



# DOMMANN REU

VAREMÆRKERET

## DER ER KOLDT I KØLVANDET PÅ VELKENDTE VAREMÆRKER

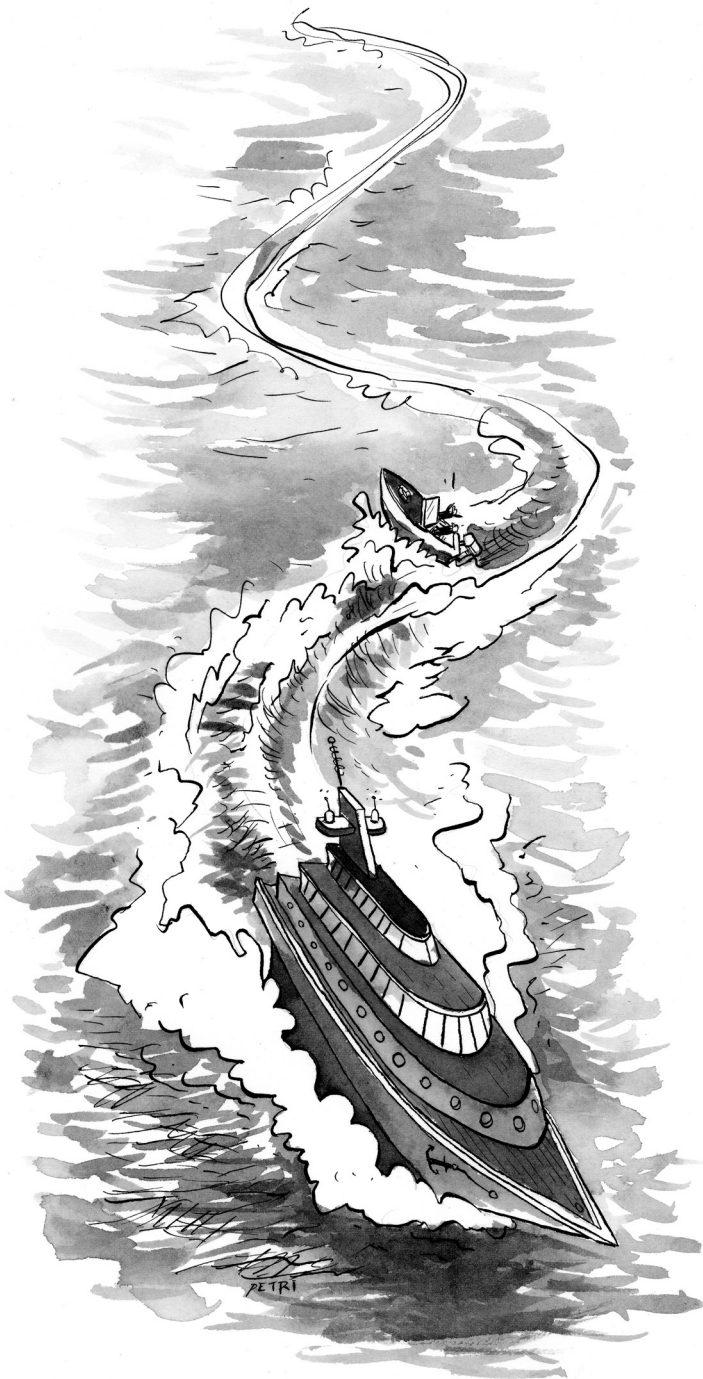
Af partner Dorte Wahl, advokat Julie Sikker Hansen  
og advokatfuldmægtig Julie Hoffmeyer

*EF-Domstolen afsagde i juni i år dom i en sag om brugen af andres varemærker i sammenlignende reklame og om den beskyttelse, der gælder for velkendte varemærker. Dommen gør det nærmest umuligt for producenter og forhandlere af efterligninger at bruge sammenlignende reklame ved markedsføring af efterligninger.*

### Introduktion til sagen

I den britiske sag, der lå til grund for EF-Domstolens afgørelse i sag C-487/07, havde L'Oréal m.fl. anlagt en varemærkekrænkelssag mod virksomhederne Bellure NV, Malaika Investments Ltd. samt Starion International Ltd.

L'Oréal m.fl. er medlemmer af L'Oréal-gruppen, der fremstiller og markedsfører parfumer, og som er indehaver af en række varemærker, herunder TRÉSOR og MIRACLE. Bellure fremstiller efterligninger af parfumer, herunder efterligninger af de parfumer, der bærer L'Oréal-gruppens varemærker.





Malaika og Starion markedsførte Bellures parfumer La Valeur og Coffret d'Or, der var efterligninger af L'Oréal-gruppens parfume Trésor, og hvis flakon og parfumeæske havde en generel lighed med Trésors tilsvarende emballager. Endvidere markedsførte Malaika og Starion parfumen Pink Wonder, der var en efterligning af L'Oréal-gruppens parfume Miracle, og hvis flakon og parfumeæske havde en generel lighed med Miracles tilsvarende emballage.

I forbindelse med markedsføringen af bl.a. parfumerne La Valeur, Pink Wonder og Coffret d'Or anvendte Starion og Malaika nogle sammenlignende lister, der blev givet til detailhandlerne. Listerne angav den parfumes ordmærke, som den markedsførte parfume efterlignede, samt navnet på den efterlignende parfume (herefter de sammenlignende lister).

L'Oréal gjorde under sagen gældende, at henholdsvis brugen af de sammenlignende lister og efterligningen af deres produkters flakoner og parfumeæsker samt salget af parfumer i dette udstyr udgjorde en krænkelse af deres varemærkerettigheder.

Førsteinstansen, High Court of Justice i England, gav sagsøger medhold i, at brugen af de sammenlignende lister udgjorde en varemærkekrænkelse, og delvis medhold i L'Oréals andet synspunkt om flakonerne og parfumeæskerne.

Såvel L'Oréal som Starion og Malaika appellerede dommen til Court of Appeal, der fandt anledning til at stille en række præjudicielle spørgsmål til EF-Domstolen om fortolkningen af visse bestemmelser i henholdsvis varemærkedirektivet og direktivet om sammenlignende reklame.

### **“Utilbørlig udnyttelse” af et velkendt varemærke**

Den forelæggende ret tog i sit femte spørgsmål, som

Domstolen valgte at besvare først, udgangspunkt i brugen af parfumeflasker og flakoner, der lignede dem, der markedsførtes af L'Oréal m.fl.

Spørgsmålet angik mere specifikt en fortolkning af varemærkedirektivets art. 5, stk. 2, der giver en udvidet beskyttelse for velkendte varemærker, såfremt brugen af et tegn, der ligner eller er identisk med varemærket, medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader varemærkets særpræg eller renommé.

Domstolen bemærker indledningsvis, at krænkelse omfattes af art. 5, stk. 2 indtræder som en konsekvens af, at der er en vis lighed mellem tegnet og mærket, hvilket giver anledning til, at kundekredsen forbinder/skaber en sammenhæng mellem tegnet og mærket. En sådan sammenhæng i kundekredsens bevidsthed er ifølge Domstolen en nødvendig betingelse, men er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at der foreligger en af de former for krænkelse, som art. 5, stk. 2 beskytter imod.

Domstolen specificerer herefter, at art. 5, stk. 2, beskytter mod

1. skader på det velkendte varemærkes særpræg
2. skader på det velkendte varemærkes renommé
3. utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé

Sidstnævnte kategori af skader er ifølge Domstolen ikke knyttet til den skade, som varemærket påføres, men derimod til den fordel, som tredjemand opnår ved brugen.

En enkelt af ovenstående typer af skade/udnyttelse er tilstrækkelig til, at art. 5, stk. 2 finder anvendelse. Derfor kan den fordel, som tredjemand opnår ved at anvende et tegn, der er identisk med eller ligner et velkendt varemærke, udgøre utilbørlig udnyttelse,



selv om brugen hverken skader det velkendte varemærkes særpræg eller renommé.

Domstolen statuerer dernæst, at vurderingen af, om der i et konkret tilfælde er tale om utilbørlig udnyttelse, er en samlet vurdering, der inddrager alle forhold i den pågældende sag, herunder ifølge Domstolen særligt den omstændighed, at den konkrete brug af parfumeflasker og flakoner, der lignede de efterlignede parfumers emballage, tilsigtede i reklameøjemed at drage fordel af særpræget og renomméet ved L'Oréals beskyttede og velkendte varemærker.

Endelig gør Domstolen det klart, at det anses for utilbørligt, når en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket for at

- drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige
- udnytte varemærkeindehaverens kommercielle indsats uden kompensation eller selvstændig indsats

### **Brug af varemærke i sammenlignende reklame uden indgreb i varemærkets væsentligste funktion**

Den forelæggende ret ønskede en fortolkning af art. 5, stk. 1, litra a og b, i relation til den situation, hvor varemærker anvendes i en sammenlignende reklame, men hvor brugen ikke kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion bestående i at angive varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse.

Domstolen fastlægger indledningsvis, at de anvendte sammenlignende lister indeholdende såvel L'Oréal-gruppens varemærker som mærkerne på de efterlignede parfumer udgør sammenlignende reklame. Sådant sammenlignende reklame er alene lovlig, såfremt den opfylder samtlige betingelser herfor, som

er angivet i direktivet om sammenlignende reklame. Domstolen når dernæst frem til, at brugen i hovedsagen er omfattet af varemærkedirektivets art. 5, stk. 1, litra a, der giver varemærkeindehaveren ret til at hindre brugen af tegn, der er identiske med varemærkerne. Udøvelsen af denne ret er begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner, eksempelvis men ikke nødvendigvis varemærkets vigtigste funktion bestående i at angive varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse.

Varemærkeindehaveren kan således på baggrund af direktivets art. 5, stk. 1, litra a, forhindre brug i en sammenlignende reklame – og i øvrigt – af tegn, der er identiske med varemærkerne, selv om brugen ikke gør indgreb i varemærkets væsentligste funktion, såfremt det gør indgreb eller kan gøre indgreb i en af varemærkets øvrige funktioner, herunder funktionen bestående i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner.

### **Sammenlignende reklame mellem vare med velrenommeret varemærke og efterligning**

Med sine spørgsmål om muligheden for at anvende sammenlignende reklame i forbindelse med markedsføringen af efterligninger af varer, der markedsføres under et velkendt varemærke, ønskede den forelæggende ret EF-Domstolens fortolkningsbidrag til vurderingen af, om denne brug indebærer, at annoncøren drager utilbørlig fordel af varemærkets anseelse.

EF-Domstolen fastslår først og fremmest, at samtlige betingelser, der gælder for lovlig sammenlignende reklame, nødvendigvis må være opfyldt, for at den sammenlignende reklame kan anses for lovlig.

Domstolen gør det dernæst klart, at betingelsen om, at sammenlignende reklame ikke må fremstille en



vare som en efterligning eller en kopi af en vare, der er dækket af varemærke, gælder for enhver efterligning eller kopi og således ikke udelukkende på forfalskninger. Idet direktivet om sammenlignende reklame ikke forudsætter, at den sammenlignende reklame har en vildledende karakter eller medfører risiko for forveksling, er vurderingen af sådanne forhold irrelevant for, om den sammenlignende reklame er lovlig.

Domstolen når herefter frem til, at en annoncør, der direkte eller indirekte angiver, at den vare, han markedsfører, udgør en efterligning af en vare, der er dækket af et renommeret varemærke, fremstiller en vare som en efterligning eller en kopi, og sådan sammenlignende reklame er således uretmæssig. Endvidere er en sådan uretmæssig sammenlignende reklame utilbørlig i direktivets forstand.

### **Dommens betydning**

Domstolens dom i sagen om L'Oréals varemærker indeholder gode nyheder for indehavere af velkendte varemærker.

Dette gælder særligt Domstolens udtalelse om, at en tredjemands forsøg på uden nogen selvstændig indsats at lægge sig i kølvandet på et velkendt varemærke for at drage fordel af dets tiltrækningskraft, omdømme og prestige i sig selv skal anses for utilbørlig.

I relation til brugen af sammenlignende reklame bestående af en sammenligning mellem varer, der bærer et velkendt varemærke, og efterligninger af disse varer, forekommer det herefter nærmest umuligt for producenterne og/eller forhandlerne af efterligningerne at gøre brug af sammenlignende reklame i forbindelse med markedsføringen af efterligningerne.

## **OPHAVSRET**

### **I STRID MED GOD MARKEDSFØRINGSSKIK OG OPHAVSRETTE AT FJERNE BANNERREKLAMER**

Af advokat Martin Dahl Pedersen

*I en kendelse fra 18. september 2009 tog Fogedretten ved Københavns Byret stilling til det principielle spørgsmål om lovligheden af et edb-program, der fjernede bannerreklamer på danske dagblades hjemmesider. Ifølge fogedretten var dette i strid med god markedsføringsskik og en krænkelse af dagsbladenes ophavsret.*

Virksomheden AidOnline udbød på sin hjemmeside et program til gratis download, hvis funktion var at erstatte bannerreklamer fra dagbladenes hjemmesider med bannerreklamer fra annoncører, som AidOnline havde indgået aftale med.

Danske Dagblades Forening (DDF) og Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM) indgav på vegne af deres medlemmer en fagedforbudsbegæring. DDF, som Kromann Reumert repræsenterede, gjorde gældende, at AidOnlines virksomhed var en krænkelse af dagbladenes ophavsret til deres hjemmesider, og at AidOnlines aktiviteter var i strid med god markedsføringsskik.

Fogedretten fandt, at AidOnlines virksomhed var i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens § 1, idet AidOnline ved at erstatte bannerannoncerne på dagbladenes hjemmesider forringede annonceværdien af dagbladenes hjemmesider med den konsekvens, at dagbladenes indtjeningsmuligheder på bannerannoncer blev forringet.

Fogedretten fastslog endvidere, at dagbladenes hjemmesider udgjorde ophavsretligt beskyttede værker,



og at AidOnlines virksomhed var medvirkende til en krænkelse af ophavsretten til hjemmesiderne.

Det forhold, at AidOnlines program fjernede de oprindelige bannerannoncer fra visningen af dagbladenes hjemmesider og erstattede dem med andre bannerannoncer, var en ændring i strid med ophavsretsloven.

Med kendelsen er det slået fast, at dagbladenes hjemmesider udgør ophavsretligt beskyttede værker, og at det udgør en krænkelse, hvis man uden dagbladenes samtykke ændrer på indholdet og gør de ændrede hjemmesider tilgængelige for offentligheden.

Kendelsen blev ikke kæret, og der verserer nu en justifikationssag ved Københavns Byret.

## NORDMÆND HAR FRI ADGANG TIL PIRATSIDER

Af advokat Martin Dahl Pedersen og advokat Pernille Genckel

*I Norge er det netop blevet afgjort, at det ikke er internetudbyderens opgave at blokere for kundernes adgang til Pirate Bay. I Danmark skal internetudbydere stadig blokere for kundernes adgang til siden, mens vi venter på Højesterets afgørelse.*

Spørgsmålet om internetudbyderes ansvar for at medvirke til at sprede ophavsretligt beskyttet materiale er blevet behandlet af flere nordiske domstole i de senere år. Efter den seneste afgørelse fra Norge står det klart, at der indtil videre ikke er enighed om retstilstanden i Norden.

### Internetudbyderes ansvar i Danmark

Spørgsmålet om internetudbydernes medvirkensansvar for kunders adgang til ulovligt materiale blev første gang behandlet i Danmark i sagen vedrø-

rende "allofmp3" fra 2006. Sagen handlede om det russiske musiksite allofmp3.com, som tilbød musikdownloads til priser, som lå langt under den pris, man skulle betale i Vesten. Baggrunden var, at sitet ikke betalte royalties til ophavsretshaverne. På foranledning af IFPI (pladebranchens internationale organisation) afgjorde Københavns Fogedret i 2006, at Tele2 (nu Telenor) som internetudbyder skulle blokere for brugernes adgang til sitet.

I januar 2008 led Tele2 endnu et nederlag, da Fogedretten på Frederiksberg fastslog, at internetudbyderen havde et medvirkensansvar i forhold til de ulovlige handlinger, som brugerne af sitet piratebay.org foretog sig. Tele2 blev derfor pålagt at blokere for kundernes adgang til Pirate Bay. I november 2008 stadfæstede Østre Landsret fogedrettens kendelse. Procesbevillingsnævnet har nu accepteret, at sagen skal prøves ved Højesteret, og det forventes, at der kommer en afgørelse i løbet af 2010.

De to danske sager kan dog ikke sammenlignes uden videre. Der er nemlig den forskel på de to sites, at allofmp3 selv lagde det ophavsretligt beskyttede materiale ud på deres site, mens Pirate Bay stillede en tjeneste til rådighed, som gjorde brugerne i stand til selv at foretage de ulovlige handlinger.

I de øvrige nordiske lande har domstolene de seneste år også behandlet spørgsmålet om placeringen af ansvaret for piratkopiering.

### Ny norsk afgørelse

Den seneste afgørelse på området blev afsagt af Tingretten i Asker og Bærum den 6. november 2009 og handlede også om sitet piratebay.org. Sagen var anlagt af den norske musikrettighedsorganisation TONO og en række større plade- og filmselskaber mod internetudbyderen Telenor.



Dommen fastslog – i modsætning til den danske afgørelse – at Telenor ikke har et medvirkensansvar for de lovovertrædelser, der formidles via Pirate Bay, og at Telenor derfor ikke skal blokere for brugernes adgang til sitet.

Dommeren var som udgangspunkt enig med sagsøgerne i, at rettighedshavere som en naturlig konsekvens af eneretten må kunne kræve, at krænkelser standses. Da Telenor imidlertid handlede på samme måde i forhold til kunden, uanset om internettjenesten blev anvendt til et lovligt eller ulovligt formål, kunne Telenors medvirken ikke anses for retsstridig.

Derudover mente dommeren, at det ville få uheldige principielle konsekvenser for internetudbydere, hvis de skulle pålægges at blokere for alle sites, der formidler ulovligt materiale.

### Ophavsretten i Sverige

I Sverige afgjorde Tingsrätten i Stockholm i april 2009 ligeledes en sag om Pirate Bay. Her valgte IFPI imidlertid at gå uden om internetudbydere og i stedet rette deres skyts direkte mod Pirate Bays fire stiftere. Stifterne fik alle en dom på et års fængsel for medvirken til overtrædelse af ophavsretsloven, ligesom de blev dømt til at betale en samlet erstatning på 30 millioner svenske kroner. Dommen er blevet anket, og der venter derfor endnu en retssag forude.

Derudover er der på det ophavsretlige område i Sverige sket det bemærkelsesværdige, at antallet af lovlige downloads er boomet, siden man i april 2009 indførte den såkaldte IPRED-lov. Med loven indførte man bl.a. hjemmel til at få udleveret identiteten bag formodede piraters IP-adresser, hvilket længe har været muligt i Danmark.

På den politiske scene har piraterne i Sverige større

succes end i retssalene. Piratpartiet med det erklærede mål at legalisere kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale har god vind i sejlene og er nu Sveriges fjerde største parti målt på medlemstal. I juni 2009 formåede partiet endda at få et medlem valgt ind i EU-parlamentet.

### Fælles nordisk retstilstand?

Det bliver interessant at se, om Højesteret vil fortsætte den danske linje i forhold til vurderingen af internetudbyderes medvirkensansvar, når den danske sag skal afgøres i 2010. Indtil videre er der fortsat lukket for Telenor-kundernes adgang til Pirate Bay i Danmark.

## FORBRUGERRET

### NYE BØDER I SAGER OM FORTRYDELSERET

Af advokat Pia Kirstine Voldmester og advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus

*En række byretsdomme har nu sat punktum for Forbrugerombudsmandens e-handelskampagne fra foråret 2007.*

Formålet med kampagnen var at skabe fokus på virksomheders oplysninger om fortrydelsesret ved handel på internettet, og over 280 hjemmesider blev undersøgt for deres oplysninger om fortrydelsesret som led i kampagnen.

Kampagnen udmundede i ni politianmeldelser af danske virksomheder, og alle ni sager er nu blevet afsluttet ved domstolene, som har idømt virksomhederne bøder i størrelsesordenen 20.000 – 35.000 kr. En enkelt af virksomhederne blev dog alene idømt en bøde på 1.000 kr. på grund af bevismæssige forhold.



Den sidste dom i rækken vedrørte en erhvervsdrivende, der i forbindelse med salg af varer via sin webbutik ikke havde givet oplysninger om fortrydelsesretten på sin hjemmeside. Ved strafudmålingen blev det tillagt betydning, at den erhvervsdrivende ikke havde rettet hjemmesiden efter Forbrugerombudsmandens henvendelse i sagen, samt at overtrædelsen havde stået på i en årrække. Den erhvervsdrivende blev idømt en bøde på 20.000 kr.

Forinden havde byretten i Hillerød idømt en anden erhvervsdrivende en bøde på 35.000 kr. for ukorrekte oplysninger om fortrydelsesretten i forbindelse med salg af varer over internettet. Den erhvervsdrivende, som både drev en fysisk butik og en internetbutik, havde i en årrække oplyst på sin hjemmeside, at fortrydelsesretten ikke gjaldt, når forbrugeren hentede den købte vare i butikken.

Retten fastslog imidlertid, at når der er tale om fjernsalgsaftaler – dvs. indgåelse af aftaler, hvor den erhvervsdrivende sælger og køber ikke mødes fysisk – har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret, uanset om varen hentes i en fysisk butik eller ej.

## NYE REGLER FOR FORBRUGERKLAGER

Af advokat Pia Kirstine Voldmester og advokatfuldmægtig Kåre Janus Andersen

*Der bliver mulighed for tvangsfuldbyrdelse af Forbrugerklagenævnets afgørelser fra 1. januar 2010*

Fra 1. januar 2010 skal erhvervsdrivende være ekstra opmærksomme, når de taber en sag i Forbrugerklagenævnet og andre godkendte, privat klage- eller ankenævn. Efter denne dato skal erhvervsdrivende, inden 30 dage fra nævnets forkyndelse af afgørelsen, give meddelelse til nævnet om, at den erhvervsdrivende

ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Sker det ikke, kan afgørelsen tvangsfuldbyrdes overfor den erhvervsdrivende. Ændringen i forbrugerklage-loven gælder for klager, der indgives efter 1. januar 2010.

Samtidig er der 18. november 2009 fremsat lovforslag om endnu en ændring i forbrugerklage-loven, hvorefter Forbrugerstyrelsen kan dække en forbrugers udgifter i forbindelse med et eventuelt sagsanlæg ved domstolene. Lovforslaget skal sikre, at en forbruger ikke af økonomiske årsager afholder sig fra at føre en retssag mod den erhvervsdrivende, når en afgørelse truffet af Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn ikke efterleves.

## NYE REGLER

### Nye og strammere regler for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmanden har netop udstedt nye detaljerede regler for prismarkedsføring, som træder i kraft den 1. marts 2010. På Kromann Reumerts morgenmøde den 25. januar 2010 kl. 8.45 – 11.00 på Sundkrogs-gade 5, 2100 København Ø får du styr på de centrale regler og sikrer dermed, at din virksomheds markedsføring overholder de nye regler.

### Sådan tilmelder du dig

Deltagelse er gratis.

Læs mere og tilmeld dig og dine kolleger på [www.kromannreumert.com/arrangementer](http://www.kromannreumert.com/arrangementer)



## RABATKUPONERNE KOMMER!

Af advokat Pia Kirstine Voldmester og advokatfuldmægtig Kåre Janus Andersen

*En arbejdsgruppe, på tværs af en række ministerier, sender snart et forslag til høring om at ophæve de generelle danske forbud mod købsbetingede konkurrencer og brugen af rabatkuponer.*

Dermed tager den danske stat konsekvensen af en afgørelse fra EF-Domstolen tidligere i år (sag C-261/07, C-299/07 VTB-VAB NV m.fl. mod Total Belgium NV), hvor et generelt belgisk forbud mod tilgift blev dømt stridende mod EU-retten. Afgørelsen fastslog, at det kun er en handelspraksis, der står på den såkaldte "sorte liste" i direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), der kan mødes med et generelt forbud. Handelspraksis, der ikke er "sort-listet", skal i stedet vurderes konkret efter bestemmelserne i direktivets art. 5-9.

Det er endnu uvist, om de danske forbud mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer vil blive ophævet helt eller erstattet af detailregulering.

## E-MAILADRESSE SKAL OPLYSES PÅ HJEMMESIDE

Af advokat Pia Kirstine Voldmester og advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus

*En erhvervsdrivende, der markedsfører sig på internettet, er ifølge Forbrugerombudsmanden forpligtet til at oplyse en e-mailadresse, som gør det muligt at kontakte den erhvervsdrivende via e-mail.*

Det er ikke tilstrækkeligt, at den erhvervsdrivende oplyser et telefonnummer eller stiller en kontaktformular til rådighed på sin hjemmeside. Det præciserer Forbrugerombudsmanden efter, at han er blevet gjort opmærksom på, at en række teleselskaber ikke havde denne oplysning på deres hjemmesider.

Reglen om den lovpligtige e-mailadresse på hjemmesiden gælder virksomheder, der udbyder tjenesteydelser i informationssamfundet, hvilket omfatter alle virksomheder, der sælger varer fra en online-butik.

## STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF FORBRUGERKREDITDIREKTIVET 2008/48/EF I DANSK RET

Justitsministeren nedsatte i januar en arbejdsgruppe som fik til opgave at overveje, hvordan forbrugerkreditdirektivet bør gennemføres i dansk ret. Arbejdsgruppen har udarbejdet et lovforslag, som er sendt i høring.

Fristen for høringssvar udløb den 26. oktober 2009. Justitsministeren vil i lyset af høringssvarene tage stilling til udformningen af det endelige lovforslag. Direktivet skal være gennemført i national lovgivning inden den 11. juni 2010.

## NYE REGLER

### Husk: Max ½ års bindingsperiode fra 1. januar 2010

Fra 1. januar 2010 gælder nye regler om længste bindingsperioder og opsigelsesvarsler for forbrugeraftaler.

Det betyder, at for forbrugeraftaler indgået efter 1. januar 2010 kan forbrugeren efter 5 måneder opsige aftalen med 1 måneds varsel. Dette gælder, uanset hvad der ellers måtte være aftalt.

Vi anbefaler, at alle virksomheder inden årsskiftet gennemgår alle deres standardaftaler for at sikre sig, at de også i det nye år overholder loven. For mere information se [IP-nyhedsbrevet fra juni](#) eller kontakt os via mail eller telefon.



## PERSONDATARET

### OFFENTLIGGØRELSE AF VIDEOOPTAGELSER PÅ INTERNETTET

Af advokat Pia Kirstine Voldmester og advokat Filip Hermann

*Der har i løbet af de seneste par år været en række sager mod personer eller virksomheder, der har offentliggjort videooptagelser af indbrudstyve og røvere på internettet.*

Den første sag var mod ejeren af Coolshop i Nordjylland og den indtil videre sidste mod en guldsmedbutik i Århus. Begge sager endte med frifindelser.

Det er ifølge persondataloven kun lovligt at videregive videooptagelser, der er foretaget i kriminalitetsforebyggende øjemed,

- hvis den filmede samtykker til videregivelsen
- hvis videregivelsen følger af lov
- hvis videregivelsen sker til politiet

Når sagerne alligevel endte med frifindelser, skyldtes det, at de filmede personer ifølge dommerne ikke kunne genkendes på optagelserne. Der var derfor slet ikke tale om personoplysninger i persondatalovens forstand.

Afgørelserne kan dog ikke tages til indtægt for, at man som butiksejer altid kan lægge sine videooptagelser af tyve og røvere ud på internettet. Det er en meget konkret bedømmelse, hvorvidt de filmede personer potentielt kan genkendes, og kun hvis det absolut ikke er tilfældet, kan videooptagelser offentliggøres på internettet. Hvis man er i tvivl om, hvor grænsen går, kan man sammenligne sine optagelser med de to videoer fra ovennævnte sager. Alternativt kan man søge at offentliggøre videooptagelserne i samarbejde med politiet.

## MULTIMEDIESKAT: KONTROL AF ANSATTES BRUG AF TELEFONER

Af advokat Pia Kirstine Voldmester og advokat Filip Hermann

*1. januar 2010 træder multimediebeskatningen i kraft. For ansatte der har rådighed over en arbejdsmobiltelefon, som de ikke må benytte privat, betyder det bl.a. en øget overvågning fra arbejdsgivers side, der får en udvidet pligt til at sikre sig, at de ansatte kun bruger telefonen i det aftalte omfang.*

Arbejdsgiverens kontrolopgaver kan deles op i to kategorier, alt afhængig af om den ansatte må tage arbejdsmobiltelefonen med hjem eller ej. Hvis det er aftalt, at medarbejderen skal hente arbejdsmobiltelefon på arbejdspladsen ved arbejdsdagens begyndelse og aflevere den ved arbejdsdagens afslutning, er arbejdsgiveren forpligtiget til ved stikprøvekontrol at sikre, at medarbejderen ikke alligevel tager mobiltelefonen med hjem.

Hvis det omvendt er aftalt, at medarbejderen gerne må tage arbejdsmobiltelefonen med hjem, har arbejdsgiveren pligt til at gennemgå specificerede lister over udgående opkald fra arbejdsmobiltelefonen for at sikre, at der ikke foretages private opkald.

Rent praktisk kræves det, at arbejdsgiveren overordnet kontrollerer telefonregningerne for atypisk forbrug. Det kan f.eks. være for at se, om regningen overstiger den beløbsgrænse, som normalt erhvervs-mæssigt brug erfaringsmæssigt indebærer, om der er store udsving i regningerne, eller om der er sket betalinger eller donationer fra telefonen til f.eks. velgørenhed, sms-tjenester mv.

Baseret på denne gennemgang skal arbejdsgiveren foretage et efter forholdene passende antal stikprøver fra opkaldslisterne. Hvis der ikke er fejl i stik-



prøverne, vil kontrolkravet normalt være opfyldt ved årlige stikprøver, der omfatter 5 % af arbejdsmobiltelefonerne for en regningsperiode på en måned. De 5 % har været genstand for intensiv diskussion mellem SKAT og bl.a. Dansk Erhverv. Det oprindelige oplæg fra SKAT lød på gennemgang af mindst en hel måneds opkald per arbejdsmobiltelefon.

### Skal følge persondatalovens regler

Arbejdsgiverens kontrol skal altid ske under iagttagelse af persondatalovens regler. Persondatalovens § 13 forhindrer således arbejdsgivere i selv eller via et teleselskab, uden forudgående tilladelse fra Datatilsynet, automatisk at registrere, hvilke udgående opkald der foretages fra medarbejderens arbejdsmobiltelefoner. Et samtykke fra medarbejderne er ikke tilstrækkeligt. Selv hvis en virksomhed ansøger Datatilsynet om tilladelse, kan en sådan ifølge tilkendegivelse fra Datatilsynet ikke forventes opnået på baggrund af forpligtigelserne i den nye multimedieskat. Arbejdsgiveren skal endvidere sikre sig at oplyse medarbejderne om, hvilke kontrolforanstaltninger der iværksættes.

SKAT har foreslået en løsning for arbejdsgiverne, hvor lister over udgående opkald på telefonerne gennemgås, men hvor kun de første 6 cifre i de 8-cifrede telefonnumre fremgår. Hvis dette bestyrker arbejdsgiverens mistanke om private opkald, og de 6 cifre i de udgående opkald ikke er nok til at afgøre, om der er tale om et erhvervs-mæssigt opkald, må arbejdsgiveren på anden vis få klarlagt, om der er tale om erhvervs-mæssige opkald evt. i samarbejde med medarbejderen.

## NYE MEDDELELSESKRAV VED SIKKERHEDSBRISTER I TELEBRANCHEN

Af advokat Pia Kirstine Voldmester og advokat Filip Hermann

*Nyt direktiv indeholder ændrede regler om sikring mod sikkerhedsbrister og orienteringspligt for telebranchen.*

Europarådet har netop godkendt et nyt direktiv, som indeholder en ændring af tre eksisterende direktiver og forordninger (2002/22/EF, 2002/58/EF og forordning (EF) nr. 2006/2004). Ændringen af direktivet om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor betyder, at virksomheder, der udbyder offentligt tilgængelige kommunikationstjenester, nu har en mere eksplicit pligt til at sikre sig mod sikkerhedsbrister. Pligten inkluderer bl.a., at virksomhederne skal have en sikkerhedspolitik og skal sikre, at persondata kun er tilgængelig for autoriserede medarbejdere. Herudover bliver der indført en meddelelsespligt, når virksomheden mister abonnenters persondata som følge af sikkerhedsbrister. I disse tilfælde skal virksomheden som hovedregel

1. orientere Datatilsynet om sikkerhedsbristen
2. orientere de ramte abonnenter om sikkerhedsbristen, hvis sikkerhedsbristen må antages at kunne volde skade for abonnenten.

Det nærmere indhold i orienteringen er fastsat i direktivet, der også indeholder en pligt til at føre et register over sikkerhedsbrister i virksomheden.

Reglerne kommer kun til at gælde for virksomheder, der udbyder offentligt tilgængelige kommunikationstjenester, hvilket i praksis vil sige telekommunikationsbranchen. Både Europaparlamentet og Artikel 29 Gruppen har dog advokeret for en udvidelse af bestemmelseens område til ikke bare de brancher,



som sørger for abonnenternes adgang til internettet, men til alle brancher, som tilbyder ydelser over internettet. Særligt taget udbredelsen af internetbanker, sundhedsydelser og indkøbsmuligheder på internettet i betragtning, virker det oplagt at foretage en sådan udvidelse snarest. Kommissionen har på det sidste givet udtryk for en opblødning i den retning, og det må forventes, at der engang i fremtiden også kommer regler om sikkerhedsbrister og orienteringspligt for brancher, der tilbyder services over internettet.

## VAREMÆRKERET

### JOOP ! – UDRÅBSTEGN IKKE BESKYTTET

Af partner Dorte Wahl, advokat Julie Sikker Hansen og advokatfuldmægtig Julie Hoffmeyer

*Kravet om særpræg gælder både for EF-varemærker og for nationale varemærker. I sagerne T-75/08 og T-191/08, JOOP! vs. OHIM fik Retten i Første Instans (herefter Retten) lejlighed til at tage stilling til, om et udråbstegn kan opfylde særprægskravet.*

#### Introduktion til sagen

I den tyske sag, der lå til grund for Rettens afgørelse, havde den tyske tøj- og parfumeproducent JOOP! GmbH ansøgt om registrering af to EF-varemærker. Det ene varemærke bestod udelukkende af et udråbstegn, mens det andet varemærke bestod af et udråbstegn placeret inde i en rektangulær ramme.

OHIM afviste i to instanser registrering af varemærkerne med henvisning til, at de ikke havde det fornødne særpræg. OHIM's appelinstans udtalte i relation til manglende særpræg, at udråbstegnet af den relevante forbrugerkreds alene blev anset for en iøjnefaldende gimmick og anprisning i markedsføringsmæssig forstand og ikke som en oprindelsesindikation.

Retten skulle herefter tage stilling til, om OHIM's afvisning af registrering af varemærkerne grundet manglende særpræg var sket med rette.

#### Kan et udråbstegn opfylde det varemærkeretlige krav om særpræg?

Retten bemærker indledningsvis, at det er muligt at opnå registrering af et varemærke, der består af tegn eller indikationer, der også anvendes som reklameslogans, opfordring til køb af varerne påført varemærket mv.

Dog kan varemærker, der opfylder andre formål end de traditionelle varemærkeretlige formål, udelukkende anses for at have særpræg, hvis de umiddelbart af den relevante forbrugerkreds opfattes som indikation på varernes kommercielle oprindelse.

Da de to varemærker omfattet af sagerne, dvs. dels udråbstegnet i sig selv, dels udråbstegnet placeret i en rektangulær ramme, hverken havde særpræg i sig selv, eller af den relevante forbrugerkreds automatisk ville blive associeret med den tyske tøj- og parfumeproducent JOOP!, når Retten frem til, at særprægskravet ikke er opfyldt.

I relation til det varemærke, der udelukkende bestod af et udråbstegn, lægger Retten vægt på, at tegnet ikke var udformet på en speciel grafisk måde, men derimod havde en standardudformning.

I relation til varemærket bestående af et udråbstegn placeret i en rektangulær ramme, finder Retten, at den rektangulære ramme ikke udgjorde et tilstrækkeligt særpræget element til, at mærket opfyldte særprægskravet.

#### Særpræg gennem brug af varemærket

Retten udtaler sig efter vurderingen af særpræg for de konkrete varemærker om forudsætningerne for,



at et varemærke kan anses for at have erhvervet særpræg gennem brug.

Ifølge Retten er forudsætningerne følgende:

1. en betydelig del af den relevante offentlighed skal identificere varerne/tjenesteydelserne som hidrørende fra en specifik virksomhed
2. mærket skal have erhvervet særpræg gennem brug forud for indlevering af varemærkeansøgningen

I forlængelse heraf bemærker Retten, at det er muligt, at brugen af et varemærke kan medføre særpræg for en del af det pågældende varemærke. Med andre ord kan en varemærkeindehavers brug af vedkommendes primære varemærke medføre, at en specifik del af varemærket erhverver særpræg, hvorved denne specifikke del i sig selv kan opfylde særprægskravet.

I relation til den dokumentation, som en varemærkeansøger skal fremlægge for at bevise, at et oprindeligt usærpræget varemærke har erhvervet særpræg gennem brug, bemærker Retten, at de dokumenter, JOOP! fremlagde, ikke kunne udgøre tilstrækkelig dokumentation for særpræg gennem brug.

Retten henviser i denne forbindelse for det første til, at dokumenterne alene relaterede sig til det tyske marked, og for det andet, at dokumentationen var begrænset til tre billeder af jeans med et vedhæftet stykke stof visende et udråbstegn.

### Afgørelsens betydning

Efter Rettens afgørelse i sagen mellem JOOP! og OHIM forekommer det muligt at opnå registrering af et varemærke, der udelukkende består af et enkelt tegn, forudsat at det pågældende tegn har erhvervet særpræg gennem brug.

I relation til det generelle krav om, at et oprinde-

ligt ikke-særpræget varemærke skal have erhvervet særpræg gennem brug, er det interessant, at brugen af et varemærke kan medføre særpræg for en del af det anvendte varemærke.

Endelig kunne Rettens bemærkning om, at den utilstrækkelige dokumentation for særpræg gennem brug fremlagt af JOOP! alene relaterede sig til det tyske marked, tyde på, at der stilles krav om, at brugsbaseret særpræg skal være erhvervet på baggrund af brug på hele Fællesskabets område for at kunne berettige til en EF-varemærkeregistrering.

Såfremt dette er tilfældet, og afgørelsen sammenholdes med Domstolens afgørelse i PAGO-sagen omtalt nedenfor, kunne noget tyde på, at varemærkeretlig velkendthed kan opnås på baggrund af velkendthed i en enkelt medlemsstat, mens varemærkeretlig særpræg ikke kan opnås på baggrund af brug i én medlemsstat, men kræver brug i hele Fællesskabets område.

## ET VAREMÆRKES VELKENDTHED I ÉN MEDLEMSSTAT KAN UDGØRE VELKENDTHED I EN VÆSENTLIG DEL AF FÆLLESSKABET

Af partner Dorte Wahl, advokat Julie Sikker Hansen og advokatfuldmægtig Julie Hoffmeyer

*EF-Domstolen afsagde i oktober i år en interessant afgørelse, der viser, at et EF-varemærkes velkendthed i én medlemsstat eller i et bestemt område inden for Fællesskabet kan indebære, at varemærket er velkendt i Fællesskabet.*

### Introduktion til sagen

Varemærkeforordningen, der gælder for de såkaldte CTM-varemærker (EF-varemærker), indeholder en bestemmelse, der yder EF-varemærker, der er velkendte inden for Fællesskabet, en udvidet beskyttelse.



Den udvidede beskyttelse ydes også nationale danske varemærker i henhold til varemærkeloven. Beskyttelsen består nærmere i, at indehaveren af et velkendt mærke kan forbyde brugen af identiske eller lignende tegn, der anvendes for varer og tjenesteydelser af anden art end dem, som varemærket er registreret/brugt for. For den udvidede beskyttelse gælder der således ikke et krav om varemærkeretlig forvekslelighed.

PAGO International GmbH (herefter PAGO) er indehaver af et EF-varemærke, der er registreret for blandt andet frugtdrikke og frugtsaft. Varemærket består hovedsageligt af gengivelsen af en grøn glasflaske ved siden af et glas fyldt med frugtsaft, der er identificeret med store bogstaver og kendt som "PAGO". PAGO's EF-varemærke er yderst velkendt i Østrig.

Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH markedsfører i Østrig en frugtmejeridrik under betegnelsen "Lattella". Drikken er fyldt på glasflasker med et design, der i flere henseender ligner den flaske, der er gengivet i PAGO's EF-varemærke. I reklamen for sin drik bruger Tirol Milch et billede, der – ligesom PAGO's varemærke – viser en flaske ved siden af et fyldt glas.

PAGO fik ved Handelsgericht Wien nedlagt forbud over for Tirol Milch mod at krænke PAGO's varemærke ved

- at reklamere for, sælge eller markedsføre Tirol Milchs drik i de pågældende flasker
- at reklamere for Tirol Milchs drik med gengivelse af flasken i forbindelse med et fyldt glas

Afgørelsen blev imidlertid omstødt af Landesgericht Wien. PAGO appellerede afgørelsen til Oberster Gerichtshof, der besluttede sig for at stille to præjudicielle spørgsmål til EF-Domstolen om fortolkning af den bestemmelse i varemærkeforordningen, der

yder velkendte varemærker i Fællesskabet en udvidet beskyttelse.

### **Velkendthed inden for Fællesskabet**

EF-Domstolen bemærker indledningsvis, at begrebet "velkendt" forudsætter kendskab hos en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af mærket.

Det er ifølge EF-Domstolen op til den nationale ret på grundlag af alle sagens relevante omstændigheder at vurdere, om det pågældende EF-varemærke er kendt i en betydelig del af den relevante kundekreds. Dette stemmer overens med det, Generaladvokaten har anført.

I overensstemmelse med Generaladvokatens forslag til afgørelse bemærker EF-Domstolen herefter, at et EF-varemærke er velkendt inden for Fællesskabet, hvis det er velkendt inden for en væsentlig del af Fællesskabets område.

I relation til fortolkningen af hvad der udgør en væsentlig del af Fællesskabets område, statuerer EF-Domstolen, at et EF-varemærke, der har opnået renommé inden for hele en medlemsstats område, kan opfylde betingelsen om velkendthed inden for en væsentlig del af Fællesskabets område. Således kan det – efter de konkrete omstændigheder – være tilstrækkeligt for at opfylde kravet om velkendthed inden for Fællesskabet, at et varemærke er velkendt inden for en enkelt medlemsstat.

EF-Domstolen bekræfter Generaladvokatens systematik, hvorefter der i forbindelse med vurderingen af, om et EF-varemærke er velkendt i Fællesskabet, skal foretages en såkaldt totrinsprøve bestående af:

- En fastlæggelse af den kundekreds, der er relevant for de varer og tjenesteydelser, der er



omfattet af varemærket, samt en fastlæggelse af, hvilken del af denne kundekreds der kender til varemærket. Den nationale domstol skal ved vurderingen inddrage forskellige faktorer såsom områdets geografiske udstrækning, befolkning og økonomiske betydning.

- En fastlæggelse af betydningen af det område, hvor varemærket er velkendt. Denne territoriale betingelse om velkendthed er opfyldt, når varemærket er kendt i en væsentlig del af Fællesskabets område.

#### **Udvidet beskyttelse i den medlemsstat, hvor EF-varemærket er velkendt?**

Den nationale domstols andet præjudicielle spørgsmål angik, hvorvidt et varemærke, der alene opfylder kravet om velkendthed i en medlemsstat, men ikke opfylder kravet om velkendthed i Fællesskabet, kan nyde den udvidede beskyttelse for velkendte varemærker i den medlemsstat, hvor mærket er velkendt.

Generaladvokaten nåede frem til, at et varemærke, der er velkendt inden for et område, der ikke udgør en væsentlig del af Fællesskabet, ikke nyder den udvidede beskyttelse for velkendte varemærker, hverken i Fællesskabet eller i det område, hvor varemærket er velkendt.

Domstolen undlader imidlertid at besvare dette præjudicielle spørgsmål under henvisning til, at dette er ufornuddent henset til besvarelsen af det første spørgsmål samt til omstændighederne i hovedsagen.

#### **Dommens betydning**

EF-Domstolens eksplicitte udtalelse om, at et varemærkes velkendthed i én medlemsstat kan opfylde kravet om velkendthed inden for en væsentlig del af Fællesskabet, må anses for at være en god nyhed for indehavere af EF-varemærker.

Et svar fra EF-Domstolen på den nationale rets andet præjudicielle spørgsmål kunne have været interessant.

Domstolens manglende besvarelse må formentlig tolkes således, at det i den konkrete situation ikke var nødvendigt til at tage stilling til, om det pågældende varemærke kunne nyde den udvidede beskyttelse i en del af Fællesskabet og ikke i den resterende del af Fællesskabet, eftersom det allerede var fastslået, at det pågældende varemærke opfyldte kravet om velkendthed i en væsentlig del af Fællesskabet.

Med andre ord kan Domstolens manglende besvarelse ikke tages til indtægt for, at Domstolen er uenig med Generaladvokaten i, at man ikke kan differentiere den beskyttelse, som er forbundet med et konkret varemærke, således at varemærket får den udvidede beskyttelse i et område og den almindelige beskyttelse i den resterende del af Fællesskabet.

I [IP-Nyhedsbrev 2/2009](#) omtales Generaladvokatens forslag til EF-Domstolens afgørelse.



## KONTAKT



Frank Bøggild  
fb@kromannreumert.com  
Direkte: + 45 38 77 45 95



Pia Kirstine Voldmester  
pkv@kromannreumert.com  
Direkte: + 45 38 77 43 96



Nicolai Lindgreen  
nl@kromannreumert.com  
Direkte: + 45 38 77 43 70



Jørn Vestergaard-Jensen  
jvj@kromannreumert.com  
Direkte: + 45 38 77 45 90



Dorte Wahl  
dw@kromannreumert.com  
Direkte: + 45 38 77 45 66



Jan Hvarre  
jhv@kromannreumert.com  
Direkte: + 45 38 77 43 38



Martin Dahl Pedersen  
mdp@kromannreumert.com  
Direkte: + 45 38 77 43 88

### København

Kromann Reumert  
Sundkrogsgade 5  
DK-2100 København  
Danmark

Tlf.: +45 70 12 12 11  
Fax: +45 70 12 13 11  
E-mail: [cph@kromannreumert.com](mailto:cph@kromannreumert.com)

### Århus

Kromann Reumert  
Rådhuspladsen 3  
DK-8000 Århus C  
Danmark

Tlf.: +45 70 12 12 11  
Fax: +45 70 12 14 11  
E-mail: [arh@kromannreumert.com](mailto:arh@kromannreumert.com)

*Dette nyhedsbrev kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Kromann Reumert påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af nyhedsbrevet. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller af øvrige forhold, der relaterer sig til nyhedsbrevet.*

**KROMANN  
REUMERT**