

**Thomas Rukin**
Senioradvokat

Høysesong for salg av piratvarer

12.05.2010

Fotball-VM i Sør-Afrika er rett rundt hjørnet. Snart vil tusenvis av landslagseffekter tilknyttet de ulike deltakerlandene kle opp fotballsupportere over hele verden. Sommertid er også reisetid og mange lar seg lokke av gode tilbud på kjente merkevarer man kommer over mens man er på ferie. Problemet er at de gode tilbudene på fotballeffekter og kjente merkevarer ofte er salg av ulovlige piratvarer. Dette er høysesong for salg av piratvarer og mange blir lurt til å kjøpe ulovlige produkter.

Norske tollere har gjort rekordbeslag av piratvarer så langt i år og det har vært en markant økning av beslaglagte piratvarer hvert år de siste årene. I følge tollvesenet er det tunge kriminelle som står bak mange av piratvarene som strømmer inn til landet. Formålet med denne artikkelen er å sette fokus på hvilke sanksjoner som kan iverksettes overfor import av piratvarer.

Fotball-VM i Sør-Afrika åpner for et betydelig salg av landslagsfotballeffekter, alt fra drakter, t-skjorter, supporterflagg og andre tekstiler til kaffekrus, fotballer og lignende. Fotballinteresserte fra hele verden vil følge VM med argusøyne og ikle seg sitt hjemlands farger eller sitt favorittlandslags supporter-effekter for å vise tilhørighet og støtte sine favoritter.

Skuffelsen vil i mange tilfeller kunne bli ikke ubetydelig når man kjøper det som man tror er en ekte vare og senere oppdager at man har blitt lurt til å kjøpe piratvarer. Selv om prisen muligens kan være lavere enn for originale varer, så vil kvaliteten ofte være minst like mye lavere. I tillegg vil det medføre at rettighetshaverne taper penger på bekostning av piratvaresalget. Dette vil igjen medføre at det blir mindre ressurser tilgjengelig for utvikling av fremtidige varer. Importører av piratvarer har ingen interesse i å drive utvikling av nye varer eller følge opp veldedige formål knyttet til de avtaler rettighetshaverne har inngått med de respektive fotballforbund for å kunne lage landslagseffekter for fotballandslaget.

I slike situasjoner vil en aktuell problemstilling knytte seg til hvilke sanksjoner man kan iverksette for å hindre at kjøpere blir lurt til å kjøpe piratvarer på bekostning av omsetningen av originale varer. Tilsvarende spørsmål melder seg også i forbindelse med kjøp av kjente merkevarer man kommer over på ferie i utlandet eller innenlands.

Dersom man kommer over gode tilbud i seriøse butikker, så bør kjøper med en viss trygghet kunne gå ut fra at det dreier seg om originale varer. Flere ganger har det imidlertid blitt avslørt at såkalt seriøse butikker driver med salg av piratvarer som er av vesentlig dårligere kvalitet enn de originale varene. Dette vil medføre at kjøperne opplever å bli lurt til å kjøpe piratvarer selv om man i utgangspunktet trodde man hadde gjort et godt kjøp av en original vare.

Rettighetshaverne som selger originale varer har store utfordringer for å få stoppet tilstrømmingen av piratvarer og det brukes millioner av kroner hvert år for å bekjempe denne type kriminalitet. Et av tiltakene man kan benytte seg av er reglene om tollvesenets grensekontroll, det vil si et sett med særregler om sikring av immaterialrettigheter ved hjelp av tollvesenet. Bestemmelsene trådte i kraft allerede den 1. januar 1997 og har sitt utgangspunkt i TRIPS-avtalen (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) som igjen er en del av WTO-avtalen hvor Norge er part. Etter TRIPS-avtalen plikter Norge å innføre et system som

Fagområde

- [Arbeidsrett](#)
- [Børs- og verdipapirrett](#)
- [Entreprise](#)
- [Finansiering og låneavtaler](#)
- [Insolvens og restrukturering](#)
- [Konkurranserett](#)
- [Markedsføringsrett](#)
- [Offentlige anskaffelser](#)
- [Opphavsrett](#)
- [Patent-, varemerke- og designrett](#)
- [Selskapsrett](#)
- [Skatt og avgift](#)
- [Tvisteløsning og prosedyre](#)

Bransje

- [Bank, finans og forsikring](#)
- [Bygg og anlegg](#)
- [Eiendom](#)
- [IKT og telekommunikasjon](#)
- [Life Sciences](#)
- [M&A og kapitalforvaltning](#)
- [Media og kultur](#)
- [Miljø og fornybar energi](#)

tilstrekkelig effektivt kan bidra til å verne rettighetshavernes rettigheter etter varemerkelovgivningen mot inngrep i form av innførsel av piratvarer. Et ledd i dette vernet er å legge opp til en forsvarlig grensekontroll i regi av tollvesenet.

Det sentrale siktemålet med avtalen er å beskytte rettighetshaverne mot at forfalskninger blir innført til Norge og følgelig distribuert på markedet, hvilket skader både, rettighetshaverne og kjøperne, som ofte er forbrukere.

Bestemmelsen i tvisteloven § 34-7 gir hjemmel for en særlig form for midlertidig forføyning mot importøren i forbindelse med innførsel av produkter til Norge når innførselen vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet. Bestemmelsen representerer et særphenomen i form av at det ikke er noen saksøkte i saken og at retten likevel kan beslutte midlertidig forføyning, jfr. tvisteloven § 34-7 (1).

For at en begjæring om midlertidig forføyning skal kunne tas til følge må saksøkeren/rettighetshaveren sannsynliggjøre både et hovedkrav og en sikringsgrunn, jfr. tvisteloven § 34-2, se §§ 32-1 og 34-1. Normalt innebærer dette at saksøkeren må vise at de har rettigheter til det aktuelle varemerket, samt sannsynliggjøre at innførsel av piratvarer utgjør klare inngrep i rettighetshavers immaterialrettigheter. Innførselen må være til skade for de originale varene.

Det følger av varemerkeloven § 4 at det kun er innehaveren av varemerket som kan bruke varemerket i sin næringsvirksomhet. Bruken gjelder på selve varen, varens innpakning, i reklame, forretningsdokumenter eller på annen måte, herunder også muntlig omtale og uansett om varen er bestemt til å selges eller på annen måte frembys har i Norge eller utlandet.

Etter at tollvesenet har tilbakeholdt varer etter en midlertidig forføyning, får rettighetshaver en frist som settes av tingretten til å reise søksmål mot importøren av piratvarene. Det er også fullt mulig å løse saken i minnelighet innen fristens utløp.

Den som har brukt et varemerke i strid med varemerkeloven plikter, når den krenkede/varemerkeinnehaver krever det, å fjerne eller endre kjennetegnet, eventuelt få det inndratt, jfr. varemerkeloven § 40. I varemerkeloven § 40 siste ledd gis dessuten retten myndighet til å bestemme andre tiltak enn lovens nevnte for å hindre misbruk. Det vanlige i praksis har blitt destruksjon av varene fordi man ikke kan fjerne kjennetegnet uten at produktet blir ødelagt. Inndragning krever at noen må oppbevare produktene og dette koster penger, samt at ingen får nyttiggjøre seg av produktene. Destruksjon blir således et alternativ til inndragning.

Det hender imidlertid at det faktisk er mulig å fjerne kjennetegnet uten at deler av eller produktet nødvendigvis blir ødelagt. I en nylig avsagt kjennelse av Oslo byfogdembete den 7. april 2010 (Oslo byfogdembetes saksnummer 10-054279TVI-OBYF) var dette tilfellet. Saksøker og rettighetshaver, Yves Saint Laurent, krevet at piratvarene i den aktuelle saken, 94 belter, skulle destrueres i medhold av varemerkeloven § 40 siste ledd. Saksøkte, piratvareimportøren, tok til motmæle og hevdet at det kun var nødvendig å fjerne beltespennene, som var påført selve varemerket til Yves Saint Laurent. Beltene for øvrig var helt nøytrale/umerkede og hadde ingen kjennetegn som kunne identifiseres med Yves Saint Laurent. Retten la til grunn at forslaget fra saksøkte om at kun beltespennene påført varemerkene skulle destrueres, i tilstrekkelig grad ville ivareta saksøkerens behov. Retten mente videre at tilbakeholdelse av selve beltene uten saksøkers varemerker ville bære preg av en straffelignende reaksjon. Siden saksøkte selv var skyld i innførselen og således ansvarlig for den oppståtte situasjonen, måtte fjerningen av beltespennene foretas for hans regning og risiko.

Varemerkeloven sier ingenting om destruksjon, men nevner "andre tiltak" i § 40 siste ledd. Dette er et uttrykk som er lite presist og forarbeidene nevner ikke hvilken rekkevidde man har tenkt seg i forhold til dette uttrykket. Det henvises imidlertid i loven til §§ 10 og 36 noe som tyder på at lovgiver har ment å gi domstolene relativt fritt spillerom om hva de ville treffe av tiltak.

For fotballdrakter og andre tekstiler som er påført varemerker som krever mer tiltak for å la seg fjerne, kan det også tenkes at piratvareimportøren vil kunne kreve å få fjerne varemerkene på drakten og på den måten unngå å måtte destruere hele piratvaren. På den annen side vil en fjerning av slike

merker ikke endre det faktum at piratvaren er egnet til å forveksles med den originale varen. De føringer som er gitt i loven vedrørende domstolenes relativt frie spillerom vil ofte kunne fungere mot varemerkelovens formål dersom domstolene benytter spillerommet til å beskytte importøren av de ulovlige piratvarene på bekostning av rettighetshavers og samfunnets interesser i å komme piratvarene til livs.

Bransje: Media og kultur

Fagområde: Markedsføringsrett | Patent-, varemerke- og designrett

 [Skriv ut](#)

SNARVEIER

KONTAKT GRETTE

Bransje:

Bank, finans og forsikring
Bygg og anlegg
Eiendom
IKT og telekommunikasjon
Life Sciences
M&A og kapitalforvaltning
Media og kultur
Miljø og fornybar energi

Fagområder:

Arbeidsrett
Børs- og verdipapirrett
Entreprise
Finansiering og låneavtaler
Insolvens og restrukturering
Konkurranserett
Markedsføringsrett
Offentlige anskaffelser
Opphavsrett
Patent-, varemerke- og designrett
Selskapsrett
Skatt og avgift
Tvisteløsning og prosedyre

Karriere:

Vi ser alltid etter enda flere dyktige kolleger

Vil du være med på laget?
Send en søknad
Trainee
Grettestipendet

Søk fornavn/etternavn

Bransje

Fagområde

[Gå til](#)

 [Forum](#)

 [NYHETSBREV](#)

 [Konkursboer](#)

Postboks 1397 Vika, NO-0114 Oslo, - Besøksadresse: H. Heyerdahls gate 1 - Tlf: 22 34 00 00
Faks: 22 34 00 01

firmapost@grette.no [Kontakt Grette](#)