

**STAVANGER TINGRETT****DOM**

Avsagt: 03.12.2007
Saksnr.: 07-021400TVI-STAV
Dommer: Dommerfullmektig Edle Endresen
Saken gjelder: Varemerkeinngrep

Lois Vuitton Malletier

Advokat Kristina Edén Johnsen

mot

Roar Sørensen

Advokat Geir Jøsendal

Det ble avsagt slik

d o m :

Saken gjelder spørsmål om destruksjon av falske varer tilbakeholdt av tollvesenet, samt spørsmål om å ilegge forbud mot innførsel og omsetning av visse varer.

Sakens bakgrunn

Saksøker, Louis Vuitton Malletier (heretter LV) er produsent og leverandør av vesker, koffert, toalettmapper, lommebøker, pung, nøkkelringer, sko, klær og lignende av høy kvalitet. LV er innehaver av flere norske og internasjonale varemerkereregistreringer som har kjennetegnet LVs varer helt siden 1880-årene. Disse varemerkene er blant verdens mest plagierte.

Som følge av økt omsetning av kopivarer i Norge, begjærte LV den 2. mars 2001 midlertidig forføyning om tolloverbvåkning etter tvangsfullbyrdelsesloven § 15-13, jf. tolloven § 41, nå § 39. Tolloverbvåkning ble besluttet av Oslo byfogdembete og iverksatt av tollmyndighetene. Den midlertidige forføyningen har blitt forlenget hvert år, og den foreliggende sak er grunnet på Oslo byfogdembetes kjennelse av 7. februar 2006.

For å forhindre at falske varer som er tilbakeholdt av tollvesenet blir utlevert til adressaten, må det, i henhold til tolloven § 39, inngås en avtale med adressaten, eller det må reises sivil søksmål mot denne innen en frist fastsatt av retten.

Den 3. oktober 2006 ble det hos Tollregion Vest-Norge tilbakeholdt et vareparti med 6 vesker merket Louis Vuitton, som er et av LVs registrerte varemerker. De tilbakeholdte varene var sendt fra Thailand, og forsendelsen var adressert til saksøkte Roar Sørensen. Sørensen har ikke bestridt at varene ikke stammer fra LV og at det således dreier seg om kopivarer. De tilbakeholdte varene ble innført sammen med 29 vesker, som på tilsvarende vis uriktig utga seg for å være av merket "Mulberry". Sørensen har samtykket i destruksjon av sistnevnte vesker.

I beslutning av 23. november 2006 ga Oslo byfogdembete LV frist til å reise søksmål til 10. januar 2007. Fristen ble etter begjæring fra LV, utsatt til 9. februar 2007.

I desember 2006 henvendte LV v/Oslo Patentkontor AS seg skriftlig til Sørensen på hans folkeregistrerte adresse med tanke på å få i stand en utenrettslig løsning i saken. Sørensen besvarte imidlertid ikke på henvendelsen. Det lyktes heller ikke LV å få kontakt med Sørensen per telefon for å få en avklaring i saken. Stevning ble derfor inngitt den 2. februar 2007, altså innen utløpet av den av Oslo byfogdembete fastsatte frist. Sørensen tok til

motmøle ved rettidig tilsvare av 22. mai 2007 fra sin prosessfullmektig, advokat Geir Jøsendal.

Etter noe prosesskriftutveksling inngikk partene avtale om at saken skulle behandles etter reglene om forenklet rettergang, jf. tvistemålsloven kapittel 22 V. Retten foreslo i brev til partenes prosessfullmektiger av 14. september 2007 følgende fremgangsmåte:

1. Begge parter inngir innen 15. oktober 2007 et skriftlig innlegg hvor sakens faktiske og rettslige sider behandles. Om ønskelig kan saksøkte vedlegge en skriftlig utenrettslig forklaring fra Roar Sørensen.
2. Begge parter gis så en frist til 26. oktober 2007 for å komme med korte tilleggsbemerkninger til det som fremkommer i innleggene. Retten skal se bort fra nye faktiske og rettslige anførsler som eventuelt måtte bli fremsatt i denne forbindelse.
3. Saken avgjøres deretter på bakgrunn av sakens dokumenter uten ytterligere varsel.

Partene ga sin tilslutning til den foreslåtte fremgangsmåte og prosesskriv er inngitt fra begge sider i samsvar med dette, likevel slik at retten ikke har mottatt noen utenrettslig forklaring fra Sørensen. Ingen av partene har krevd muntlige forhandlinger.

LV har i det vesentlige anført

De tilbakeholdte LV-varene må ses i sammenheng med de 29 Mulberry-veskene som ble innført samtidig med disse. Det dreier seg således om innførsel av til sammen 35 falske vesker. At et slikt antall falske vesker er julegaver til kvinnelige bekjente er usannsynlig, spesielt sett i lys av Sørensens tidligere virksomhet. Det kan ikke ha noen betydning at Mulberry-veskene dreide seg om "5-6" sett all den tid det jo faktisk dreier seg om 29 enheter.

Begrepet "næringsvirksomhet" i varemerkeloven § 4 har en vid betydning. Varemerkeloven skal forstås på grunnlag av Eus varemerkedirektiv, som tilsier at lovens bestemmelser skal forstås i lys av varemerkets hovedformål, nemlig å fungere som opprinnelsesgaranti for varer og tjenester (varemerkedirektivets fortale, 10. betraktning). Man anses således å være innenfor næringsvirksomhet i lovens forstand når de interesser reglene om varemerker skal beskytte, svekkes. Innførsel og spredning av falske varer rammes således av varemerkeloven uavhengig av om vedkommende oppnår økonomisk gevinst eller ikke. Innførsel til vidstrakt gaveutlevering kan ikke sies å være til personlig bruk -- som personlig bruk kan man kun regne bruk for seg selv, og ikke venner og familie.

LV er av den oppfatning at det er behov for et rettslig forbud med hjemmel i varemerkeloven § 40 tredje ledd. Når Sørensen fortsetter å importere kopivarer til tross med at han, i forbindelse med sin tidligere virksomhet, må ha blitt kjent med at innførsel

og omsetning av piratprodukter er ulovlig, er det åpenbart at de generelle forbud som følger av lovgivningen ikke er tilstrekkelig for å hindre hans virksomhet.

LV har nedlagt slik påstand:

1. Varene som ble tilbakeholdt av Tollregion Vest-Norges tollkontor på Sola den 3. oktober 2005 med hjemmel i midlertidig forføyning fra Oslo byfogdembete i sak nr. 05-074391TVA-OBYF, adressert til Roar Sørensen, Kvernevikveien 4, 4048 Hafrsfjord, destrueres.
2. Roar Sørensen forbyr å innføre og omsette varer under Louis Vuitton Malletiers registrerte norske varemerker nr. 122580, 169689, 169690 og 191361, og internasjonale varemerker nr. 416 052, 447 981, 749 540, 807 976 og 846 642, eller varemerker som er forvekslbare med disse, eller varer som fremstår som plagiater av Louis Vuitton Malletiers varer.
3. Louis Vuitton Malletier tilkjennes sakens omkostninger med tillegg av lovens rente fra oppfyllelsestiden til betaling skjer.

Roar Sørensen har i det vesentlige anført

Punkt 2 i LVs påstand må avvises. Et tilsvarende forbud følger direkte av markedsføringsloven §§ 1 og 8a og varemerkeloven § 4 og LV har således ikke rettslig interesse i en dom i samsvar med påstanden på dette punktet. Videre er forbudet rettet mot helt teoretiske fremtidshandlinger. Aktualitetskravet er dermed ikke oppfylt. Et generelt forbud mot innførsel vil i tillegg rekke videre enn det er materiell hjemmel for idet tilleggsvilkåret om at bruken av varemerket må være skjedd "i næringsvirksomhet" da ikke vil gjelde.

Tolloven § 39 gir ingen selvstendig hjemmel for LVs krav og bestemmelsen må ses i sammenheng med markedsføringsloven §§ 1 og 8a og varemerkeloven § 4. Sistnevnte bestemmelser gjelder etter sin ordlyd i forhold til "næringsvirksomhet". Det stemmer at Sørensen for noen år tilbake var involvert i import og salg av kopiprodukter. Sørensen er p.t. ikke involvert i noen form for næringsvirksomhet. Av helsemessige årsaker vil han i overskuelig fremtid, og sannsynligvis aldri, drive næringsvirksomhet igjen. De aktuelle veskene ble hjemført fra Thailand for å brukes som julegaver til kvinnelige slektninger og venner, inkl. venners ektefeller/kjærester. Når det gjelder de 29 Mulberry-enhetene som ble innført sammen med LV-veskene, er bemerket at disse utgjorde 5-6 sett i fallende størrelser. Antallet kopiprodukter som denne saken dreier seg om er åpenbart for lite til at det kan dreie seg om import for omsetning. Slik privatimport som det her er tale om faller utenfor hjemmelsgrunnlagenes dekningsområde.

Den tolkning av varemerkeloven § 4 LV hevder, leder langt inn i privatsfæren. En slik tolkning er uriktig og har ingen støtte i forarbeider, rettspraksis eller juridisk teori.

Varemerkedirektive kan ikke utvide næringsvirksomhetsbegrepet i en før direktivets tilblivelse bestående norsk lovtekst. Begrepet skal ikke forstås vesentlig annerledes her enn ellers i lovgivningen.

Roar Sørensen har nedlagt slik påstand:

1. Saken avvises for så vidt gjelder saksøkers påstand punkt 2.
2. Roar Sørensen frifinnes for så vidt gjelder saksøkers påstand punkt 1
3. Luois Vuitton Malletier SA erstatter Roar Sørensens saksomkostninger.

Rettenns bemerkninger

Når det gjelder påstandens punkt 2, finner retten at kravet til rettslig interesse er oppfylt, og at det er hjemmel for et slikt forbud i varemerkeloven § 40. Det er således ikke grunnlag for å avvise punkt 2 i påstanden slik som anført av Sørensen.

Partene er enige i at de seks veskene som er gjenstand for nærværende søksmål, er såkalte kopivarer idet de uriktig gir seg ut fra å stamme fra LV. Spørsmålet er om innførselen av disse veskene krenket LVs enerett som varemerkeinnhaver, eventuelt innebar et brudd på markedsføringslovens regler.

De materielle reglene i varemerkeloven § 4, samt markedsføringsloven §§ 1 og 8a, retter seg mot den som driver "næringsvirksomhet". Retten må således ta stilling til hvorvidt Sørensens innførsel av de falske LV-veskene kan sies å ha funnet sted i næring eller om hans befatning med veskene faller utenfor lovenes anvendelsesområde.

Når det gjelder markedsføringslovens næringsvirksomhetsbegrep, fremgår det av kommentarutgaven til Løchen/Grimstad, 7. utgave, på side 20, med videre henvisninger til lovens forarbeider, at det siktes til enhver art av yrkesmessig virksomhet som hovedsakelig er rettet på økonomisk vinding og som drives vedvarende. I tillegg vil "non profit"-virksomhet vil også være næringsvirksomhet i lovens forstand dersom det drives tradisjonell handel og produksjon.

Varemerkeloven § 4 må tolkes i lys av Norges folkerettslige forpliktelser etter EUs varemerkedirektiv, hvilket kan tilsi at næringsvirksomhetsbegrepet etter denne loven ikke fullt ut samsvarer med den forståelse som er lagt til grunn for så vidt gjelder markedsføringsloven. Retten vil bemerke at varemerkedirektivet, så vel som EF-domstolens avgjørelser i tilknytning til dette, er sentrale rettskilder ved fortolkningen av norsk varemerkerett. Dette fordi den norske varemerkeloven, selv om denne er eldre enn varemerkedirektivet, må forutsettes å være i samsvar med direktivets krav så lenge det ikke er foretatt endringer/tillegg i forbindelse med implementeringen av direktivet. De minimumskrav varemerkedirektivet stiller, er imidlertid også begrenset til bruk i

næringsvirksomhet. Det følger av direktivets fortale, 10. betraktning, at hovedformålet med et varemerke er å fungere som opprinnelsesgaranti for varer og tjenester. Direktivets bestemmelser skal forstås i lys av dette. Da nær enhver ikke ubetydelig spredning av falske varer vil være egnet til å svekke et varemerkes evne til å fungere som kommersiell opprinnelses- og kvalitetsgaranti, er det mulig at varemerkelovens næringsvirksomhetsbegrep må forstås noe videre enn det tilsvarende begrepet i markedsføringsloven, uten at retten antar at denne forskjellen vil være særlig stor.

Spørsmålet om å utvide forbudet i varemerkeloven § 4 til å også omfatte bruk utenfor næringsvirksomhet, ble vurdert i forbindelse med at kravet om næringsvirksomhet som vilkår for varemerkevern ble opphevet i 1995, jf. Ot.prp nr. 59 (1994-95) på side 92, hvor departementet uttaler:

"Det synes imidlertid *ikke* – iallfall ikke på det nåværende tidspunkt – å være grunn til trekke den konsekvens av at kravet om næringsdrift faller, at også *den lovhjemlede enerett utvides*. På samme måte som etter det svenske lovforslag og den nye danske lov, bør kjennetegnsinnehaverens vern for kjennetegnet fortsatt rette seg mot bruk av dette *i næringsvirksomhet*. Selv om kjennetegnsinnehaverens egen virksomhet ikke har denne karakter, må det antas å være først og fremst andres bruk av kjennetegnet i næring han har behov for beskyttelse mot."

Det er på denne bakgrunn ikke grunnlag for å tolke varemerkeloven dit hen at tilleggsvilkåret om at bruken av varemerke skal ha skjedd i næring, ikke oppstiller en reell skranke for hvilke tilfeller som utgjør brudd på varemerkeinnhavers enerett etter loven.

Etter dette finner retten at det, i forhold til så vel markedsføringsloven som varemerkeloven, må legges til grunn at begrepet "næringsvirksomhet" oppstiller krav om at det dreier seg om virksomhet som bærer preg av produksjon/handel, og som vedvarer over noe tid. Dette i motsetning til på opphavsrettens område, hvor opphavsmannens er gitt en generell enerett, med unntak for privat bruk, jf. åndsverksloven § 2 sammenholdt med § 12.

Enkeltstående eller helt sporadiske salg vil eksempelvis falle utenfor lovenes anvendelsesområde. Det er imidlertid ikke grunnlag for å oppstille noen nedre grense med hensyn til hva slags kvantum det dreier seg om. En kan selvsagt ikke omgå varemerkeinnhavers vern ved å dele opp forsendelser slik at hver enkelt innførsel kun gjelder et relativt lite antall varer. Likeledes må det være klart at gjentatt salg, vil kunne rammes av forbudet i varemerkeloven selv om hvert enkelt salg kun gjelder en eller et fåtall varer. At lønnsomheten ved slik omsetning vil være lavere enn salg av kopivarer i et større omfang, kan ikke endre dette. Det kan ikke uten videre utledes av loven noe krav til at vedkommende sitter igjen med fortjeneste. For eksempel legger retten til grunn at

utsending av falske varer til venner og bekjente til kostpris, vil kunne bli å anse som næringsvirksomhet, gitt at virksomheten har et unormalt stort omfang.

Når det skal vurderes om et konkret tilfelle gjelder i eller utenfor næring, er det klart at antall varer vil være av stor betydning, men da først og fremst ut fra bevismessige betraktninger. I denne forbindelse vil det, slik retten ser det, være naturlig å se hen til hvilke varer den potensielle varemerkeinngriperen totalt sett har hatt befatning med, selv om det skulle dreie seg om kopier av ulike merker. I nærværende sak må vurderingen av om bruken av LVs varemerke er skjedd i næringsvirksomhet, i tråd med dette ta utgangspunkt i innførselen av så vel LV- som Mulberry-veskene. Det dreier seg således om 35 enheter, hvorav 29 av dem utgjør 5-6 "sett". Retten har vanskelig for å se at denne forsendelsen isolert sett gir grunnlag for å konstatere at bruken av varemerket er skjedd i næring. Det foreligger ingen opplysninger i saken om at Sørensen den senere tid har hatt befatning med kopivarer utover de varer denne saken dreier seg om, samt de omtalte Mulberry-veskene. Sørensen har riktig nok erkjent at han tidligere var involvert i ulovlig import og salg av piratvarer av et betydelig omfang. Dette forholdet ligger imidlertid flere år tilbake i tid og den aktuelle virksomheten er senere lagt ned, etter hva retten forstår blant annet som følge av konkursbehandling. Sørensen er, etter det opplyste, per i dag forhindret fra å drive næringsvirksomhet på grunn av sykdom.

På denne bakgrunn finner retten ikke å kunne legge til grunn at bruken av varemerke har funnet sted i næringsvirksomhet. Sørensen må dermed bli å frifinne for LVs krav.

LV har etter dette tapt saken fullstendig og skal etter tvistemålsloven § 172, første ledd, som hovedregel pålegges å erstatte motpartens saksomkostninger. Retten finner imidlertid at det bør gjøres unntak fra hovedregelen etter bestemmelsens andre ledd. Sørensen må, slik retten ser det, bære deler av skylden for at det er kommet til sak. Det vises til at Sørensen ikke besvarte henvendelser fra LV som ble sendt til hans folkeregistrerte forut for at stevning ble tatt. Det har således ikke vært mulig for LV å få i stand noen dialog med henblikk på å oppnå en utenrettslig løsning i saken. Hensett til at Sørensen tidligere har drevet omsetning av kopivarer, samt til det totale antall varer som denne gangen ble innført, finner retten videre at LV hadde fyldestgjørende grunn til å få spørsmålet prøvet av retten.

D o m s s l u t n i n g :

1. Roar Sørensen frifinnes
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke

Retten hevet

Edle Endresen