

## LB-2009-180119

---

INSTANS:	Borgarting lagmannsrett - Kjennelse
DATO:	2010-01-11
DOKNR/PUBLISERT:	LB-2009-180119
STIKKORD:	Tvisteloven. Varemerkeloven. Markedsføringsloven. Varemerkedirektivet.
SAMMENDRAG:	Import og distribusjon/salg av klesplagg ble stanset ved tingrettens midlertidige forføyning, jf tvisteloven § 32-1 , § 34-2 og § 34-1 . Plaggene var varemerkebeskyttet, varemerkeloven § 4 og de aktuelle plaggene ble funnet mest sannsynlig å være ulovlige etterligninger (counterfeits), også kalt piratkopier. For plagg som muligens var ekte vare, fant ikke tingretten sannsynliggjort at de nøy godt av konsumpsjon av varemerkerettigheter etter EUs varemerkedirektiv ( 89/104/EØF ) artikkel 7 som lovlig innført til EØS-området. Anke ble forkastet av lagmannsretten som i det vesentlige viste til tingrettens begrunnelse, men som fant det mest sannsynlig at samtlige varer var piratkopier.
SAKSGANG:	Asker og Bærum tingrett TAHER-2009-137565 - Borgarting lagmannsrett LB-2009-180119 (09-180119ASK-BORG/04).
PARTER:	Geogra Phic Norge AS (Advokat Kjetil Vågen), Otb Tag AS (Advokat Kjetil Vågen), Only The Brave Industri AS (Advokat Kjetil Vågen) mot A & F Trademark Inc (Advokatfullmektig Elisabeth Ohm, Advokat Kjersti Rogne), JMH Trademark INC (Advokatfullmektig Elisabeth Ohm, Advokat Kjersti Rogne).
FORFATTER:	Lagdommer Peter L. Bernhardt. Lagdommer Fredrik Charlo Borchsenius. Lagdommer Lars Ole Evensen.

---

Saken gjelder krav om midlertidig forføyning etter tvisteloven kapittel 34.

« Abercrombie & Fitch » er et amerikansk merke for klær som produseres i en rekke land og selges over store deler av verden. Det knytter seg rettigheter til varemerket med samme navn, og varemerket A & F. Varemerkene, herunder enkelte figurvaremerker, er registrert i Norge. Det foreligger ikke fullstendige opplysninger i saken om selskapsstrukturen knyttet til produksjon og salg av produktene, men det legges til grunn som ubestridt at selskapet A & F Trademark Inc. forvalter rettighetene knyttet til produktene. « A & F » vil i det følgende også bli brukt som betegnelse på dette selskapet, på selskapet JMH Trademark Inc og på konsernet disse selskapene inngår i. A & F anser det av stor forretningsmessig betydning å beskytte rettighetene, herunder å hindre salg av ulovlige kopier eller piratkopier (på engelsk « counterfeits ») av produktene, det vil si produkter som ikke er tilvirket av A & Fs produsenter.

Tidligere i år fikk A & F opplysninger som ga selskapet mistanke om at slike counterfeits skulle være i salg i Norge og om at de ankende parter i saken var involvert i denne omsetningen. Opplysningene ble gjenstand for nærmere undersøkelser som etter A & Fs oppfatning bekreftet at det var tale om ikke ekte, originale eller autentiske A & F-plagg.

A & F krevde at omsetningen av de antatte piratkopiene skulle opphøre, men dette ble ikke etterkommet, idet de som fikk kravet, hevdet at varene var ekte.

Etter dette tok A & F 2. september 2009 ut begjæring om midlertidig forføyning for Asker og Bærum tingrett med påstand om forbud mot import og salg av varer, at de saksøkte stiller hele sin

varebeholdning til disposisjon for gjennomgang samt at tollvesenet ble pålagt å søke å avdekke og holde tilbake fra frigjøring antatt ulovlige kopier av varer.

De saksøkte, som på dette stadium av saken blant andre omfattet et selskap ved navn OTB Flash Norge AS, tok til motmæle og påsto seg frifunnet. Senere er det nevnte selskap blant de opprinnelige saksøkte, erstattet av OTB Tag AS.

Etter muntlig forhandling avsa Asker og Bærum tingrett *kjennelse* 28. september 2009 med slik slutning:

1. Sak 09-137565TVI-AHER/1 heves hva angår begjæring mot OTB Flash Norge AS.
2. Only The Brave Industri AS, OTB TAG AS og Geogra Phic AS forbys å importere eller selge varer undergitt varemerkebeskyttelse med varemerkereg nr 170200, 184698, 208989, 208990, 251833, 251834, 207614, 200904949, 251800.
3. Varer undergitt varemerkebeskyttelse som nevnt i punkt 2, settes ut av de saksøktes besittelse og tas i forvaring av namsmannen.
4. Tollvesenet pålegges å søke å avdekke og holde tilbake fra frigjøring varer som er ulovlige kopier av varer med varemerkereg nr 170200, 184698, 208989, 208990, 251833, 251834, 207614, 200904949, 251800. Plikten til å avdekke begrenses til 28.3.2010.
5. Punkt 1-4 foran gjelder fra retten beslutter gjennomføring og til det foreligger rettskraftig dom i saken - med det unntak som fremgår av siste setning i punkt 4. A&F Trademark Inc og JMH Trademark Inc gis frist for å reise søksmål til 1.11.2009.
6. Som vilkår for gjennomføringen skal A&F Trademark Inc og JMH Trademark Inc stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar overfor Only The Brave Industri AS, OTB TAG AS og Geogra Phic AS med 300.000 - trehundretusen - kroner innen 9.10.2009, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 3-6 .
7. Only The Brave Industri AS, OTB TAG AS og Geogra Phic AS betaler innen 2 -to - uker i saksomkostninger til A&F Trademark Inc og JMH Trademark Inc 67.045,50 - sekstisjutusenogførtifem50/100 - kroner.

Den 13. oktober 2009 traff tingretten en *beslutning* som lyder slik:

I kjennelse 28.9.2009 ble det bestemt midlertidig forføyning mot saksøkte. Det ble stilt vilkår om sikkerhetsstillelse. Slik sikkerhet ble stilt 9.10.2009, og saksøker har 12.10.2009 begjært gjennomføring av forføyningen etter tvisteloven § 34-4 nr 1. Gjennomføring besluttes:

Kjennelsens punkt 2 med import og salgsforbud har virkning fra i dag.

Kjennelsens punkt 3 om at varer settes ut av saksøktes besittelse og tas i forvaring av namsmannen: Den nødvendige gjennomføring overlates til namsfogden i Asker og Bærum, og reglene i tvangsloven kapittel 13 II og V kommer til anvendelse.

Kjennelsens punkt 4 om avdekking og tilbakehold fra Tollvesenets side, gjennomføres av Tollvesenet.

## SLUTNING

Midlertidig føyning 28.9.2009 gjennomføres.

Only The Brave Industri AS, OTB Tag AS og Geogra Phic AS har anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. A & F Trademark Inc og JMH Trademark Inc har tatt til motmæle. Sakens bakgrunn og nærmere omstendigheter fremgår av tingrettens kjennelse 28. september 2009, referatet av partenes anførsler og lagmannsrettens bemerkninger i det følgende.

**De ankende parter, Only The Brave Industri AS, OTB TAG AS og Geogra Phic AS,** har i korte trekk anført:

Anken retter seg mot kjennelsen, slutningens punkter 2, 3, 4 og 7.

De ankende parter bestrider at det er importert og videresolgt uoriginale varer. De bestrider også at importen og videresalget er i strid med varemerkeloven og/eller markedsføringsloven. De har parallellimportert originale produkter som er satt i omsetning innenfor EØS. I medhold av prinsippet om EØS-regional konsumpsjon, jf. varmerkeloven § 4 og varemerkedirektivet artikkel 7, har de aktuelle produktene blitt lovlig importert til og videresolgt i Norge. Verken sikringsgrunn eller det underliggende kravet er sannsynliggjort, jf. tvisteloven § 34-1 og § 34-2 .

Tingretten har lagt til grunn en for lav terskel i vurderingen av sannsynliggjøring av ankemotpartens påstander. Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at produktene er uoriginale. Ankemotpartens påstand bygger på at det fra et større sortiment som er importert av Only The Brave Industri AS (OTB) er plukket ut enkelte tskjorter som påstås å avvike fra originalproduktene. Det savnes også en nærmere redegjørelse for hva som er konkrete feil/avvik ved sammenligning med originale produkter. Det svekker sannsynliggjøringen at undersøkelsene er utført av parten selv og ikke av en uavhengig tredjepart.

OTB har avtale om lovlig parallellimport med et nederlandsk firma. Erklæring i forbindelse med lovligheten av denne importen er fremlagt med ankemotpartens prosesskrift 8. september 2009. Det nederlandske firma importerer varene inn til EØS. De ankende parter har fått bekreftet at produktene er originale og lovlig importert.

Tingrettens interesseavveining etter tvisteloven § 34-1 annet ledd vektlegger ikke i tilstrekkelig grad forføyningens omfattende konsekvenser for de ankende parter. Særlig hensynet til vareeiere som utsettes for forføyninger selv om deres import og salg er lovlig, tilsier at deres interesser må tillegges stor vekt i avveiningen. Det pekes på at det i dette tilfelle er tale om et omfattende importforbud som går langt ut over det som hevdes dokumentert fra den annen side. Ankemotparten har for så vidt selv i begjæringen lagt til grunn at man står overfor « en blanding av ekte og uekte varer ».

Tingretten har også lagt til grunn en for høy terskel i vurderingen av hvorvidt parallellimporten er dokumentert å være lovlig. Rettskilder tilsier også at slik bevisbyrde ikke kan legges på parallellimportøren hvis dette vil innebære en konkret risiko for den frie bevegelsen av varer.

De ankende parter har nedlagt slik påstand:

1. Tingrettens kjennelse oppheves hva gjelder punktene 2, 3, 4 og 7.
2. Ankemotpartene, A & F Trademark Inc og JMH Trademark Inc, dømmes til å betale sakens omkostninger og rettsgebyr for tingretten og lagmannsretten, med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.

**Ankemotpartene, A & F Trademark Inc og JMH Trademark Inc,** har i korte trekk anført:

De ankende parter har ikke sannsynliggjort at det er snakk om ekte vare og heller ikke at det er snakk om lovlig parallellimport. Tingretten har følgelig korrekt kommet til at det foreligger brudd på varemerkeloven og sikringsgrunn.

Det er usannsynlig at ikke alle A & F varer som er distribuert og solgt av de ankende parter i Norge er piratkopier når samtlige eksemplarer i et helt tilfeldig utvalg er uekte vare. Eksterne, uavhengige eksperter som kan vurdere ektheten av de aktuelle varer, finnes ikke. Tingretten foretok en vurdering ved behandlingen der. Også andre opplysninger i saken trekker i retning av at de ankende parter opptrer som om de hadde en gyldig avtale med A & F, særlig bruk av brevhode med « Abercrombie & Fitch » og innhold i brev som gir inntrykk av at rettigheter er i orden.

De varene denne saken gjelder reiser ikke spørsmål om bruk av konsumpsjonsprinsippet ettersom det er snakk om piratkopier. Konsumpsjon av kjennetegnrett forutsetter at varene er inntatt i Europa med tillatelse av rettighetshaver.

Etter behandling av saken i tingretten har de ankende parter forsøkt å fremskaffe bevis for at varene er ekte og lovlig importert. Dokumenter fra denne prosessen styrker oppfatningen at det er tale om uekte varer. Oppfatningen styrkes også av at det var lite varer på det lager hvor det ifølge den ankende part skulle befinne seg « store lagre » av A & F- varer. Varer er transportert til Sverige *etter* tingrettens kjennelse, noe som også styrker oppfatningen at varene er uekte og at de ankende parter enten visste dette eller bevisst unnlot å foreta undersøkelser. God tro har uansett ingen betydning for krenkelse av varemerkerettigheter. Det ville i alle fall ha vært svært enkelt for de ankende parter å bringe på det rene om produktene var ekte og lovlige.

Rettslig sett er tingrettens kjennelse godt forankret i varemerkeloven § 1 jf. § 4 , og dessuten har de ankende parter brutt markedsføringsloven § 6 og § 7 . De ankende parter har solgt piratkopierte varer, misbrukt ankemotpartens varemerker samt gitt inntrykk til kjøpere at man har en avtale om salg av disse varene med ankemotparten. Også markedsføringsloven § 25 , § 26 og § 30 er overtrådt av de ankende parter.

Ankemotpartene har nedlagt slik påstand:

1. Tingrettens kjennelse stadfestes.
2. Saksøkte bærer sakens omkostninger.

**Lagmannsretten** ser slik på saken:

Den som sannsynliggjør et krav på annet enn penger kan be retten å bestemme at kravet skal sikres ved en midlertidig forføyning når det også sannsynliggjøres en sikringsgrunn, jf. tvisteloven § 32-1 tredje ledd og § 34-2 jf. § 34-1 første ledd. Beviskravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt. Det betyr at kravets og sikringsgrunnens eksistens må fremstå som mer sannsynlig enn det motsatte. § 34-1 annet ledd utelukker midlertidig forføyning som volder en part skade eller ulempe som står i åpenbart misforhold til den interesse den andre part har i at forføyning blir besluttet.

Hovedkravet i saken her er A & Fs krav på at varemerkerettigheter ikke blir krenket. Det er også gjort gjeldende av ankemotparten at de ankende parters handlinger er brudd på forbudet i markedsføringslovens bestemmelser i § 6 jf. § 7 . Det er også vist til forbud som fremgår av samme lovs § 25 , § 26 og § 30 .

Varemerkerett gir kort sagt en enerett til bruk av varemerke, jf. varemerkeloven § 4 . Det er ikke av de ankende parter gjort gjeldende at A & F ikke har slike rettigheter når det gjelder de omstridte produktene. De ankende parter gjør imidlertid gjeldende at produktene ikke er ulovlige piratkopier, men autentiske produkter, og at de er lovlig innført til EØS-området slik at de også lovlig kan omsettes i Norge, jf. blant annet EUs varemerkedirektiv artikkel 7.

Lagmannsretten er i likhet med tingretten kommet til at det er mer sannsynlig at de undersøkte varene som er omsatt av de ankende parter med merke beskyttet av A & Fs rettigheter, er ulovlige kopier enn at det er ekte A & F-produkter. Det vises til tingrettens begrunnelse som i det vesentlige er dekkende også for lagmannsrettens syn. Lagmannsretten vil peke på at det ligger i sakens natur at A & F selv er best kvalifisert til å vurdere varenes autenticitet. Det er ikke holdepunkter for at deres vurdering og konklusjon er uriktig. Det er vanskelig å se at en uavhengig sakkyndig vurdering kunne komme til et annet resultat for de produktene som er undersøkt.

Innvendingen om at det undersøkte utvalg er for lite til å danne grunnlag for slutninger om alle de varer som er håndtert av de ankende parter, rokker etter omstendighetene forøvrig ikke ved sannsynliggjøringen av at alle produktene med ett eller flere A & F-merker er piratkopier. Derimot utgjør det at utvalget av undersøkte produkter er sammensatt av tilfeldig innkjøpte varer, en kraftig indikasjon om at samtlige varer som er distribuert og omsatt er uoriginale, ulovlige kopier.

Det kan ikke utelukkes at det blant de varene som er håndtert av de ankende parter også finnes ekte varer, men noen overvekt av sannsynlighet for dette er det etter lagmannsrettens syn ikke. Blant de omstendigheter som styrker et slikt syn nevnes at de ankende parter ikke har lagt frem klar og utvetydig dokumentasjon for opprinnelsen av noen av de varene som er håndtert av dem. Videre gir det som er påpekt av ankemotparten i anketilsvaret side 7-9, et samlet grunnlag for å anse som mer sannsynlig at alle varer som de ankende parter har håndtert og som bærer ett eller flere av A & Fs varemerker, er uekte.

Det er derfor ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling - slik tingretten gjorde - til om de ankende parters håndtering av slike varer er lovlig parallellimport, om de ankende parters hjemmelmenn - International Clothing Trading C.V. eller Maratex AG - lovlig hadde innført varene til Europa eller om vilkårene for såkalt komsumpsjon av varemerkerettigheter er oppfylt. Det samme gjelder spørsmål i tilknytning til mulige brudd på markedsføringslovens bestemmelser.

Etter dette legger lagmannsretten til grunn at det krav A & F ønsker sikret, er sannsynliggjort.

Når det gjelder sikringsgrunnen og sannsynliggjøringen av den, samt forholdsmessighetsvurderingen etter tvisteloven § 34-1 annet ledd, viser lagmannsretten til tingrettens bemerkninger i kjennelsen på side 7, som er dekkende også for lagmannsrettens syn.

Anken blir etter dette forkastet, idet lagmannsretten er enig i tingrettens omkostningsavgjørelse.

Ankemotpartene har påstått seg tilkjent « sakens omkostninger », som må bety saksomkostninger for lagmannsretten. Kravet tas til følge, jf. tvisteloven § 20-1 første ledd jf. annet ledd. Det er ikke inngitt omkostningsoppgave, og lagmannsretten fastsetter omkostningsbeløpet til 15 000 kroner, jf. § 20-5 første og fjerde ledd. Beløpet er inkludert merverdiavgift.

Kjennelsen er enstemmig.

#### *Slutning:*

- 1. Anken forkastes.*
- 2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Only The Brave Industri AS, OTB TAG AS og Geogra Phic AS innen to uker fra forkynnelsen av kjennelsen - én for alle og alle for én - samlet 15.000 - femtentusen - kroner til A & F Trademark Inc og JMH Trademark Inc.*

---

Sist oppdatert 30. oktober 2012