

V002100N - ASN

**UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG**

Den 24. oktober 2006 blev af retten i sagen

V-21-05

- 1) Rolex S.A.
- 2) Manufacture des Montres Rolex S.A.

(Advokat Susanne Mark)

mod

2V Invest ApS

(Advokat Carl-Erik Nielsen)

afsagt sålydende

D O M:

Indledning og påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt to Rolex-ure er varemærkeforfalskede, og om importen af urene er sket erhvervsmæssigt eller privat.

Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (Rolex) har nedlagt følgende påstande:

1. 2V Invest ApS (2V Invest) tilpligtes at anerkende, at suspensionen af frigivelsen af to stk. Rolex-ure, jf. bilag 1, er lovligt gjort og forfulgt.
2. 2V Invest tilpligtes at anerkende, at afståelse til statskassen samt tilintetgørelse af to stk. Rolex-ure, jf. bilag 1, er lovlig og sker for 2V Invests regning.

3. 2V Invest tilpligtes at betale Rolex 400.000 kr. eller et af retten fastsat mindre beløb med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 24. januar 2005.
4. Det forbydes 2V Invest at importere, eksportere, sælge eller markedsføre de Rolex-ure, der er vist i bilag 1.

2V Invest har nedlagt påstand principalt om frifindelse for påstand 1-4. Overfor påstand 1 og 2 har 2V Invest subsidiært nedlagt påstand om, at urene frigives mod fjernelse af logo på de uoriginale dele og mere subsidiært, at de originale dele af urene frigives.

Sagens omstændigheder

Rolex, der er et schweizisk urfirma, har i Danmark registreret to figurvaremærke, henholdsvis en krone med navnet Rolex under (registreret i 1964), og kronen alene (registreret i 1992) samt registreret ordmærket Rolex som et EU-varemærke i 2002.

Troels Olivero er stifter af og direktør i anpartsselskabet 2V Invest. Selskabet har adresse på Henningsens Alle 33, 2900 Hellerup, som også er Troels Oliveros privatadresse. Selskabet er tidligere registeret under navnet Inco-International Consulting ApS. 2V Invest er hovedanpartshaver i Gauguin Auktioner ApS, som har adresse på Nybrovej 83, 1., 2820 Gentofte. Som binavne til dette selskab er blandt andet registreret "Gauguin Auction House ApS" og "Gauguin.dk ApS".

Af en udskrift fra hjemmesiden "Gauguin Auction House" fra april 2005 fremgår det, at der på denne hjemmeside bortauktioneredes blandt andet Rolex-ure.

Af en udskrift af DK Hostmaster A/S's hjemmeside fra den 25. april 2005 fremgår blandt andet, at Inco-International Consulting ApS er registrant af domæne-navnet "gauguin.dk".

I juli 2004 købte Troels Olivero to ure, henholdsvis af rødguld og hvidguld, af juvelervirksomheden babyvincci på Internettet. Der er uenighed om, hvorvidt Troels Olivero personligt eller som direktør i selskabet 2V Invest er køber af urene.

De to ure er blevet forevist under domsforhandlingen, og fotografier af urene er vist på bilag 1.

Af en e-mail sendt den 10. juli 2004 fra Vincci Jewelers babyvincci@hotmail.com til adressen to@gauguin.dk fremgår blandt andet:

"Emne: Congratulations! You are the buyer for "ROLEX Ladies President Date Just with sapphire/diamonds"

...

Dear troelsolivero,

Thank you for purchasing my item!

...

Payment Details

Amount: \$ 4,300.00 USD

US Shipping &

Handling: \$ 80.00 USD

US Insurance:

(Required) \$ 19.00 USD

Item Details

Seller: babyvincci

End Date: Jul. 10, 2004

Item Number: 4900883120

Item Title: ROLEX Ladies President Date Just with sapphire/diamonds

..."

Af en betalingspostering fremgår det, at der den 13. juli 2004 fra Inco-International C's konto blev overført 4.399 USD til Tung Yin Ni, Hong Kong vedrørende "item number: 4900883120". Der er enighed om, at kontoen tilhører 2V Invest, og at det anførte item number relaterer sig til rødgulduret.

Af en udateret mail fremgår følgende:

"Til: vincci wu

Emne: SV: Congratulations! You are the buyer for "Rolex ladies President Date Just with sapphire/diamonds"

Dear Troels,

Thank You for your purchase again. Your purchase watch 14K ROLEX OYSTER DATE-JUST OYSTER PRESIDENTWATCH with 4 point Sapphire & diamond bezel, Mother of pearl dial with sapphire hour marker, model - 69178, 8 year old, with pave diamond bracelet band, the overall condition of watch is 95% brand new, total weight of diamonds are well over 4.20ct.

The watch are sold with the following:

ROLEX LEATHER JEWELRY BOX.

2 YEARS FREE IN-HOUSE WARRANTY

ROLEX LEATHER CREDIT CARD HOLDER

ROLEX HOLOGRAM TAG

ROLEX OYSTER MANUALS.

...

The amount is \$ 4300.00 + \$ 99.00 shipping WITH FULL COVERAGE INSURANCE.

..."

Af en betalingspostering fremgår det, at der den 29. juli 2004 fra 2V Invests konto blev overført 4.349 USD til Tung Yin Ni, Hong Kong. Under "meddelelse til modtager" fremgår endvidere: "Item number: 4912956901 Rolex white gold. Remember change to rubies".

Urene blev sendt til Danmark, men efter Troels Olivero havde set dem, blev de returneret til Hongkong for reparation. Urene blev af Boveli Art Repair Co, Hong Kong returneret til Danmark den 8. december 2004.

I Københavns Lufthavn blev urene tilbageholdt af ToldSkat, som sendte meddelelse om tilbageholdelsen til Budde Schou & Ostenfeld, der er Rolex's danske varemærkeagent. Budde Schou & Ostenfeld sendte urene til urforretningen Klarlund, der meddelte, at urene var varemærkeforfalskninger. Efter anmodning fra Budde Schou & Ostenfeld suspendede ToldSkat i mail af 12. januar 2005 frigivelsen af urene i henhold til Rådets forordning nr. 1383/2003 af 22. juli 2003.

I brev af 12. januar 2005 skrev Troels Olivero til Budde Schou & Ostenfeld:

"Vedr.: Deres ref. 121348/MM

Sagen vedrører et af min selskaber 2V-Invest ApS' køb af 2 guld og diamant ure i Kina.

Jeg har ventet på at høre fra Dem siden jeg før Jul talte med Toldmyndighederne som havde taget urene til toldkontrol. Toldmyndighederne oplyser at den eneste grund til at de ikke har udleveret urene til mig er, at De mener at urene overtræder Rolex varemærke beskyttelse og De i Deres brev til mig anmoder 2 V-Invest ApS om tilladelse til at destruere urene.

Denne tilladelse kan ikke gives idet jeg er af den opfattelse at urene ikke overtræder Rolex varemærkebeskyttelse.

Urværket er ægte Rolex urværk, som er taget fra ældre Rolex ure. Urværket er så sent til Kina for at en juveler kan lave et smykke-ur i guld og diamanter som skulle have være brugt til julegaver. Urene repræsenterer en stor værdi.

Jeg har endnu ikke set de fremsendte ure efter de var sendt tilbage til Kina men ifølge ordre er de bestilt uden at hverken ur-kasse, krone, ur-lænke eller lås på nogen måde er Rolex varemærke beskyttet kopier. Ligeledes skulle æskerne også være originale Rolex æsker.

Jeg meddelte det samme til den dame jeg talte med hos Toldmyndighederne og hun sagde at der var et grønt klistermærke på urkassen som overtrådte en Rolex varemærke beskyttelse. Jeg aner ikke hvad det er da jeg ikke har bestilt et klistermærke, men som jeg sagde anser jeg det for så ubetydeligt at det ikke giver berettigelse til at konfisker et lovligt Rolex urværk, ægte guld og diamant ur-kasse og ur-lænke.

Men såfremt der er et klistermærke eller andre dele som jeg ikke har kendskab til, der overtræder Rolex varemærkebeskyttelse, så konfisker det.

Jeg er bare sikker på at jeg har (efter oplysning fra juveler) fået fremsendt et ægte Rolex urværk, en ur-kasse, krone og ur-lænke som ikke er Rolex kopi eller udgiver sig som sådan og som ikke har kopieret Rolex varemærker.

Derfor bedes urene udleveret straks. I modsat fald bedes De anlægge sag ligesom jeg vil søge erstatning for ulovligt konfiskering.

Venlig hilsen
Troels Olivero
2V-Invest ApS
Henningsens Alle 33
2900 Hellerup"

Rolex sendte urene til Schweiz for at få dem nærmere undersøgt. Af en identifikationsrapport udfærdiget af Rolex S.A., Departement Patrimoine vedrørende identifikation nr. 729-1 (rødgulduret) fremgår blandt andet (i dansk oversættelse):

"...

KONKLUSION

Vi kan bekræfte, at dette ur er en piratkopi af ROLEX-mærket og af model OYSTER PERPETUAL LADY-DATEJUST reference 69158 udstyret med en rand [bezel] reference 69088 samt urlænken SUPER PRESIDENT KARAT reference 8470.

PIRATKOPI:	hele urkassen urskiven og urviserne hele urlænken
ORIGINAL:	urværket (kaliber 2135) garantibeviset æskan og tilbehøret

Ingen af komponenterne af urkassen, urskiven, urviserne og urlænken er blevet fremstillet af en virksomhed, der er autoriseret af ROLEX SA / GENEVE, der er indehaver af kronesympolet og ROLEX-varemærket.

..."

Det fremgår endvidere af rapporten, at det vedlagte garantibevis ikke vedrører det urværk, der er i uret, samt at brillanterne på uret er af ringe kvalitet, og at safirerne er uægte.

Samme konklusion fremgår af identifikationsrapport vedrørende identifikation nr. 729-2 (hvidgulduret).

Urene blev endvidere sendt til undersøgelse hos Fédération de l'industrie horlogère suisse FH, som er et uafhængigt schweizisk forbund for urproducenter. Af rapporten fremgår vedrørende begge ure, at kvaliteten af stempelmærkerne, især på bagkassen og urlænken, ikke stemmer overens med gældende kvalitetsstandarder hos Rolex SA. I rapporten konkluderes enslydende for hvert af urene (i dansk oversættelse):

"...

Konklusion

I lyset af ovenstående kan vi bekræfte at:

1. Det her analyserede ur ikke er blevet fremstillet af virksomheden ROLEX SA, Geneve.
2. Dette urværk består af en sammensætning af guldkomponenter fremstillet uden ROLEX'S vidende og et ægte urværk fremstillet af ROLEX SA, der er fjernet fra dets oprindelige bestemmelsessted. Fremstillingen af sammensætningen og arbejdet med indpakning i æsker har sandsynligvis fundet sted i Europa (Italien, Schweiz?).
3. Denne piratkopi er en kopi af model LADY DATEJUST med urlænke SUPER PRESIDENT KARAT fra ROLEX SA.
4. Denne piratkopi lever ikke op til de officielle regulativer vedr. handel med varer i ædelt metal.
5. Dette ur bærer forfalskede officielle lødighedsstempler, en indikation af schweizisk oprindelse der er ulovlig, og udgør et misbrug af samt angiver falsk geografisk indikation af "GENEVE".
6. Denne piratkopiering er resultat af en industriel fremstilling, både hvad angår fremstillingen af komponenterne og påtrykningen af falske stempelmærker.
7. Den udførte omhu og fabrikation taget i betragtning såvel som det faktum, at de folk, der udfører piratkopieringen, har blandet ægte komponenter med uægte, gør at det her undersøgte ur direkte skaber total forvirring hos køberen. Det forårsagede tab for rettighedsindehaveren er i sagens natur betydeligt.

Antipiratkopieringskontoret

..."

Af Rolex's vejledende priser fremgår det, at nyprisen for et Oyster Perpetual Datejust i rødguld med, henholdsvis uden 292 brillanter på urlænken, ref. 178158, er henholdsvis 62.480 CHF og 34.480 CHF inkl. schweizisk moms, mens prisen for et Oyster Perpetual Lady-Datejust i platin, ref. 179136, er 65.630 CHF inkl. moms.

2V Invest har fremlagt eksempler på annoncer for uægte Rolex-ure, herunder ure fra udbyderen Wingate's, som man kan købe på Internettet fra priser på 160 €.

Forklaringer

Troels Olivero har forklaret, at han er direktør i selskaberne 2V Invest, Gauguin Auktioner ApS og et irsk datterselskab. Selskaberne er stiftet i henholdsvis 1998 og 2002/2003. Han har tidligere ejet og drevet et teleselskab, som han solgte med en fortjeneste på ca. 8 mio. kr. Han er uddannet skolelærer, har en MBA fra Copenhagen Business School og en uddannelse som diamantgraderer. 2V Invest er primært et holdingselskab, men yder dog også konsulentbistand for de øvrige selskaber. Han ejer alle anparterne i selskabet, som ejer 78,4 % af anparterne i Gauguin Auktioner.

Gauguin Auktioner er et auktionshus, som i kommission sælger alle former for løsøre, eksempelvis ure, smykker og møbler. Auktionshusets kunder er både private og professionelle. Gauguin Auktioner køber og sælger ikke selv de pågældende varer, selvom de juridisk er berettiget til det, men leverer alene serviceydelser i form af vurdering af auktionsgenstandene, afregning af købesum med køber og udlevering af varerne.

Det første ur købte han, fordi han gerne ville give sin kone et Rolex-ur i julegave. Han søgte på eBay og fandt uret, der blev udbudt af babyvincci, og som fremstod som ægte.

Før man kan byde på en genstand hos eBay, skal man oprette en profil, hvor man oplyser navn og adresse. Han oprettede sin profil i eget navn, Troels Olivero. Når man har budt på en genstand og fået hammerslag, "mødes" køber og sælger og aftaler nærmere om gennemførelsen af levering og betaling. Hammerslagsmailen lød på Troels Olivero, og det var også dette navn, der blev videregivet til sælger. E-mailen blev sendt til to@gauguin.dk, som er hans egen e-mailadresse.

Det var 2V Invest, der skulle importere urene, da han havde et tilgodehavende i dette selskab på ca. 112.000 kr. Selskabet havde endvidere et momsregistreringsnummer, hvorfor han kunne importere varer fra lande uden for EU uden at skulle betale moms "up front", men i stedet vente med at betale moms, til urene blev givet væk. Grunden til, at han oplyste 2V Invests adresse som Nybrovej var, at det er på denne adresse, han arbejder til daglig, hvorfor det var mest praktisk, at leveringen skete der.

Et stykke tid, efter han havde købt rødgulduret til sin kone, talte han med sin søster i telefonen og fortalte om købet. Hans søster sagde, at hun også kunne tænke sig et Rolex-ur. Da hun havde hjulpet ham meget i forbindelse med hans nylige flytning, sagde han, at han gerne ville give hende et tilsvarende ur som gave. Kort tid efter så han et tilsvarende ur på eBay. Handlen foregik på samme måde som den første og til næsten samme pris.

Urene blev leveret hver for sig på forretningsadressen i august. Han returnerede urene til babyvincci, fordi de ikke gik rigtigt, og diamanterne var løse. Han meddelte sælger, at de skulle repareres og "customizes" ordentligt. Han bad om, at de grønne sten blev ændret til røde, hvilket sælger indvilligede i, men dog ikke gjorde. Han kender ikke noget til reparatøren Boveli.

Han har tidligere købt ure på nettet. Han samler på Rolex-ure og har for tiden 5. Nogle gange sælger han et for at kunne købe et andet. De ure, han har, er ægte. Han har købt dem brugt for ca. 250.000 kr. i alt. Han har solgt et par stykker hos Bruun Rasmussen og et enkelt privat.

Helena Ejsing har forklaret, at hun er Troels Oliveros søster. På et tidspunkt fortalte han i telefonen, at han havde købt et pyntet Rolex-ur i guld på eBay. Uret var en julegave til hans kæreste. Han var meget stolt af handlen, da han havde gjort et godt køb. Hun sagde, at hun også kunne tænke sig sådan et ur, dog helst i hvidguld. Troels sagde, at han gerne ville give hende et ur, da hun havde hjulpet ham meget med indretningen af hans hus. Troels har selv nogle Rolex-ure. Hun plejer for sjov at sige, at han har et ur til hver måned i året. De har et godt og tæt forhold til hinanden. Troels giver mange gaver. Hun har fortalt sin gode veninde, Henriette, om gaven.

Henriette Egeholm har forklaret, at hun er Helena Ejsings gode veninde. Helena fortalte i efteråret 2004, at Troels ville give hende et ur i julegave som tak for hendes hjælp med en flytning. Hun syntes, at det var en flot gave, men var dog ikke overrasket, da Troels og Helena har et tæt forhold, og da Troels har mulighed for at give en sådan gave.

Parternes argumenter

Rolex har gjort gældende, at urene er forfalskede. Det fremgår af identifikationsrapporterne fra Rolex, at væsentlige dele af urene ikke er fremstillet af Rolex. Garantidokumenterne, æskerne og tilbehøret er ægte, men vedrører nogle andre ure end de konfiskerede. Fédération de l'industrie horlogère suisse FH har bekræftet, at urene er forfalskede. Rolex-varemærket er sat på uægte dele af uret, blandt andet på dækslet og på urlænken. Da de ægte dele endvidere stammer fra forskellige ure, skal hele uret anses for en forfalskning. Anbringelse af Rolex-varemærket på sådanne varemærkeforfalskede ure samt import, eksport, salg m.v. af urene kan derfor forbydes i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1, jf. stk. 3, og § 4, stk. 2.

2V Invest har anført, at urene er købt i god tro. Troels Olivero har imidlertid forklaret, at han har et betydeligt kendskab til Rolex-ure, og at han driver auk-

tionshus, hvorfra der sælges Rolex-ure. De ure, han har købt, er købt til ca. 1/10 af prisen, og han var derfor i ond tro om urenes ægthed.

Selvom der måtte foreligge god tro, kan importen af urene alligevel forbydes, da de konfiskerede ure er købt og importeret med henblik på erhvervsmæssig brug. I det første brev til Budde Schou & Ostenfeld anføres det, at det er 2V Invest, der har købt urene, hvorimod det ikke nævnes, at det er et privat køb, et synspunkt, der først efterfølgende gøres gældende. Det er endvidere 2V Invest, der har betalt for urene, hvilket fremgår af betalingsoversigterne. Urene er sendt til 2V Invest, der er et selskab, som pr. definition har et erhvervsmæssigt formål. Der er derfor en formodning for, at importen er sket erhvervsmæssigt.

Troels Olivero har forklaret, at importen skete gennem selskabet, da selskabet har importtilladelse, og da han derved kunne undgå at betale moms ved importen. At importtilladelsen er anvendt, taler for, at importen er erhvervsmæssig, da der er anvendt de fordele, der er knyttet til at have et selskab. Det er endvidere naturligt, at der kun er foretaget få køb, da der er tale om et meget kostbart ur. Selve mængden siger derfor ikke noget om, hvorvidt importen er erhvervsmæssig eller privat.

Der foreligger ingen dokumentation for selve købet af hvidgulduret. E-mail-korrespondancen vedrørende købet af rødgulduret er sendt til Gauguin Auktionsers adresse. Det er normalt ved handel med selskaber, at man stiller korrespondancen til en person, hvorfor den omstændighed, at sælger henvender sig til Troels Olivero ikke beviser, at der er tale om et privat køb.

Det bør i den forbindelse komme 2V Invest til skade, at der ikke er fremlagt yderligere materiale, der belyser købet og returneringen af urene til reparation.

Det fremgår af varemærkelovens § 4, stk. 3, nr. 3, at erhvervsmæssig brug også omfatter import af varer. Det er i den forbindelse uden betydning, om selskabet efterfølgende måtte give varerne bort som gave. Det må derfor anses for godtgjort, at importen af urene er sket erhvervsmæssigt.

Hvis Rolex-urene antages at være ægte, kan importen forbydes efter varemærkelovens § 6, stk. 1, da de ikke er bragt i omsætning med samtykke fra Rolex.

2V Invest har anført, at urene alene er "comstumized" og dermed ikke varemærkeforfalskede. Hvis retten lægger til grund, at urene er ægte, så kan Rolex efter § 6, stk. 2, modsætte sig en videre omsætning. Efter denne bestemmelse kan varemærkeindehaveren modsætte sig fortsat markedsføring i tilfælde, hvor varernes tilstand er ændret eller forringet efter, at de er markedsført, hvis der i øvrigt er rimelig grund hertil. Dette er netop tilfældet i denne sag, hvor urene fremstår som originale, da de er solgt i originale æsker med ægte garantibeviser. Der er endvidere tale om en væsentlig forringelse af urene i forhold til det

originale produkt, da der er anvendt andre metaller og ædelstene end i de originale ure. Hvis urene videresælges, vil det skade Rolex's renommé, da urene fremstår som originale og dermed som produceret af Rolex.

Det gøres yderligere gældende, at urene er brugskunst, der er beskyttet af ophavsretslovens § 1, stk. 1. Det bør uden videre lægges til grund, at urene har værkshøjde. Ophavsretsloven giver en fremtoningsbeskyttelse og ikke en beskyttelse af enkeltdele som anført af 2V Invest.

Efter ophavsretslovens § 2 er det kun ophavsmanden, der må foretage ændringer i værket. Lovens § 29 er en undtagelse hertil, men giver kun den private ejer, der skal benytte brugsgenstanden, ret til at foretage ændringer i genstanden. Et selskab kan i sagens natur derfor aldrig være berettiget til at foretage ændringer. Det må endvidere lægges til grund, at det aldrig var meningen, at Troels Olivero personligt skulle benytte urene.

2V Invests handlinger er endvidere en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 5, hvorfor de kan forbydes efter § 13 i markedsføringsloven.

Samlet set er betingelserne for suspensionen af frigivelsen af urene derfor opfyldt, jf. art. 10 i Rådets forordning 1383/2003 af 22. juli 2003.

Til støtte for påstand 2 gøres det gældende, at varerne, jf. art. 17 i Rådets forordning og § 4 i bekendtgørelse nr. 621 af 22. juni 2004, for at sikre mod misbrug af Rolex's varemærkeret bør afstås til statskassen og tilintetgøres. Hjemmel til destruktion findes endvidere i varemærkelovens § 44, ophavsretslovens § 84, stk. 2, og markedsføringslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Den primære hjemmel er dog ovennævnte bekendtgørelse, hvorfor der bør ske destruktion og ikke et mindre indgribende tiltag. 2V Invest skal derfor ikke have medhold i udlevering af urene mod fjernelse af Rolex-mærket. Rolex-dele benyttes i vidt omfang til forfalskning, og manglende destruktion vil derfor betyde risiko for flere forfalskninger.

Til støtte for påstand 3 gøres det gældende, at Rolex efter varemærkelovens § 43, ophavsretslovens § 83 og markedsføringslovens § 13, stk. 2, er berettiget til erstatning eller vederlag. Kravet er opgjort på baggrund af værdien af den anslåede salgspris af originale ure, som ifølge Rolex's vejledende priser omregnet til danske kroner er henholdsvis 295.586,63 kr./163.121.43 kr. for rødgulduret og 310.488,96 kr. for hvidgulduret.

Hvis der ikke kan gives erstatning svarende til udsalgsprisen, så har Rolex krav på et rimeligt vederlag. Rolex har aldrig givet licens til, at andre kunne bruge varemærket. Vederlaget skal derfor fastsættes til et hypotetisk licensniveau svarende til 25 % af den vejledende udsalgspris.

Der er endvidere sket en betydelig markedsforstyrrelse ved den skade, der er sket på Rolex 's goodwill.

Det bestrides, at Rolex har udvist passivitet ved ikke i højere grad at forhindre varemærkeforfalskninger. Rolex bruger mange ressourcer på retsforfølgning. Der hersker imidlertid andre forhold i Hong Kong og Kina, hvorfor Rolex ikke har samme mulighed for at gribe ind der som i Europa.

Vedrørende sagsomkostninger bemærkes det, at sagen har krævet meget oversættelsesarbejde, der er foretaget af Budde Schou & Ostenfeld. Udgifterne hertil udgør ca. 20.000 kr.

2V Invest har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at urene er købt til privat brug. Begge ure var købt over Internettet på eBay som brugte og pyntede. Troels Oliveros søster og dennes veninde har i deres forklaringer tegnet et billede af Troels Olivero som en velhavende forretningsmand, der er passioneret Rolex-samler. Han ville gerne glæde sin kone og sin søster til jul og købte derfor på Internettet efter to Rolex-ure. Begge uret blev købt hos babyvincci til næsten samme pris. Ifølge forklaringerne var købet af urene utvivlsomt privat og ikke erhvervsmæssigt. Det var således aldrig meningen, at urene skulle videreomsættes.

At der var tale om et privat køb, understøttes endvidere af, at der kun er købt to ure og dermed ikke et større parti varer, som det oftest ses i sager om varemærkeforfalskning. Troels Olivero var endvidere oprettet som privatperson på eBays profil, hvilket er dokumenteret ved de fremlagte e-mails.

Troels Olivero valgte udelukkende af bekvemmelighedsgrunde at bruge sit 100 % ejede selskab som køber, da han kunne bruge selskabets momsnummer i forbindelse med importen og samtidig kunne nedbringe et stort mellemværende med selskabet. Det var ligeledes bekvemmelighedsårsager, der gjorde sig gældende ved valg af leveringsadressen.

Den omstændighed, at 2V Invest er moderselskab for Gauguin Auktioner, som sælger Rolex-ure, bevirker endvidere ikke, at købet kan anses for erhvervsmæssigt. Det er således ikke auktionshusets egne effekter, der sælges, da Gauguin Auktioners virke alene er at stille internetbaserede auktionsfaciliteter til rådighed for private og erhvervsdrivende. Der er endvidere ikke noget, der hedder en "firma-e-mail". At Troels Olivero har korresponderet på adressen to@gauguin.dk er derfor ikke udtryk for, at der er tale om et erhvervsmæssigt køb.

Synspunktet om, at urene blev købt til privat brug, er fremført fra starten af 2V Invest. Med hensyn til brevet af 12. januar 2005 til Budde Schou & Ostenfeld, hvori det anføres, at købet af urene er foretaget af selskabet, er denne formulering valgt, da det ville have gjort sagen mere kompliceret, hvis Troels Olivero

skulle have forklaret, at der var tale om en gave til hans kone og søster. Det bør endvidere ikke komme 2V Invest til skade, at ikke alle e-mails vedrørende de to køb er fremlagt, da de to køb er identiske, hvorfor de manglende e-mails ikke ændrer noget i det samlede billede. Købet er endvidere foretaget tilbage i 2004, og det kan derfor ikke bebrejdes Troels Olivero, at dokumenterne ikke længere er i behold.

Da Rolex ikke har godtgjort, at importen er erhvervsmæssig, finder hverken varemærkelovens § 4, stk. 1, eller markedsføringslovens §§ 1 og 5 anvendelse.

Ophavsretsloven skelner ikke mellem privat og erhvervsmæssig brug. I stedet begrænses lovens anvendelsesområde af kravet om værkshøjde, jf. lovens § 1. Kravene er strenge, idet der skal foreligge både originalitet og nyhedsværdi. Et Rolex-ur har ikke værkshøjde, måske bortset fra enkeltdele. Selve urværket kan således have værkshøjde. Selvomtrækket var nyskabende i sin tid og havde den fornødne originalitet og var dermed beskyttet. Kronen, som er konstrueret som lugen i en ubåd, kan også have haft originalitet og dermed være beskyttet. For at bevise værkshøjde skulle der imidlertid have været afholdt syn og skøn herom. Da det ikke er sket, må det lægges til grund, at urene ikke har værkshøjde.

Det gøres endvidere gældende, at Rolex's tolkning af ophavsretslovens § 29, er for restriktiv. Inden for brugtvognsområdet er det ganske almindeligt at foretage omfattende renoveringer med anvendelse af uoriginale reservedele uden tilladelse fra mærkeindehaveren. En tilsvarende sædvane findes inden for handel med ure, hvilket er godtgjort i bilagene fra Internettet udvisende mange forskellige ure med forskellige komponenter. Ejeren af urene, hvad enten det er 2V Invest eller Troels Olivero, har derfor ret til at foretage de pågældende ændringer og kan bede en fagmand om at foretage dem for sig.

Samlet kan det derfor konkluderes, at der ikke er tale om forfalskninger, men kun om at visse ydre dele som fx urlænken er uægte. Lænken er en krænkelse af varemærket, men det gør ikke hele uret til en forfalskning.

Vedrørende udmåling af erstatning og vederlag gøres det gældende, at Rolex ikke har dokumenteret, at der er lidt et tab, ligesom størrelsen af et rimeligt vederlag ikke er nærmere belyst. Beløbet på 600.000 kr. svarer til nyprisen på urene i dag. Der er imidlertid tale om brugte ure, hvis pris ikke er blevet godtgjort under sagen, og der derfor intet beløb, hvoraf en hypotetisk licens kan beregnes ud fra. Rolex har derfor ikke godtgjort at være berettiget til et beløb af den påståede størrelse.

Det er under sagen blevet dokumenteret, at babyvincci er meget aktiv på Internettet. Tilsvarende gør sig gældende for virksomheden Wingate's, som også

sælger "customized" Rolex-ure. Da Rolex ikke har standset eller forsøgt at standse disse virksomheder, har man ved sin passivitet accepteret, at en sådan handel kan finde sted. Der er muligvis andre regler i Kina og Hong Kong, der gør det sværere at sætte ind over for varemærkeforfalskningerne. I USA er der imidlertid lige så god beskyttelse som i Europa, og man skulle derfor have gjort noget effektivt over for Wingate's. Dette må komme Rolex til skade i en situation, hvor køber var i god tro for så vidt angår urenes ægthed.

Rettenns begrundelse og resultat

Efter de fremlagte rapporter udarbejdet af Rolex og det uafhængige forbund Fédération de l'industrie horlogère suisse FH lægger retten til grund, at urene er forfalskede.

Det har formodningen for sig, at importen er sket erhvervsmæssigt, da betalingen og importen af urene blev foretaget af selskabet 2V Invest. Der foreligger ingen dokumentation for, at Troels Olivero var oprettet som køber på eBay, ligesom de afgivne forklaringer 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. ToldSkats suspension af frigivelsen af urene stadfæstes derfor.

Urenes fremtoning beror efter rettens opfattelse på en sådan original kunstnerisk indsats, at de som brugskunst er beskyttet efter ophavsretslovens § 1, stk. 1.

De foretagne ændringer på urene er en krænkelse af Rolex's ophavsret, jf. ophavsretslovens § 2. Ændringsretten i ophavsretslovens § 29, stk. 2, tilkommer alene den private ejer, der skal benytte brugsgenstanden i overensstemmelse med genstandens formål. Da ændringerne skete for 2V Invest, er denne betingelse ikke opfyldt.

For at sikre mod misbrug af Rolex's varemærkeret skal urene afstås til statskassen og tilintetgøres. Under henvisning til at også dele af Rolex-ure i vidt omfang benyttes til forfalskning, skal urene afstås og tilintetgøres i deres helhed.

Da 2V Invest har krænket Rolex's varemærkerettigheder og ophavsrettigheder, har Rolex ret til erstatning og et rimeligt vederlag, jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1, og varemærkelovens § 43, stk. 1.

Urene ikke er bragt i omsætning af 2V Invest, og der er derfor ikke grundlag for at tilkende Rolex erstatning for afsætningstab eller markedsforstyrrelse. Rolex har derimod krav på et rimeligt vederlag for krænkelse af ophavsretten og udnyttelsen af Rolex's varemærker. Vederlaget fastsættes skønsmæssigt til 75.000 kr.

Efter sagens udfald skal 2V Invest til Rolex i sagsomkostninger betale 40.000 kr. med tillæg af 22.700 kr. til dækning af retsafgift og udgifter ved oversættelse.

Thi kendes for ret:

De af ToldSkat København den 22. december 2004 truffne beslutninger om suspension af frigivelse af to Rolex-ure, jf. bilag 1, i sagen 02/04-267-01286 stadfæstes.

De under den af ToldSkat København foretagne suspension beslaglagte Rolex-ure, jf. bilag 1, afstås til statskassen til destruktion for 2V Invest ApS's regning. 2V Invest ApS forbydes at importere, eksportere, sælge eller markedsføre de Rolex-ure, der er vist i bilag 1.

2V Invest ApS skal inden 14 dage betale 75.000 kr. til Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. med procesrente fra den 24. januar 2005.

Inden for samme frist skal 2V Invest i sagsomkostninger betale 40.000 kr. med tillæg af 22.700 kr. i øvrige omkostninger.

Lisbet Friis

Mette Christensen

Bjarne Egedal

(Sign.)

— — —
Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den