundes i præmis 17, at EU-domstolen tidligere har fastslået, at denne ekstern forsendelse af ikke-fællesskabsvarer, hviler på en retlig fiktion, jf. afsnit 3.1. *Retlige fiktioner*. Den eksterne forsendelse af ikke-fællesskabsvarer pålægges ved transit ikke importafgifter og andre handelspolitiske foranstaltninger, hvilket betyder, at varerne ikke anses som værende bragt ind i Fællesskabet. Det bliver fastslået, i medfør af C-115/02, Rioglass og Transremar, at varer, der lovligt er fremstillet i en medlemsstat, i ekstern forsendelse til et tredjeland over en eller flere af medlemsstaternes område, ikke indebærer markedsføring af de pågældende varer, og derfor ikke kan krænke varemærkerettens særlige genstand.

Vi har tidligere diskuteret markedsføringsbegrebet i henhold til omstændighederne i Rolex III. Vi har konkluderet, at den kinesiske internetbutiks udbud til salg til forbrugerne, indeholder en markedsføring af varen, der i medfør af konsumptionsreglerne kan hindres af rettighedsindehaveren. Markedsføringen kan dog kun

påtales dén, der markedsfører produktet, hvor Rolex derimod retter sit krav mod køberen af Uret. Montex tilføjer til markedsføringsbegrebet ved transit, at varemærkedirektivets art. 5, stk. 1 og 3, og derved VML § 4, skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kun kan forbyde transit af varer gennem en medlemsstat, hvor dette varemærke er beskyttet, hvis bestemmelsessted er en anden medlemsstat, hvor en sådan beskyttelse ikke findes, såfremt disse varer er genstand for en handling af tredjemand, mens varerne er henført under den eksterne forsendelsesprocedure, og som nødvendigvis indebærer, at varerne vil blive markedsført i den pågældende transitmedlemsstat, jf. præmis 27.

EU-domstolen fastslår herved princippet om, at der skal være en reel retsstridig markedsføring af varerne, førend der kan påtales en rettighedskrænkelse efter varemærkedirektivets art. 5, stk. 1 og 3. I medfør af harmoniseringen af varemærkedirektivets art. 5, kan vi udlede, at VML § 4 ligeledes kræver en reel retsstridig markedsføring, for at der kan være tale om en krænkelse af et varemærke.

I forlængelse af præmis 27, tager EU-domstolen stilling til, hvorvidt 1994-toldforordningen indeholder en *fremstillingsfiktion*. Rolex III omhandler postforsendte varer, hvorfor omstændighederne ved markedsføringsbegrebet, når varer befinder sig i transit, ikke fuldstændigt kan overføres til omstændighederne i Rolex III. Derimod kan vi anvende EU-domstolens stillingtagen til anvendelsen af fremstillingsfiktionen i EU-retten, da den retlige fremstillingsfiktion betyder, at varen skal anses som fremstillet i den medlemsstat, hvor denne befinder sig. Parterne i Montex gør gældende, at fremstillingen af en vare i et tredjeland, er i strid med de rettigheder, som varemærket giver indehaveren i transitlandet. Dette gør det muligt for varemærkeindehaveren at modsætte sig enhver transitforsendelse, herunder eksternt forsendelse. Parterne gør med dette gældende, at en rettighedshaver kan modsætte sig brugen af varemærket som følge af fremstillingsfiktionen.

EU-domstolen udtaler dog i præmis 34, at ”(...) *Den lovlige eller ulovlige karakter af de pågældende varers fremstilling er uden betydning i denne henseende* (...)” [egen fremhævning], og afviser tydeligt i præmis 40, at fremstillingsfiktionen indeholdes i 1994-toldforordningen, hvor ”(...) *ingen af bestemmelserne i forordning nr. 3295/94 indfører et nyt kriterium med henblik på at efterprøve, om der foreligger en krænkelse af varemærkeretten, eller for at afgøre, om der er tale om en brug af varemærket, der vil kunne forbydes som følge af, at den udgør en krænkelse af denne ret.*” [egen fremhævning].

Af præmis 40 ses det, at 1994-toldforordningen ikke indfører et nyt kriterium, der kan støttes ret på ved krænkelse af varemærkeretten. Det nye kriterium, der omtales, er fremstillingsfiktionen. Dette betyder, at toldforordningen ikke indeholder en krænkelsesvurdering, der kan støttes ret på i stedet for de materielle retsregler i varemærkedirektivet.

Sø- og Handelsrettens afgørelse af Diesel ankes, og Højesteret underkender afgørelsen. Højesteret lægger i høj grad vægt på EU-domstolens fortolkning af 1994-toldforordningen i Montex. Højesteret fastslår, at Montex lovligt kan anvende varemærket DIESEL i Irland, og at Diesel ikke har gjort gældende, at det danske varemærke DIESEL skulle være krænket ved, at de befandt sig i Danmark i en transitforsendelse, jf. Montex.

Figuren D er et EF-varemærke, hvorfor den omstændighed, at varerne var under transit i Danmark, ikke udelukker de danske toldmyndigheder fra at gribe ind i henhold til 1994-toldforordningens art. 1, stk. 1, litra a og stk. 2, litra a. Det skyldes, at Højesteret lægger vægt på, at varerne er bestemt til salg indenfor Fællesskabet. Vi kan derfor konstatere, at Højesteret åbner muligheden for en krænkelse af Diesels varemærkeret, da det vigtigste punkt synes at være den kommende markedsføring indenfor Fællesskabet. Dette stemmer overens med EU-domstolens konstatering af en markedsføringsfaktor som det bærende element, for at kunne statuere en erhvervsmæssig brug, og hermed en krænkelse af en varemærkeindehavers ret.

Sø- og Handelsretten og Højesteret er enige om, at der er mulighed for at statuere en krænkelse af varemærkeindehaverens eneret. Derimod finder vi en uoverensstemmelse i afgørelsernes fortolkning af 1994-toldforordningen, da Sø- og Handelsretten mener, at tvisten skal afgøres på baggrund af dansk varemærkeret, mens Højesteret finder krænkelsesvurderingen sker på baggrund af 1994-toldforordningen. Vi kan derfor konkludere, at 1994-toldforordningens anvendelsesområde ikke er entydigt fortolket, men som følge af, at Højesterets afgørelse har højere retskildeværdi, må denne fortolkning tillægges størst vægt.

Vi ser ikke diskussionen af erhvervsmæssig brug i Diesel, da der åbenlyst er tale om varer, der skal markedsføres indenfor Fællesskabet, hvorved de er påtænkt til erhvervsmæssig brug. Derfor er diskussionen overflødig. Højesteret diskuterer af den grund, hvorvidt den erhvervsmæssige brug af varemærket indebærer en risiko for forveksling. Dette skyldes, at forvekslelighedsprincippet er en vurdering, der foretages efter, der er fastslået erhvervsmæssig brug af varemærket, jf. afsnit 1.3.2. *Krænkelser af et varemærke*.

Højesteret kommer ud fra 1994-toldforordningens art. 1, stk. 1, litra a og stk. 2, litra a frem til at indgribe, i medfør af 1994-toldforordningen, peger i retningen af, at der er tale om et snævrere anvendelsesområde i EF-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, end hvad der kan anses som forveksleligt efter VML § 4. Dette konkluderer Højesteret på baggrund af ordlyden i 1994-toldforordningens art. 1, stk. 2, litra a, hvilken fastslår, at varemærker skal være *identiske med eller ikke umiddelbart kunne skelnes fra* beskyttede varemærker efter EF-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, hvorfor der er ikke tale om forvekslelighed, og dermed ingen krænkelse af Diesels varemærkeret.

Vi kan tilslutte os betragtningen om, at bestemmelsens ordlyd muliggør et snævrere forvekslelighedsprincip end det, vi kender fra VML § 4, stk. 1, nr. 2. Heri er ordlyden, at tegn ikke må være *identiske med eller ligne* et eksisterende varemærke, hvilket åbner op for et bredere anvendelsesområde. Dette er dog ikke en relevant betragtning i henhold til Rolex III, da Uret ubestridt er forveksleligt, hvorfor vi ikke diskuterer det yderligere. Diskussionen er alligevel medtaget for at understrege, at den erhvervsmæssige brug er en uundgåelig sontring, da forvekslelighedsvurderingen kun er relevant som følge af, at der allerede er statueret erhvervsmæssig brug.

Anvendelsen af Montex belyser, hvorvidt fremstillingsfiktionen har støtte i EU-retten. Dette er med henblik på vores vurdering af, hvorvidt Sø- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen strider mod EU-retten. Vi kan af ovennævnte, særligt præmis 40 i Montex, konkludere, at fremstillingsfiktionen i 1994-

toldforordningen afvises. Vi understreger, at Rolex III afgøres på baggrund af toldforordningen, hvorfor fortolkningen af 1994-toldforordningen ikke umiddelbart fuldstændigt kan overføres til denne. Vi kan dog ikke finde argumenter for, hverken i ordlyden af toldforordningen eller fortolkningsbidragene hertil, at toldforordningen skal fortolkes anderledes end 1994-toldforordningen, hvad angår hjemlen til fremstillingsfiktionen.

4.1.2.2. C-405/03, Class International

Fremstillingsfiktionen afvises også i Class International. EU-domstolen tager ikke udtrykkeligt stilling til fremstillingsfiktionen heri, men vi finder, at principperne i afgørelsen kan udledes til at omfatte en afvisning heraf. EU-domstolen skal tage stilling til, hvorvidt indehaveren af et varemærke kan modsætte sig varer i transit ved den blotte mistanke om markedsføring i Fællesskabet. Det forelagte spørgsmål, hvorom der er anmodet en præjudiciel afgørelse, vedrører en fortolkning af varemærkedirektivets art. 5, stk. 1 og stk. 3, litra b samt art. 9, stk. 2, litra b og c i EF-varemærkeforordningen. Sagens faktuelle omstændigheder var en af Class International indført container med varer til Fællesskabet via Rotterdam, forsynet med varemærker tilhørende Beecham, som var købt hos en sydafrikansk virksomhed. Der var tale om originale varer. EU-domstolen udtaler i afgørelsen, at art. 5, stk. 1 og stk. 3, litra c ”(...) skal fortolkes således, at en varemærkeindehaver ikke kan modsætte sig den blotte foranstaltning, at originale varer, der er forsynet med varemærket, og som ikke tidligere er markedsført af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke er blevet markedsført i Fællesskabet, bringes ind i Fællesskabet under den eksterne forsendelsesprocedure eller toldoplagsprocedure.”. Dette betyder, at der heri ligger en udtalelse fra EU-domstolen om, at den blotte foranstaltning ikke er tilstrækkelig til at statuere en krænkelse i medfør af art. 5, stk. 1 og stk. 3, litra b. Det pålægges derfor varemærkeindehaveren at føre bevis for, at der foreligger omstændigheder, der medfører markedsføring af varerne i Fællesskabet. Dette betyder, at til trods for, at varerne befinder sig i en medlemsstat, hvor disse ville have udgjort en krænkelse ved markedsføring uden rettighedshaverens samtykke, ikke i sig selv vil krænke varemærkeindehaverens rettigheder, førend der foreligger en reel markedsføring af produkterne.

4.1.3. Fremstillingsfiktionen er ikke forenelig med nyeste retspraksis

Afgørelserne viser, at EU-domstolen ved spørgsmål om anvendelsen af 1994-toldforordningen har ændret fortolkning af, hvorvidt fremstillingsfiktionen er forenelig med EU-retten. De to grupper af afgørelser er modstridende, da en gennemgang af ældre retspraksis støtter teorien om fremstillingsfiktionen, hvorimod nyere retspraksis afviser denne. Ud fra betragtningen om at nyere retspraksis har forrang for ældre retspraksis afspejler de seneste afgørelser EU-domstolens standpunkt bedst. Dette synspunkt støttes op af Generaladvokatens forslag til afgørelse af Phillips og Nokia i pkt. 77.

Synspunktet medfører, at fremstillingsfiktionen ikke er forenelig med EU-domstolens fortolkning af 1994-toldforordningen. Da fremstillingsfiktionen ikke accepteres, kan vi ud fra Class International og Montex konstatere, at erhvervsmæssig brug er en væsentlig forudsætning for at udløse beskyttelsen af de intellektuel-

le ejendomsrettigheder. Afgørelserne omhandler fortolkningen af materielle retsregler på varemærkeområdet, hvilket kan hjælpe os med at forstå samspillet mellem disse og toldforordningerne.

Med dette kan vi fastslå, at det faktum, at Sø- og Handelsretten i Rolex III ser bort fra kravet om erhvervsmæssig brug, er i strid med denne nyere EU-retlige praksis, som forelå på tidspunktet for sagens afgørelse. Herved kan Sø- og Handelsrettens afgørelse ikke umiddelbart muliggøre en omgåelse af kravet om erhvervsmæssig brug uden at være uforenelig med EU-retten.

4.2. De forenede domme C-446/09 og C-495/09, Philips og Nokia

4.2.1. Faktum i sagerne

I det følgende behandler vi de faktuelle omstændigheder i Philips og Nokia særskilt. Dette er for at skabe et overblik, da sagernes fakta adskiller sig fra hinanden, og omhandler forskellige intellektuelle ejendomsrettigheder samt henholdsvis 1994-toldforordningen og toldforordningen. EU-domstolen har valgt at forene de præjudicielle spørgsmål, da begge sager omhandler varer, der stammer fra et tredjeland, og som er en efterligning af et produkt, der er varemærkebeskyttet eller en kopi af et produkt, der er beskyttet af en ophavsret eller en beslægtet rettighed, jf. præmis 49. Der spørges udtrykkeligt i Philips og Nokia, om fremstillingsfiktionen er forenelig med EU-retten, jf. pkt. 47 i Generaladvokatens forslag til afgørelse. Derfor kan vi direkte benytte afgørelsen af Philips og Nokia til en fortolkning af, i hvilket omfang Sø- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen i Rolex III, er i overensstemmelse med EU-retten. Dette er yderligere begrundet i, at EU-domstolen fortolker, hvilket vurderingsgrundlag, der danner baggrund for krænkelse af en intellektuel ejendomsret, som er genstand for toldmyndighedernes indgriben. Det afgørende er, hvorvidt en anvendelse af fremstillingsfiktionen accepteres, og det er således uden betydning, at Philips og Nokia omhandler varer i transit.

4.2.1.1. C-446/09, Philips

De belgiske toldmyndigheder beslaglagde i Philips en ladning elektriske barbermaskiner, der var formodede piratkopierede varer. Sagen omhandler fortolkning af 1994-toldforordningen. Philips lagde sag an mod afsenderen af barbermaskinerne, da de mente, at varerne krænkede Philips design- og ophavsret. Varerne fik status som midlertidig toldoplæg, da der var mangel på klarhed over varernes bestemmelsessted eller anvendelse, jf. præmis 37.

Philips gør i præmis 38 fremstillingsfiktionen gældende til støtte for, at varerne skulle udgøre en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsret. Herved forsøger Philips, som Rolex i Rolex III, at statuere en krænkelse som følge af en fiktion om, at varerne er fremstillet i Belgien, hvor Philips har en registreret designret. Til støtte for sin argumentation benytter Philips 1994-toldforordningens art. 6, stk. 2, litra b, hvilket vi af præmis 27 kan udlede, svarer analogt til toldforordningens art. 10, der er den omdiskuterede artikel i Rolex III.

Far East Sourcing, der er afsender af barbermaskinerne, påberåber sig til gengæld, at der ikke kan statures krænkelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder som følge af, at der ikke foreligger noget bevis for, at varerne vil blive bragt på markedet indenfor Fællesskabet, jf. præmis 39.

Dette medfører, at Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, der er en førsteinstansdomstol i Belgien, anmoder EU-domstolen om fortolkning af det præjudicielle spørgsmål: *"Udgør artikel 6, stk. 2, litra b), i [forordning nr. 3295/94] en ensartet fællesskabsregel, der skal anvendes af en ret i en medlemsstat, der får en sag forelagt af en rettighedsindehaver [...], og indebærer denne regel, at retten ved sagens pådømmelse ikke skal tage hensyn til reglerne om midlertidigt toldoplæg eller reglerne om transit, men skal anvende den fiktion, at varerne er blevet fremstillet i den samme medlemsstat, og at den således skal anvende denne med-*

lemsstats retsregler ved sin afgørelse af, om sådanne varer har krænkede de omhandlede [intellektuelle rettigheder]?" [egen fremhævning].

Dette betyder, at der anmodes om EU-domstolens stillingtagen til, hvorvidt 1994-toldforordningens art. 6, stk. 2, litra b, og hermed toldforordningens art. 10, hjemler en anvendelse af fremstillingsfiktionen som vurderingsgrundlag. Herved ser vi samme fortolkningsspørgsmål som i Rolex III, hvorfor EU-domstolens besvarelse af det forelagte præjudicielle spørgsmål direkte kan henføres til fortolkningen af art. 10 i Rolex III. Som følge af Danmarks EU-retlige forpligtelser skal der være overensstemmelse mellem EU-domstolens accept eller afvisning af fremstillingsfiktionen, og den måde de danske domstole fortolker art. 10 i toldforordningen.

4.2.1.2. C-495/09, Nokia

Det, i Nokia anlagte præjudicielle spørgsmål, angår fortolkningen af toldforordningen, hvorfor vi kan anvende EU-domstolens svar ved undersøgelsen af, hvorledes toldforordningens definition af varemærkeforfalskede varer skal forstås i henhold til denne retskilde, og hvorvidt definitionen stemmer overens med VML. Som de tidligere diskuterede afgørelser, jf. afsnit 4.1. *Retspraksis på tidspunktet for afsigelsen af Rolex III*, behandler EU-domstolen i Nokia atter varer, der befinder sig i transit. Vi vil dog udlede, hvorledes toldforordningen hjemler en definition af varemærkeforfalskede varer, der afviger fra definitionen i varemærkedirektivets art. 5, herunder VML § 4. Derudover kan vi af afgørelsen fastsætte, hvorledes EU-domstolen forholder sig til, hvorvidt der skal foreligge et bevis for varemærkeforfalskning før toldmyndighederne kan opretholde bevaringen af varerne.

I juli 2008 kontrollerede toldmyndighederne i London Heathrow lufthavn en ladning varer i transit fra Kina til Columbia. Varerne var forsynet med et EF-varemærke tilhørende Nokia. Nokia konstaterede efter kontrol af varerne, at disse var varemærkeforfalskede, men toldmyndighederne afviste at tage ladningen i bevaring med begrundelsen, at der i henhold til toldforordningens art. 2, stk. 1, litra a, nr. 1, ikke var tale om varemærkeforfalskede varer. Nokia anmodede derfor toldmyndighederne om at opgive oplysninger om adressaten samt modtageren af ladningen, hvilket toldmyndighederne efterkom. Oplysningerne fandtes af Nokia at være utilstrækkelige til at identificere afsenderen eller modtageren, hvorfor Nokia anlagde sag om prøvelse af afgørelsen om ikke at tilbageholde varerne. Den forelæggende ret fastslog, at de omhandlede varer er produktefterligninger med Nokias varemærke påsat, men at der ikke forelå et indicium for, at varerne ville blive solgt i EU.

Den forelæggende ret besluttede at udsætte sagen og forelægge EU-domstolen det præjudicielle spørgsmål: *"Kan ikke-fællesskabsvarer, der er forsynet med et EF-varemærke, og som er underlagt toldtilsyn i en medlemsstat og er i transit fra et tredjeland til et andet, udgøre »varemærkeforfalskede varer« i den i artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning 1383/2003[...] omhandlede forstand, hvis der ikke foreligger noget bevis for, at disse varer vil blive markedsført i EF, enten i overensstemmelse med en toldprocedure eller gennem en ulovlig omdirigering?"* [egen fremhævning].

Vi kan anvende EU-domstolens besvarelse af det præjudicielle spørgsmål til at udlede, hvorvidt en vare, der er forsynet med et EF-varemærke, kan udgøre en varemærkeforfalsket vare i henhold til toldforordningen før et bevis for markedsføring indenfor Fællesskabet foreligger. Med dette tager EU-domstolen stilling til, om markedsføring er et væsentligt element for, at der kan statueres en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, eller om kravet kan tilsidesættes, hvilket vi ser i Rolex III.

4.2.2. Afvisning af fremstillingsfiktionen i Philips og Nokia?

Vi kan fastslå, at både 1994-toldforordningen og toldforordningen finder anvendelse på de faktuelle omstændigheder i sagerne. Dette gælder både varemærkerettighederne, ophavsrettighederne og designrettigheden i medfør af definitionen af varemærkeforfalskede varer og piratkopierede varer i art. 1, stk. 2 i 1994-toldforordningen og art. 2, stk. 1 i toldforordningen. Dette støttes op af præmis 50 i Philips og Nokia. Det er ubestridt, at varerne kan udgøre henholdsvis piratkopierede og varemærkeforfalskede varer i henhold til toldforordningerne, hvis de bliver markedsført i EU. Dette er allerede fastslået i afsnit 2.4. *Det varemærkeretlige markedsføringsbegreb*. Ud fra sagens faktuelle omstændigheder foreligger der intet bevis for markedsføring inden for Fællesskabet. Vi har tidligere diskuteret, hvilke omstændigheder, der kan udgøre et sådant bevis, jf. afsnit 2.4.1. *Ordrebekræftelsen (bevis for omsætning i EU?)*. I stedet omhandler tvisten, hvorvidt en effektiv anvendelse af toldforordningerne kræver, at fremstillingsfiktionen accepteres eller hvorledes kravet om markedsføring, herunder erhvervsmæssig brug, er ufravigeligt.

Det kan være vanskeligt at bevise en markedsføring, hvilket Phillips og Nokia m.fl. benytter som argumentation for, at toldforordningerne vil fratages deres effektive virkning, hvis en fremstillingsfiktion ikke accepteres, jf. præmis 52. Modparten i Philips mener, med støtte fra Kommissionen, at varerne ikke kan betegnes som varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer, når der ikke foreligger noget indicium for, at de omhandlede varer vil blive bragt i omsætning i Fællesskabet, jf. præmis 54.

Vi kan på baggrund af vores tidligere analyse konstatere, at en accept af fremstillingsfiktionen vil udvide den geografiske rækkevidde af de beskyttede intellektuelle ejendomsrettigheder i forhold til territorialprincippet. Dette standpunkt støttes op af Generaladvokaten, da han mener, at fremstillingsfiktionen medfører en væsentlig undtagelse til territorialprincippet, og at det derved vil være mere vidtgående end formålet med toldforordningerne, jf. pkt. 65 i forslaget til afgørelse.

Udvidelsen af den geografiske rækkevidde ser vi i Rolex III ved, at krænkelsen af Rolex' intellektuelle ejendomsrettigheder geografisk foretages i Kina, men ved anvendelsen af fremstillingsfiktionen, anses varen fiktivt for at være fremstillet i Danmark. Herved ændrer fremstillingsfiktionen den geografiske rækkevidde, som følge af, at krænkelsen kan retshåndhæves så længe varen befinder sig på et område, hvor fremstillingen af denne, vil være i strid med en rettighedshavers intellektuelle ejendomsret.

I henhold til dansk varemærke- og ophavsret vil handlen med Uret i Rolex III ikke udgøre en ulovlig disposition fra køberen, men fremstillingsfiktionen muliggør en retshåndhævelse overfor denne.

4.2.1.1. Risiko for markedsføring

Det står på baggrund af vores tidligere behandlede afgørelser fra EU-domstolen klart, at varer i transit ikke *alene* ved denne status, udgør en markedsføring af varerne inden for Fællesskabet. En krænkelse vil dog kunne påberåbes i det tilfælde, hvor varerne før eller ved ankomsten til Fællesskabet markedsføres overfor forbrugerne gennem opfordring til køb eller ved salg af varerne. Polo/Lauren fastslår, at risikoen for en krænkelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, er tilstrækkelig for lovlig suspension af varer. Vi kan ud fra denne afgørelse konstatere, at det kun er den midlertidige tilbageholdelse af varer, der lovligt kan hjemles ved risiko for markedsføring. Afgørelsen af Philips og Nokia medfører ikke en ændret retstilstand, da EU-domstolen fastholder en hensyntagen til denne risiko for ulovligt salg, jf. præmis 58. Fortolkningen af toldforordningerne i Philips og Nokia medfører dog ikke, at rettighedshaveren kan påberåbe sig en krænkelse af sin intellektuelle ejendomsrettighed, alene på baggrund af mistanken. Dette betyder, at en afgørelse af sagens realitet skal foretages af den kompetente myndighed som led i den tredje fase, jf. afsnit 2.3.1. *De tre faser*. Generaladvokatens faseopdeling i pkt. 39-41 i forslag til afgørelsen, støtter EU-domstolen i Philips og Nokia, præmis 68, hvori EU-domstolen fastslår, at en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed ikke kan statuere på grundlag af en mistanke, men i stedet kræver en undersøgelse af, om der foreligger bevis for krænkelse af den påberåbte rettighed.

Vi kan udlede, at en krænkelsesvurdering skal foretages efter de materielle immaterialretsregler, og derfor ikke kan ske efter de processuelle regler, toldforordningerne indeholder, da disse ellers ville muliggøre krænkelse blot ved mistanke herom. Hvis en sådan anvendelse af toldforordningerne muliggøres, vil det medføre, at rettighedshaverens eneret bliver mere vidtgående end hvad formålet med de intellektuelle ejendomsrettigheder tillader.

EU-domstolen lægger vægt på den allerede fastslåede retsstilling ved afgørelsen af de præjudicielle spørgsmål i Philips og Nokia. Dette betyder, at tilstedeværelsen af en markedsføring fastslås som et ufravigeligt element ved vurderingen af krænkelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder i medfør af Class International og Montex, jf. præmis 55-57. Det er ikke krævet, at der foreligger bevis for markedsføring på tidspunktet for tilbageholdelsen i de to første faser. Dette understreger vores tidligere antagelse om, at toldmyndighedernes indgriben ved mistanke, skal anses som et foreløbigt retsmiddel, hvorfor tilbageholdelse på baggrund af mistanke, alene skal anses som værende af midlertidig karakter, hvilket kræver en efterfølgende retsforfølgelse. Det vil derfor være for vidtgående at kræve, at toldmyndighederne allerede ved sin indgriben skal besidde et bevis for markedsføring, da proceduren ellers vil miste sit formål som en mulighed for indgriben ved mistænkelige varer. Vi lægger dette til grund for, at EU-domstolen fastslår, at modtagerens identitet ved forsendelse af piratkopierede og varemærkeforfalskede varer ofte sløres eller er svært identificerbar, hvilket begrundes, at EU-domstolen tager afstand fra, at toldmyndighederne underlægges et krav om bevis for, at varerne allerede ved tilbageholdelsen er gjort til genstand for markedsføring overfor forbrugere i EU, jf. præmis 59.

4.2.1.2. EU-domstolens tilbageholdenhed med accept af retlige fiktioner

Vi kan ud fra præmis 62 konkludere, at EU-domstolen er påpasselig med at acceptere abstrakte forestillinger, der udelukkende bygger på teoretiske fiktioner. I præmissen afvises den fiktion, at en mistanke om et udelukkende teoretisk ulovlig salg til forbrugerne, kan foretages uden at der foreligger et konkret indicium for ulovligheden. EU-domstolen fastslår derved, at der er grænser for toldmyndighedernes indgriben. Vi finder, at det essentielle ved denne afvisning er, at EU-domstolen udviser en tilbageholdenhed med accept af retlige fiktioner, da disse kan medføre uhensigtsmæssige begrænsninger af den frie handel indenfor Fællesskabet. Toldforordningernes 2. betragtning definerer ligeledes, at de foranstaltninger toldmyndighederne har for at forhindre handlen med varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, skal være effektive uden at hæmme den frie lovlige handel. Heri finder vi et krav om proportionalitet mellem toldmyndighedernes mulighed for indgriben og beskyttelsen af den lovlige frie handel. Synspunktet støttes endvidere op af EU-domstolen i Philips og Nokia, præmis 64, og af Generaladvokaten i pkt. 60.

Fællesskabslovgiver har i art. 10 i toldforordningen fjernet den henvisning til fremstilling, der findes i ordlyden af art. 6, stk. 2, litra b i 1994-toldforordningen. Ud fra dette er argumentet for, at der findes en fremstillingsfiktion i toldforordningerne svækket. Generaladvokaten mener, at art. 10 med denne fjernelse, har fået en tydeligere karakter af en lovvalgsregel, jf. pkt. 58 og afsnit 2.5.1. *Samspillet mellem toldforordningen og varemærkeloven*. Herved ser vi, at toldforordningerne kun skal ses som processuelle regler, således at de er forenelige med det generelle krav om erhvervsmæssig brug for at en intellektuel ejendomsret kan beskyttes. Toldforordningernes anvendelsesområde defineres hermed ud fra varernes toldmæssige status, og introducerer kriteriet *mistanke* om en krænkelse for at muliggøre toldmyndighedernes midlertidige indgriben uden at disse må foregribe den fremtidige afgørelse om sagens realitet.

4.2.1.3. Rolex III forenelig med EU-retten?

Sø- og Handelsretten benytter i Rolex III art. 10 i toldforordningen til hjemmel for en anvendelse af fremstillingsfiktionen. EU-domstolen fastslår endnu en gang i præmis 67 i Philips og Nokia, at art. 10 i toldforordningen skal fortolkes tilsvarende art. 6, stk. 2, litra b i 1994-toldforordningen. Dette betyder, at vi kan overføre fortolkningen af art. 6, stk. 2, litra b i Philips og Nokia til at fastslå, om Sø- og Handelsrettens anvendelse af art. 10 i Rolex III, er i overensstemmelse med Philips og Nokia. EU-domstolen fortolker artiklerne således, at en afgørelse af sagens realitet skal ske på baggrund af de materielle retsregler, hvilket vi, ud fra den anvendte retspraksis, kan konkludere udelukkende findes i de immaterielle retsregler jf. præmis 68. Vi kan konstatere, at fortolkning af toldforordningerne alene har til formål at hindre indførsel af varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, til Fællesskabet. Dette understøttes af præmis 77.

EU-domstolen afviser klart en anvendelse af fremstillingsfiktionen i præmis 69, hvori de fastslår, at "(...) Det står klart, at de berørte operatører **ikke skal udsættes for en sådan fratagelse og sådanne restriktioner alene på grundlag af en risiko for svig eller på grundlag af en fiktion** som den, Philips og den belgiske re-

gering har foreslået.” [egen fremhævning]. EU-domstolen afviser ikke fremstillingsfiktionen i henhold til art. 10 i toldforordningen, men da fremstillingsfiktionen afvises så tydeligt, må vi lægge til grund, at det betyder, at den afvises i *alle henseender*, og ikke blot i henhold til art. 10.

EU-domstolen, såvel som Generaladvokaten i sit forslag til afgørelse, afviser fremstillingsfiktionen i toldforordningerne, hvorved vi kan benytte Generaladvokatens betragtninger i forslag til afgørelsen til at underbygge afvisningen. Vi kan af den grund tillægge forslaget til afgørelsen retskildemæssig værdi. Generaladvokaten mener, at en accept af fremstillingsfiktionen vil gøre det muligt at omgå kravet om erhvervmæssig brug, førend der kan statueres en krænkelse af en intellektuel ejendomsret. Han slår i pkt. 49 fast, at det specifikke formål med intellektuelle ejendomsrettigheder består i at forbyde en tredjemand netop at gøre erhvervmæssig brug af et varemærke. Ud fra dette kan vi udlede, at de materielle retsregler er knyttet sammen med den erhvervmæssige brug, og derved ligeledes eksistensen af en markedsføring, hvorefter en anvendelse af fremstillingsfiktionen vil betyde, at toldforordningernes beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder vil være udvidet i forhold til de materielle retsregler. Fremstillingsfiktionen kan ikke accepteres, som fastslået af EU-domstolen, hvorved vi mener, at toldforordningerne ikke indfører et nyt kriterium for fastsættelse af en krænkelse end tilfældet er efter de materielle retsregler, og at beskyttelsen herved ikke udvides. Dette støttes op af Generaladvokaten i forslag til afgørelse pkt. 52.

Med EU-domstolens klare afvisning af fremstillingsfiktionen kan vi konkludere, at Sø- og Handelsrettens afgørelse af Rolex III er i strid med EU-retten. Dette begrundes vi med Sø- og Handelsrettens fortolkning af art. 10 i toldforordningen, hvori de hjemler en anvendelse af fremstillingsfiktionen, således at krænkelsen statueres efter fiktionen om, at varen ville være i strid med danske immaterialretsregler, hvis denne var fremstillet i Danmark. Dette betyder, at Højesteret bør afvise en anvendelse af fremstillingsfiktionen, således den danske retstilling atter er i overensstemmelse med EU-retten.

Vi kan endvidere lægge EU-domstolens udtalelse i præmis 70 til grund for afvisning af fremstillingsfiktionen, da det anføres, at ”(...) *den myndighed, der er kompetent med henblik på at træffe afgørelse om sagens realitet, følger ikke kvalificerer varer som »varemærkeforfalskede varer«, »piratkopierede varer« eller mere generelt som »varer, der krænker en intellektuel ejendomsret«, når en toldmyndighed nærer en mistanke om, at disse krænker en i EU gældende intellektuel ejendomsrettighed, men hvor det efter grundige undersøgelser ikke er bevist, at de skal markedsføres i EU.*”. Af denne præmis kan vi konkludere, at en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed kræver en markedsføring. Dette betyder, at som følge af, at markedsføringen er tæt knyttet til kravet om erhvervmæssig brug, lægger vi til grund, at sontringen af den erhvervmæssige brug ligeledes er ufravigelig. De to elementer, markedsføring og erhvervmæssig brug, må derfor ikke overflødiggøres, hvilket er tilfældet ved retstillingen som følge af Rolex III. Derfor kan vi konkludere, at den erhvervmæssige brug i VML § 4 skal være det springende punkt for vurderingen af en krænkelse i Rolex III. Dette fører endvidere til, at Sø- og Handelsrettens afgørelse i Rolex IV ligeledes er i uoverensstemmelse med EU-retten for så vidt angår fortolkningen af toldforordningens art. 10. Det skyldes, at Sø- og Handelsretten

her fastholder den fortolkning, der tillader en brug af fremstillingsfiktionen, hvor krænkelsevurderingen følger varen og ikke personen. Da en anvendelse af fremstillingsfiktionen ikke tillades, betyder dette, at Rolex III og Rolex IV ikke kan tillægges retskildeværdi. Vi kan derfor konstatere, at den tidligere danske retsstilling, som vi fandt efter Rolex I og Canada Goose, endnu er gældende, hvorfor en krænkelse skal følge en persons subjektive forhold.

4.3. Delkonklusion

Af retspraksis, der forelå på tidspunktet for afsigelsen af Rolex III, kan vi konkludere, at der skal være en reel retsstridig markedsføring af varerne før en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed kan statueres. Vi kan på baggrund af Montex fastslå, at EU-domstolen tydeligt afviser, at 1994-toldforordningen indeholder en anvendelse af fremstillingsfiktionen. Dette fører til, at kravet om den erhvervsmæssige brug fortsat er af afgørende betydning for at en krænkelse af en intellektuel ejendomsret kan konstateres. Vi understreger dette udgangspunkt med Class International.

Det faktum, at Sø- og Handelsretten i Rolex III, ser bort fra kravet om markedsføring, og hermed kravet om den erhvervsmæssige brug, strider med den retspraksis, der forelå på tidspunktet for sagens afgørelse. Allerede på baggrund af disse domme, er der uoverensstemmelse mellem EU-domstolen og Sø- og Handelsrettens fortolkning af art. 10, hvorved en omgåelse af kravet om erhvervsmæssig brug er uforenelig med EU-retten.

Hvis Højesteret stadfæster Sø- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen vil dette udvide den geografiske rækkevidde af de intellektuelle ejendomsrettigheder i forhold til territorialprincippet. Udvidelsen medfører, at rettighedshaveren kan retshåndhæve blot varen befinder sig på et område, hvor en fremstilling er i strid med en intellektuel ejendomsret.

Vi kan konkludere, at toldforordningerne kun indeholder processuelle regler, hvorefter en krænkelsevurdering skal foretages efter de materielle retsregler, der er knyttet sammen med eksistensen af erhvervsmæssig brug.

På baggrund af Philips og Nokia, kan vi konkludere, at EU-domstolen i alle henseender afviser, at toldforordningerne indeholder en fremstillingsfiktion. Derfor indeholder art. 10 i toldforordningen ikke en mulighed for anvendelse af fremstillingsfiktionen.

EU-domstolens afgørelse af Philips og Nokia ændrer ikke ved det faktum, at Sø- og Handelsrettens afgørelse af Rolex III er i strid med EU-retten. Tværtimod afvises fremstillingsfiktionen endnu en gang. Dette betyder, at Højesteret bør afvise en anvendelse af fremstillingsfiktionen for at skabe overensstemmelse med EU-retten.

Konklusion

Formålet med specialet har været at undersøge, i hvilket omfang Sø- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen i Rolex III, har muliggjort en omgåelse af kravet om erhvervsmæssig brug ved import af immaterialretligt beskyttede varer til privat brug. Dette er sket ved behandling af den relevante retspraksis og fortolkning af de gældende retsregler for herefter at diskutere anvendelsen af fremstillingsfiktionen ud fra et EU-retligt perspektiv.

Vi kan konkludere, at kravet om erhvervsmæssig brug er ufravigeligt i henhold til kränkelsesvurderingen i VML § 4 og EF-varemærkeforordningens art. 9. VML § 4 er fuldt ud harmoniseret med EU-retten som følge af varemærkedirektivets art. 5, hvorfor kravet om erhvervsmæssig brug skal fortolkes ens.

Vi kan konstatere, at fastlæggelsen af, hvorvidt erhvervsmæssig brug kan statueres, altid beror på en konkret vurdering. Ud fra en analyse af retspraksis kan vi konkludere, at vurderingen indeholder forskellige faktorer. Disse er økonomisk vinding, antallet af varer, købers subjektive forhold og eksistensen af en markedsføring. L'Oréal, Class International samt Philips og Nokia påviser, at markedsføringsbegrebet er tæt knyttet til erhvervsmæssig brug, hvorfor vi kan konkludere, at dette er det vigtigste element i vurderingen.

I Rolex III finder vi en markedsføring og et bevis for omsætning af Uret, hvilket rettighedsindehaveren kan modsætte sig. Kravet kan dog kun rettes mod sælgeren af Uret, da denne foretager markedsføringen. Rettighedsindehaveren kan derfor ikke gøre markedsføringen gældende overfor køberen.

Sø- og Handelsretten finder hjemmel til fremstillingsfiktionen i toldforordningens art. 10 sammenholdt med 8. betragtning. Dette skaber en ny retsstilling i Danmark, hvorved kränkelsesvurderingen følger varen, og ikke personen. Med dette ændrer Sø- og Handelsretten udgangspunktet om, at en kränkelse følger en persons subjektive forhold, hvilket betyder, at kravet om erhvervsmæssig brug overflødiggøres efter afgørelsen af Rolex III.

Vi kan konkludere, at toldforordningen ikke har forrang for national varemærkelovgivning, som følge af harmoniseringen, hvorfor toldforordningen ikke umiddelbart kan tilsidesætte kravet om erhvervsmæssig brug. Toldforordningen skal derimod anses som et processuelt regelsæt, der skal anvendes i et samspil med de materielle retsregler for intellektuelle ejendomsrettigheder.

Dette fører til, at vi kan konkludere, at Sø- og Handelsrettens anvendelse af art. 17, stk. 1, litra a er en subsidiær bestemmelse i forhold til de nationale sanktioneringsbestemmelser i OPHL § 84 og VML § 44. Disse bestemmelser er fuldt ud harmoniseret, og derved ikke sekundære retskilder i forhold til toldforordningen. Sanktionering bør derfor ske på baggrund af disse bestemmelser, selvom vi kan konkludere, at en anvendelse af disse ikke ændrer udfaldet. Ydermere kan vi i forlængelse heraf konstatere, at da køberen af Uret ikke har kränket rettighedshaverens eneret, vil der ikke være grundlag for en sådan sanktionering.

Toldforordningen er en sekundær EU-retligt retsakt, hvorfor en fortolkning af denne skal stemme overens med EU-domstolens fortolkning. På tidspunktet for afgørelsen af Rolex III, forelå der allerede retspraksis, hvor 1994-toldforordningen var fortolket af EU-domstolen. Vi kan konkludere, at der skal være en reel retsstridig markedsføring af varerne førend en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed kan statueres. Dette kan vi fastslå på baggrund af Montex og Class International, hvor EU-domstolen tydeligt afviser, at 1994-toldforordningen hjemler en anvendelse af fremstillingsfiktionen. Dette medfører, at kravet om den erhvervsmæssige brug fortsat er af afgørende betydning for, at en krænkelse af en intellektuel ejendomsret kan statueres.

Sø- og Handelsrettens brug af fremstillingsfiktionen i Rolex III fører til, at der ses bort fra kravet om erhvervsmæssig brug, hvilket strider mod den forudgående EU-retspraksis. Af den grund kan vi konkludere, at der allerede på tidspunktet for sagens afgørelse er en uoverensstemmelse mellem EU-domstolen og Sø- og Handelsrettens fortolkning af toldforordningerne. Dette fører til, at Sø- og Handelsrettens omgåelse af kravet om erhvervsmæssig brug, og derved anvendelsen af fremstillingsfiktionen, er uforenelig med EU-retten.

EU-domstolen har, efter afsigelsen af Rolex III, endnu engang haft mulighed for stillingtagen til toldforordningerne i Philips og Nokia, hvorfor vi lægger denne til grund for den nyeste fortolkning af, hvorvidt fremstillingsfiktionen accepteres. Vi kan konkludere, at EU-domstolen afviser, at fremstillingsfiktionen indeholdes i art. 10 i toldforordningen, da en anvendelse af fremstillingsfiktionen afvises i alle henseender.

Vi kan konkludere, at der i OPHL § 77 findes en fremstillingsfiktion. Denne kan dog kun benyttes i tilfælde, hvor en spredningshensigt kan bevises, hvorfor denne ikke finder anvendelse i Rolex III. Det skyldes, at importen heri sker til privat brug, hvorefter køber ikke har til hensigt at sprede dette for almenheden.

EU-domstolens afgørelse af Philips og Nokia understreger vores tidligere konklusion, hvorefter Sø- og Handelsrettens anvendelse af fremstillingsfiktionen i Rolex III er i strid med EU-retten. Højesteret bør derfor afvise en anvendelse af fremstillingsfiktionen for at skabe overensstemmelse med EU-retten.

Eftersom Sø- og Handelsretten fastholder sin fortolkning af toldforordningen i Rolex IV, som er afsagt efter Philips og Nokia, men er påpasselige med at se helt bort fra kravet om erhvervsmæssig brug, medfører dette, at retsstillingen befinder sig i et sted mellem accept af fremstillingsfiktionen og anvendelse af kravet om erhvervsmæssig brug, indtil Højesteret har haft mulighed for at tage stilling til Rolex III.

Vi kan konkludere, at hvis Højesteret stadfæster afgørelsen i ankesagen, betyder dette, at en anvendelse af fremstillingsfiktionen vil udvide den geografiske rækkevidde af de intellektuelle ejendomsrettigheder. Herved vil dette afvige fra udgangspunktet om territorialprincippet, hvilket medfører, at rettighedsindehaveren kan retshåndhæve blot varen befinder sig på et område, hvor en fremstilling er i strid med en intellektuel ejendomsret.

Alt i alt kan vi konkludere, at fremstillingsfiktionen ikke kan anvendes til at omgå kravet om erhvervsmæssig brug ved import af immaterialretligt beskyttede varer til privat brug, da en sådan fortolkning ikke er forenelig med EU-retten.

Perspektivering

Vi har konkluderet, at en anvendelse af fremstillingsfiktionen ikke muliggør en omgåelse af kravet om erhvervsmæssig brug, da dette vil stride mod de EU-retlige forpligtelser. Det betyder, at det faktum, at SØ- og Handelsretten i Rolex IV fastholder sin fortolkning af, at fremstillingsfiktionen hjemles i toldforordningen, vil medføre en retstilstand, der tilgodeser behovet for at gribe ind over for den omfattende handel med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, men samtidigt skaber en risiko for, at der indledes en traktatkrænkelsesprocedure.

Ud fra et retspolitisk synspunkt er det forståeligt, hvorfor rettighedshaverne ønsker at forhindre disse transaktioner. Dette kan dog ikke ske ved bøjning af den gældende lovgivning, men denne bør i stedet justeres, således retshåndhævelsen af handel med de piratkopierede og varemærkeforfalskede varer gøres mere lempelig. Dette kan dog ikke ske på nationalt niveau, da VML § 4 på nuværende tidspunkt er i overensstemmelse med varemærkedirektivets art. 5, hvorved en ændring af VML § 4 vil skabe en ny uoverensstemmelse med EU-retten. Hvis hensynet til rettighedshaverne skal tilgodeses, således disse kan gribe ind overfor import til privat brug, kræver dette derfor, at ændringen foretages på EU-retligt niveau. Der skal dog samtidig tages højde for de internationale konventioner.

Litteraturliste

1. Bøger

Andersen, Niels M., Carlquist, Arly & Rubinstein, Anders (2006), Rets håndhævelse af immaterialrettigheder, 1. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gomard, Bernhard & Kistrup, Michael (2007), Civilprocessen, 6. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S

Kruse, A. Vinding, Clausen, Nis Jul, Edlund, Hans Henrik & Ørgaard, Anders, Køberetten (2009), 4. udgave, 1. oplag, Thomson Reuters A/S

Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten (2011), Immaterialret, 2. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Schønning, Peter (2011), Ophavsretsloven med kommentarer, 5. udgave, 1. oplag, Peter Schønning & Karnov Group A/S

Schønning, Peter & Blomqvist, Jørgen (2011), International ophavsret, 1. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sørensen, Karsten Engsig & Nielsen, Poul Runge (2008), EU-retten – forkortet udgave, 1. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Wallberg Knud, Varemærkeret – Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer (2008) 4. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2. Artikler

2.1. Artikler fra Ugeskrift for Retsvæsen

Petersen, Clement Salung, Riis, Thomas & Schovsbo, Jens, U 2012B.15/1, Fiktioner – Sø- og Handelsrettens dom af 8. november 2011 om køb af kopivarer til privat brug

2.2. Andre artikler

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) – Årsberetning 2010

Pressemeddelelse: Dom i sag vedr. køb af varemærkeforfalsket og piratkopieret Rolex-ur over internettet af 8. november 2011

3. Danske retskilder

3.1. Love

Designloven, lovbekendtgørelse nr. 89 af 28. januar 2009

Købeloven, lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003

Lov om ændring af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om fastsættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel i Fællesskabet og udførsel og genudførsel fra Fællesskabet af varer, der krænker visse former for intellektuel ejendomsret, lov nr. 461 af 9. juni 2004

Ophavsretsloven, lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010

Retsplejeloven, lovbekendtgørelse nr. 1063 af 17. november 2011

Varemærkeloven, lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012

3.2. Bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben overfor visse varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes overfor varer, der krænker sådanne rettigheder, nr. 1047 af 20. oktober 2005

Bekendtgørelse om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben overfor varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes overfor varer, der krænker sådanne rettigheder, nr. 12 af 9. januar 2006

Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande, nr. 218 af 9. marts 2010

4. EU-retlige retskilder

4.1. Traktater

Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, trådt i kraft i Danmark d. 1. december 2009

4.2. Forordninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) (nr. 450/2008)

Forslag til Rådets forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker visse intellektuelle ejendomsrettigheder (forelagt af Kommissionen) Bruxelles, af 20. januar 2003

Rådets forordning nr. 3842-86 af 1. december 1986 om foranstaltninger med henblik på forbud mod varemærkeforfalskede varers overgang til fri omsætning

Rådets forordning (EGF) af 12. oktober 1992 om indførslen af en EF-toldkodeks (nr. 2912/92)

Rådets forordning (EF) nr. 3295-94 af 22. december om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer

Rådets forordning af 12. december 2001 om EF-design (nr. 6/2002)

Rådets forordning af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (nr. 1383/2003)

Rådets forordning af 26. februar 2009 af EF-varemærker (nr. 207/2009)

4.3. Direktiver

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (2001/29)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder

Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF)

Rådets direktiv 2006/79/EF af 5. oktober 2006 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande

4.4. Generaladvokatens forslag til afgørelser

Villalón, P. Cruz, af 3. februar 2011, Forslag til afgørelse af C-446/09 og C-495/09, Philips og Nokia.

5. Internationale retskilder

5.1. Konventioner

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), trådt i kraft 1. januar 1995

6. Retspraksis

6.1. Danske afgørelser

AN 1998 0016, Ude og Hjemme

V-21-05, Rolex I

V 38-06, Canada Goose

V-116-07, Rolex II

V 29-10, Rolex III

V-11-11, Rolex IV

U 2001.747 H, Tripp Trapp III

U 2008.1826 H, Diesel

6.2. Processkrifter

Bagvedliggende processkrifter til V 29/10, Rolex III

6.3. EU-domstolens afgørelser

6/64, Costa mod ENEL

C-173/96, Sebago

C-375/97, General Motors

C-383/98, Polo/Lauren

C-206/01, Arsenal

C-60/02, Montres Rolex

C-115/02, Rioglass og Transremar

C-405/03, Class International

C-479/04, Laserdisk

C-281/05, Montex

C-236/08, Louis Vuitton

C-324/09, L'Oréal

C-446/09 og 495/09, Philips og Nokia