

## **INGEN INDFØRSEL AF PIRATKOPIEREDE PRODUKTER KØBT OVER INTERNETTET**

Sø- og Handelsretten afsagde den 8. november 2011 en principiel afgørelse i en sag vedrørende indførsel af piratkopierede varer til privat brug. En privatperson havde købt en kopi af et Rolex-ur via en kinesisk internetbutik. Rettighedshaveren krævede, at privatpersonen skulle anerkende, at SKATs konfiskation og destruktion af uret var berettiget.

Sø- og Handelsretten gav rettighedshaveren medhold heri – dvs. tolderne måtte gerne konfiskere og destruere uret uden erstatning, også selvom købet ikke i sig selv var ulovligt for køberen.

Paradoksalt nok ville en køber godt kunne købe en kopi af et Rolex-ur på en ferie i Hong Kong og bringe det hjem i baggagen, dog under iagttagelse af told-beløbsgrænserne.

### **Sagen kort**

En privatperson (herefter "Køber") bestilte den 27. januar 2010 en kopi af uret "Rolex GMT Master II 50th with Asian 3186 Movement" via en internetbutik med hjemsted i Kina for et beløb svarende til kr. 2.007. Et tilsvarende ægte ur kostede på det givne tidspunkt kr. 42.300. Uret blev afsendt fra Hong Kong og blev i transit undergivet toldkontrol. SKAT suspenderede frigivelsen af uret under henvisning til, at uret formodentlig var varemærkeforfalsket eller piratkopieret.

Det blev under sagen lagt til grund, at uret var en slavisk kopi af et Rolex. På denne baggrund anmodede Rolex S.A. Manufacture des Montres Rolex S.A. (herefter "Rolex") om samtykke fra Køber til destruktion af uret. Køber afslog imidlertid dette, idet han

påstod, at uret var lovligt købt. Rolex anlagde herefter sag mod Køber med påstand om, at Køber skulle anerkende, at SKATs konfiskation og destruktion af uret var berettiget.

### **Det juridiske grundlag**

En række EU-forordninger finder anvendelse, når en vare forsøges indført til EU (herefter "Fællesskabet") fra et ikke-EU-land.

Efter artikel 91 i forordning nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen, fremgår, at toldmyndigheden har ret til at tilbageholde varer: *"... varer, der føres ind i Fællesskabets toldområde, bliver straks ved indgangen undergivet toldtilsyn og kan underkastes toldkontrol. Hvor det er relevant, er de omfattet af sådanne forbud og restriktioner, som er begrundet i hensynet til bl.a. varer, der krænker visse intellektuelle ejendomsrettigheder ... Ikke-fællesskabsvarer forbliver under toldtilsyn, indtil de skifter toldmæssig status, eller de reeksporteres eller tilintetgøres".*

Det følger endvidere af artikel 2, stk. 1, litra a, i forordning nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter "Forordningen"), at *"I denne forordning forstås ved varer, der krænker en intellektuel ejendomsret: varemærkeforfalskede varer dvs.: i) varer, (...) hvorpå der uden tilladelse er anbragt et varemærke, som er identisk med – eller som ikke umiddelbart kan skelnes fra – et gyldigt registreret varemærke."* Herudover defineres piratkopierede varer i artikel 2, stk. 1, litra b, som *"varer der er fremstillet uden samtykke fra indehaveren af ophavsretten"*.

Der findes i Forordningens artikel 3, stk. 2 en undtagelse til artikel 2, hvorefter varer indeholdt i rejsendes personlige bagage er undtaget, hvis omstændighederne tilsiger, at varerne ikke skal være genstand for erhvervsmæssig handel.

Forordningens artikel 10 foreskriver, at national ret finder anvendelse til at fastslå, om der er tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret efter Forordningen.

Artikel 10 fører dermed tilbage til den danske varemærkelovs § 4, stk. 1, hvorefter indehaveren af et varemærke kan forbyde andres erhvervsmæssige brug af tegn, som er identiske med varemærket, eller hvor der er risiko for forveksling. Som erhvervsmæssig brug anses navnlig i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 3, at varerne udbydes til salg, importeres, eksporteres eller anvendes i reklameøjemed påført det pågældende tegn.

Artikel 10 fører endvidere tilbage til ophavsretslovens § 2, stk. 1, hvorefter ophavsretten medfører eneret til at råde over værket, herunder til at fremstille eksemplarer og gøre dette tilgængeligt for almenheden. Det følger af lovens § 12, stk. 1, at enhver på

baggrund af lovligt forlæg må fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug af et offentliggjort værk, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed.

Såfremt der efter national ret statueres en krænkelse af en intellektuel ejendomsret, forskriver Forordningens artikel 16 et forbud mod indførsel, udførsel eller anbringelse på lager.

### **Sø- og Handelsrettens dom**

Retten lagde til grund, at uret var en slavisk kopi af et Rolex-ur, hvortil Rolex har ophavsret og varemærkeret til det påførte Rolex-mærke på uret. Retten fandt det derfor bevist, at uret var piratkopieret og varemærkeforfalsket.

Uret blev opdaget i tolden i forbindelse med transit, hvorfor sagen henhørte under Forordningen. Retten bemærkede, at også piratkopierede og varemærkeforfalskede varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter er omfattet af Forordningens anvendelsesområde.

Retten lagde til grund, at uret var fremstillet *erhvervsmæssigt*, da uret påsat varemærket havde været udbudt til salg på en hjemmeside, hvor der kan købes ure online. Såfremt uret havde været *fremstillet* i Danmark, ville det krænke Rolex' ophavs- og varemærkerettigheder, da Rolex ikke havde givet samtykke til fremstillingen.

Det var under sagen ubestridt lagt til grund, at Køber erhvervede uret til *privat brug*, således at Køber ikke selvstændigt havde overtrådt den danske ophavsretslov eller varemærkelov ved bestillingen eller modtagelsen af uret. Dette forhold var dog uden betydning for afgørelsen efter Forordningen, der alene afhænger af, om den skete *fremstilling* har krænket de danske intellektuelle rettigheder, idet Forordningens formål er at forhindre import af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer og deres overgang til fri omsætning inden for Fællesskabet.

Retten har herved anvendt den såkaldte "*hypothetical manufacture test*" – blandt andet anerkendt under Engelsk ret – hvorefter Retten foretager en hypotetisk vurdering af, om en vare ville kunne *fremstilles* lovligt i Danmark uden at krænke de danske varemærke- og ophavsrettigheder.

Retten fandt endelig, at Forordningens undtagelsesbestemmelse vedrørende varer, der indføres af rejsende som personlig bagage, ikke kunne udstrækkes til at omfatte forsendelser modtaget fra tredjelande.

Retten kom på den baggrund frem til, at SKATs konfiskation og destruktion af uret efter Forordningens artikel 16 var berettiget, og Køberen dømtes til at afstå uret til statskassen uden erstatning.

### **Afgørelsens konsekvenser**

Som følge af dommen er der ikke længere forskel på erhvervsmæssigt eller privat køb af piratkopierede varer over internettet. Det er således ulovligt at erhverve forsendelsesvarer fra et ikke-EU-land, som krænker et varemærke eller en ophavsret, med mindre varen hjemtages i egen bagage, og omstændighederne tilsiger, at varerne ikke skal være genstand for erhvervsmæssig handel.

Dommen har således angivet nogle skarpere grænser for, hvornår man lovligt kan hjemtage kopivarer. Retten fastslår, at den eneste mulighed for at hjemtage kopivarer købt uden for Fællesskabet, er såfremt kopivaren hjemtages i egen fysiske bagage, og at den samlede købsværdi er lavere end toldgrænsen.

Et stort antal sager ved Sø- og Handelsretten om køb af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer over internettet har været sat i bero på udfaldet af afgørelsen i sagen. Dommen vil give parterne i de udsatte sager et bedre grundlag for at vurdere udsigterne til at få medhold i sagerne og dermed også et bedre grundlag for at nå en forligsmæssig løsning.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om dommen, er du velkommen til at kontakte partner Christoffer Galbo ([cga@mwblaw.dk](mailto:cga@mwblaw.dk)), advokat Henrik Syskind Pedersen ([hsp@mwblaw.dk](mailto:hsp@mwblaw.dk)) eller advokatfuldmægtig Sofie-Amalie G. Brandi ([sab@mwblaw.dk](mailto:sab@mwblaw.dk)).

*Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.*