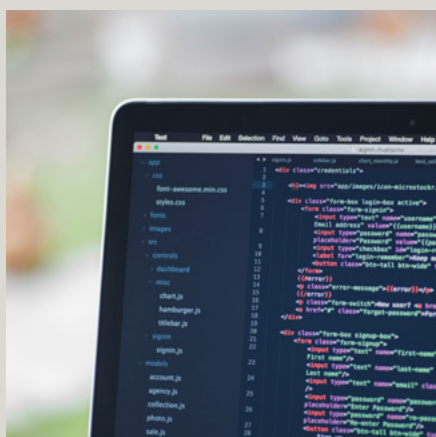


Intellectual Property Perspective

Design | Markedsføring | Ophavsret | Patenter | Teknologi | Varemærker



INDHOLD

- 4 Kan en farvebetegnelse registreres som et varemærke?
- 6 Open source software: En gratis omgang?
- 8 Ændring af markedsføringsloven på vej:
Højere bøder og bedre beskyttelse af børn og unge
- 12 En licenstagers ret til at dekompile software
- 14 Ny praksis om retsfortabende passivitet i patentsager

Forord

I en tid med teknologisk udvikling, tiltagende globalisering og international konkurrence er indtægtspotentialet fra IP stadig stigende, og for mange virksomheder er IP lige så vigtigt som at have adgang til råvarer eller et produktionsgrundlag. Samtidig bliver krænkelse af IP stadig mere komplekse, hvorfor virksomheders behov for at beskytte og håndhæve deres rettigheder vokser sig større.

Som én af de største og mest specialiserede afdelinger for IP i Danmark ønsker vi at sætte fokus på IP-området, som i takt med den foranderlige virkelighed bliver mere kompliceret og internationaliseret.

I magasinet "Intellectual Property Perspective" kan du læse om nogle af de mest interessante nyheder inden for IP-området. Vi dykker både ned i aktuelle emner og i emner, som vi oplever kan være svære for virksomheder at forholde sig til. Samtidig kan du læse om emner, som fortjener øget fokus og kendskab.

Formålet er at klæde din virksomhed på, så I kan få de bedste betingelser for udvikling, udnyttelse og beskyttelse af jeres IP-potentiale.

I årets sidste udgave kan du blandt andet læse om en ny praksis om retsfortabende passivitet i patentsager. Du kan også læse om de kommende ændringer af markedsføringsloven, der vil sikre bedre beskyttelse af børn og unge, og så kan du få et svar på, om en farvebetegnelse kan registreres som et varemærke.



Kan en farvebetegnelse registreres som et varemærke?

Med henvisning til EU-praksis har Østre Landsret for nylig taget stilling til, at farvebetegnelsen "cream" ikke beskriver egenskaben ved blandt andet tøj og derfor kan registreres som varemærke.

DK Company A/S, som siden 2004 har solgt dametøj under mærket CREAM, ansøgte i 2016 om registrering af varemærket CREAM for blandt andet tøj, sko og hovedbeklædning.

I sin vurdering kom Patent- og Varemærkestyrelsen frem til, at "cream" var en farvebetegnelse, som kunne oversættes til "cremefarvet" på dansk. Styrelsen fremlagde blandt andet eksempler på, at "cream" blev anvendt som farvebetegnelse i modebranchen. Varemærkeansøgningen

blev derfor afslået, med henvisning til at mærket CREAM manglede iboende særpræg, da mærket kunne beskrive en egenskab ved de ansøgte varer – nemlig farven på varerne.

Hvornår udelukkes et varemærke fra registrering?

Et varemærke bliver udelukket fra registrering, hvis varemærket udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningskredsen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografisk oprindelse eller andre egenskaber.

DK Company A/S påklagede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse. DK Company A/S indbragte herefter ankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten, som tilsluttede sig styrelsens og ankenævnets vurdering af, at CREAM manglede særpræg for de ansøgte varer.

I ankesagen ved Østre Landsret fandt Retten, at varemærket CREAM havde særpræg for de ansøgte varer, og derfor skulle mærket registreres hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Østre Landsrets resultat blev baseret på kriterier, der blev udledt af EU-praksis vedrørende farvebetegnelser.

Den første afgørelse var Rettens dom i sag T-423/18 af 7. maj 2019 (VITA), hvor Retten fandt, at betegnelsen VITA (hvid på svensk) kunne registreres for husholdningsredskaber, der blandt andet blev solgt i farven hvid. Retten udtalte, at et mærke kan afvises registrering, hvis egenskaben – som mærket beskriver – ved de ansøgte varer er let genkendelig for den relevante kundekreds. Ifølge Retten er denne betingelse opfyldt, hvis egenskaben er 1) objektiv, 2) iboende og uløseligt forbundet med varens eller tjenesteydelsens karakter og 3) permanent for varen eller tjenesteydelsen.

Betingelserne blev stadfæstet af Retten i sag T-133/19 af 25. juni 2020 (OFF-WHITE), hvor Retten fandt, at OFF-WHITE (knækket hvid på dansk) kunne registreres for de ansøgte varer – nemlig for blandt andet briller, solbriller, smykker og ure.

Østre Landsret fandt nærmere, at det ikke kunne antages, at farven "cream"/"cremefarvet" var en iboende egenskab, som var uløseligt forbundet med de ansøgte varer – nemlig for blandt andet, tøj, sko og hovedbeklædning. Der var i stedet tale om et tilfældigt aspekt, der kun gjorde sig gældende for en brøkdelen af varerne. Den omstændighed, at farven "cream"/"cremefarvet" mere eller mindre regelmæssigt kunne forekomme blandt varerne, måtte derfor anses for at være irrelevant.

Hvad viser dommen?

Den omstændighed, at en farvebetegnelse, der ansøges som et varemærke, fremkommer blandt de ansøgte varer og/eller tjenesteydelser, er ikke nok til at udelukke farvebetegnelsen fra registrering. Der skal foretages en konkret vurdering af, om farvebetegnelsen er 1) objektiv, 2) iboende og uløseligt forbundet med varens eller tjenesteydelsens karakter og 3) permanent for varen eller tjenesteydelsen, som varemærket søges registreret for.

Det er vigtigt at fremhæve, at erhvervelsen af en varemærket til en farvebetegnelse ikke medfører, at rettighedshaveren kan forhindre andre erhvervsdrivendes beskrivende brug, idet der her eksisterer et friholdelsesbehov. Det vil sige, at det forhold, at DK Company A/S har opnået varemærket til CREAM for blandt andet beklædningsgenstande, ikke giver DK Company A/S en eneret til at forhindre andre erhvervsdrivende i at gøre brug af "cream" som farveangivelse – eksempelvis i forbindelse med cremefarvede bukser.

Kontakt



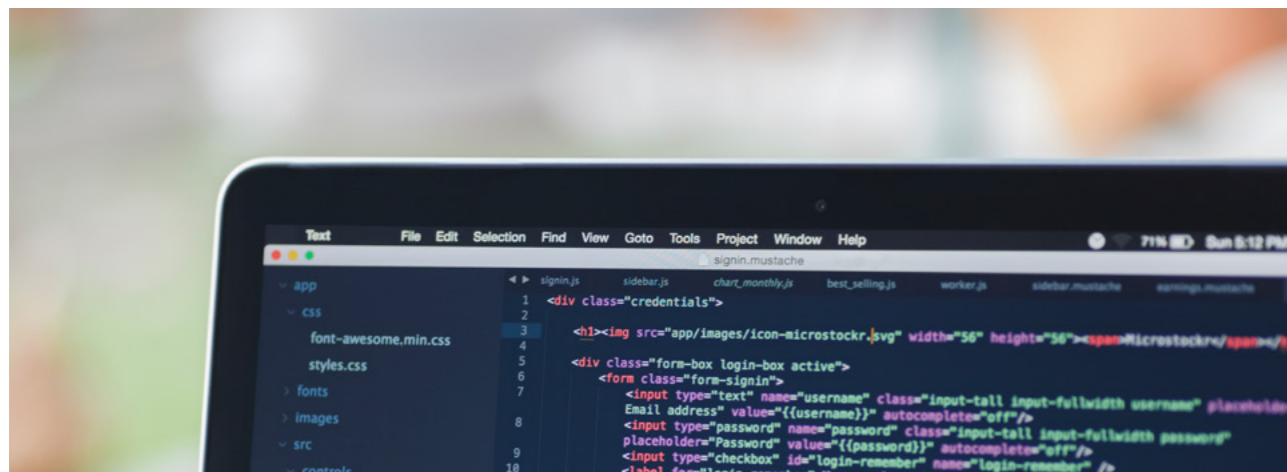
Kolja Staunstrup
Partner

Dir. +45 38 77 43 91
Mob. +45 61 61 30 30
kos@kromannreumert.com



Tugba Karacan
Senioradvokat

Dir. +45 38 77 31 76
Mob. +45 61 20 35 16
tca@kromannreumert.com



Open source software En gratis omgang?

Det er mere reglen end undtagelsen, at virksomheder i et omfang anvender open source i forbindelse med udvikling af software. Open source-software har mange fordele, men brugen medfører også, at virksomheden underlægges særlige licensvilkår, der kan være mere eller mindre indgribende. Vi giver dig her et overblik over, hvorfor det er vigtigt, at virksomheden har fokus på anvendelsen af open source-software og betingelserne for dette.

Open source har fordele, men er ikke uden udfordringer

Open source-software er kort fortalt en fællesbetegnelse for software, hvor kildekoden er offentlig tilgængelig. I praksis licenseres open source-software under forskellige former for open source-licenser, der typisk giver licenstageren adgang til at bruge, modificere og videredistribuere softwaren til både kommercielle og ikke-kommercielle formål. Open source-software opfattes ofte som "gratis software", men det er ikke nødvendigvis tilfældet, da de fleste open source-licenser ikke som sådan forbyder betaling. Som skaberne af open source-styresystemet GNU udtrykker det: *"To understand the concept, you should think of 'free' as in 'free speech,' not as in 'free beer.'"*

Der kan være mange fordele forbundet med at anvende open source. Virksomheden får eksempelvis fri adgang til at foretage fejlrettelser og modifikationer af softwaren, så den kan tilpasses virksomhedens konkrete behov. Dette er formentlig også årsagen til, at brugen af open source-software det seneste årti har været stigende. Senest er det konkluderet i en rapport fra OpenUK¹, at 89 % af britiske virksomheder og myndigheder aktivt bruger open source-software i en eller anden form.

En softwareudviklers bagvedliggende ophavsrettigheder til den pågældende software giver udvikleren ret til at opstille betingelser for andres brug heraf. Når en softwareudvikler vælger at licensere sin software under en open source-licens, indeholder en sådan licens ligeledes betingelser, som brugerne forpligter sig til at overholde.

Open source er ikke bare én licens, men en betegnelse for en flæthed af licenser med forskellige vilkår. Beskrivelsen nedenfor kan derfor kun give nogle enkelte, overordnede træk.

Såfremt en virksomhed handler i strid med vilkårene i en open source-licens, vil licensen bortfalde, og virksomheden vil ikke længere have ret til at anvende den pågældende software. Det kan have store konsekvenser, såfremt open source-softwaren anvendes i vidt omfang af virksomheden. Der er dermed yderst vigtigt, at virksomheder sikrer, at betingelserne i den relevante open source-licens overholdes.

Kildekoden skal stilles til rådighed ved videredistribuering

Open source-licenser hviler blandt andet på en filosofi om, at alle skal have mulighed for at videreudvikle på den pågældende software. Det forudsætter i sagens natur, at en bruger har adgang til kildekoden og er bekendt med, at den pågældende software er underlagt en open source-licens.

Derfor er virksomheden ved videredistribuering af den pågældende open source-software ligeledes forpligtet til at gøre kildekoden tilgængelig for modtageren. Det er ikke nødvendigvis et krav, at kildekoden til eventuelle ændringer af kildekoden stilles til rådighed.

Endvidere stiller alle open source-licenser krav om, at virksomheden ved videreoverdragelse af softwaren informerer modtageren om open source-licensens indhold, så modtageren bliver bekendt med rettighederne og betingelserne for kopiering, brug og videredistribuering.

Copyleft-vilkår indebærer risici

En af de væsentligste risici ved brug af open source-software er copyleft-vilkår. Copyleft-vilkår betyder, at videredistribution af den licenserede software skal ske på samme (eller kompatible) vilkår som den oprindelige kildekode. Det er ikke alle open source-licenser, der indeholder copyleft-vilkår, men de er vigtige at holde øje med.

Visse open source-licenser indeholder "svage" copyleft vilkår, hvorefter videreudviklinger af softwaren skal stilles til rådighed under samme open source-licens.

Betænelighederne er dog væsentligt større ved de "stærke" copyleft vilkår. De indebærer, at hvis open source-softwaren integreres og videredistribueres som en del af en anden software, for eksempel virksomhedens egenudviklet og proprietær software, er virksomheden forpligtet til at videredistribuere den sammensatte software under open source-licensen, det vil sige frigive kildekoden gratis. En af de mest udbredte open source-licenser, som indeholder sådanne "stærke" copyleft vilkår, er GNU General Public License (GPL), der skønnes at regulere mere end halvdelen af alt open source-software².

Det er meget vigtigt, at virksomheder, der eksempelvis udvikler egen software til videredistribution under en proprietær licens, er opmærksomme på ikke at integrere open source-software, der er underlagt sådanne restriktive copyleft-vilkår, i den pågældende software. Hvis der eksempelvis er tale om et nøgleprodukt for en virksomhed, kan resultatet potentielt være, at virksomheden mister sit indtjeningsgrundlag.

Licensgiveren ikke ansvarlig for fejl

Ved anvendelse af open source software skal virksomheden have for øje, at alle open source-licenser indeholder en omfattende ansvarsfraskrivelse for fejl i softwaren, almindeligvis ved at virksomheden er afskåret fra at gøre et ansvar gældende over for softwareudvikleren eller andre licensgivere. Baggrunden for denne ansvarsfraskrivelsen findes i, at softwaren ofte kan være skrevet og rettet af en stor mængde forskellige udviklere, hvorfor virksomheden selv må tage risikoen for eventuelle fejl i softwaren.

Som følge af den brede ansvarsfraskrivelse bør virksomheden være særlig opmærksom ved brug af open source-software i forretningskritiske softwareprodukter eller -programmer, idet det kan have betydelige konsekvenser, hvis det viser sig, at softwaren er behæftet med fejl. Generelt anses det dog som en styrke ved open source, at fejl hurtigere opdages og rettes, fordi flere kan gennemgå og rette i kildekoden.

Sådan sikrer man sig mod risici forbundet med brug af open source-software

På baggrund af den teknologiske udvikling må det forventes, at brugen af open source-software blot vil blive (endnu) mere udbredt fremadrettet. Der er som udgangspunkt ikke behov for, at virksomheder helt undgår brug af open source-software, men når det er tilfældet, bør der være et vedvarende fokus på at minimere de forbundne risici og på at sikre, at open source-software håndteres på en hensigtsmæssig måde.

Virksomheder, der bruger open source-software, bør have interne regler for brug af denne. Disse regler bør især opliste, hvilke open source-licenser der altid er tilladt at bruge, ligesom de kan angive, hvilke open source-licenser der alene må anvendes i visse dele af virksomhedens IT-systemer. Her kan det eksempelvis angives, at GPL-licenser, der indeholder stærke copyleft-vilkår, alene må anvendes i software, der ikke skal være genstand for videredistribuering (dvs. virksomhedens interne IT-systemer). Ligeledes bør sådanne interne retningslinjer også berøre, hvordan man ved videredistribuering lever op til betingelserne i den pågældende licens. Endelig bør virksomheder, herunder særligt softwarevirksomheder, sikre, at de relevante medarbejdere er uddannet i og informeret om de risici, der kan være forbundet med brug af open source-licenser.

Kontakt



Kristian Storgaard
Partner
Dir. +45 38 77 44 70
Mob. +45 20 19 74 10
kst@kromannreumert.com



Mette Møller Pedersen
Advokat
Dir. +45 38 77 44 02
Mob. +45 51 50 34 44
mmp@kromannreumert.com

Ændringer af markedsføringsloven vedtaget

Højere bøder og bedre beskyttelse af børn og unge

Den 25. november 2021 blev der vedtaget et nyt lovforslag om ændring af markedsføringsloven, som kan have betydning for mange virksomheder, men særligt dem, der benytter sig af markedsføring via elektronisk post, retter deres markedsføring mod børn og unge, herunder på sociale medier, udbyder onlinesøgninger eller giver adgang til brugeranmeldelser. Lovforslaget tager nemlig sigte på at få hævet bødeniveauet, udvide beskyttelsen af børn og unge og implementere visse ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis. Nogle af ændringerne træder i kraft allerede den 1. januar 2022, mens andre først vil være gældende fra den 28. maj 2022. Vi giver dig et overblik over de væsentligste ændringer.

Ændring af det generelle bødeniveau

Markedsføringsloven indeholder ikke faste bødeniveauer for overtrædelse af lovens bestemmelser. Der foretages i stedet for en samlet og konkret vurdering ud fra en række kriterier, herunder overtrædelsens grovhed og omfang samt den tilsigtede økonomiske gevinst. Et af parametrene, der i større grad har medvirket til fastsættelse af bødens størrelse, har også været markedsføringsomkostningerne. Dette kriterie kan dog næppe længere anses for at være tidssvarende henset til den teknologiske udvikling, herunder særligt den øgede brug af digitale værktøjer til markedsføringstiltag, hvor omkostningsniveauet kan være lavt, men budskabet på ganske kort tid kan nå ud til mange modtagere.

Den nye tilføjelse til markedsføringslovens § 37 vil nu give mulighed for, at der ved bødefastsættelsen tages hensyn til den erhvervsdrivendes omsætning med udgangspunkt i følgende beregningsmodel (lovforslagets s. 32):

Bøder til juridiske personer

Omsætnings-kategori	0 – 5 mio. kr.	5 – 10 mio. kr.	10 – 20 mio. kr.	20 – 50 mio. kr.	50 – 100 mio. kr.	100 – 200 mio. kr.	200 – 500 mio. kr.	Over 500 mio. kr.
Nedsat bødeniveau	25.000 – 40.000 kr.	25.000 – 40.000 kr.	50.000 – 80.000 kr.	50.000 – 200.000 kr.	50.000 – 400.000 kr.	50.000 – 500.000 kr.	50.000 – 500.000 kr.	50.000 – op til 500.000 kr.
Normal bødeniveau	40.000 – 80.000 kr.	40.000 – 100.000 kr.	80.000 – 200.000 kr.	200.000 – 500.000 kr.	400.000 – 1.000.000 kr.	500.000 – 2.000.000 kr.	500.000 – 5.000.000 kr.	500.000 – 1% af den erhvervsdrivendes omsætning op til 1 mia. plus 0,1% af omsætningen over 1 mia. *
Forhøjet bødeniveau	Over 80.000 kr.	Over 100.000 kr.	Over 200.000 kr.	Over 500.000 kr.	Over 1.000.000 kr.	Over 2.000.000 kr.	Over 5.000.000 kr.	1% af den erhvervsdrivendes omsætning op til 1 mia. plus 0,1% af omsætningen over 1 mia.

* Eksempel: For en virksomhed med en omsætning på 800 mio.kr., vil bødeintervallet være 500.000 kr. – 8.000.000 kr. For en virksomhed med en omsætning på 1,5 mia., vil bødeintervallet være 500.000 kr. – 10.500.000 kr.



Bødefastsættelsen skal stadig ske ud fra en samlet vurdering, således at der inden for de angivne beløbsgrænser kan ske justeringer i begge retninger, afhængigt af om der eventuelt er tale om formildende eller skærpende omstændigheder.

Udvidede muligheder for administrativt bødeforelæg og højere bødetakster for spam

Lovforslaget udvider desuden de sagstyper, der kan afsluttes ved et administrativt bødeforelæg, som nu også vil omfatte:

1. uberettiget anvendelse af et logo eller mærke, som giver forbrugeren sikkerhed for en særlig beskyttelse i strid med vildledningsforbuddet
2. uanmodet henvendelse ved brug af andre fjernkommunikationsmidler end elektronisk post (eksempelvis opkald) i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 4
3. markedsføring af et arrangement eller begivenhed rettet mod børn og unge indeholdende omtale, billeder af eller henvisning til rusmidler, herunder alkohol, i strid med markedsføringslovens § 11, stk. 2.

For disse overtrædelser skal udmåling af bøderne nu ske på baggrund af faste bødemodeller, hvor bødefastsættelsen for uberettiget anvendelse af et logo eller mærke, som beskrevet ovenfor, er baseret på den erhvervsdrivendes omsætning, mens der for de andre overtrædelser tages udgangspunkt i antal henvendelser/opslag.

Herudover indføres der et højere bødeniveau for overtrædelse af spamforbuddet, således at de eksisterende bødetakster - med udgangspunkt i en minimumsbøde på 10.000 kr. for op til 100 spamhenvendelser og ellers 100 kr. pr. spamhenvendelse - skal forhøjes som følger (lovforslagets s. 53):

Antal uanmodede elektroniske henvendelser	Bødetakst
1-30 henvendelser	20.000 kr. pr. forhold
31-50 henvendelser	30.000 kr. pr. forhold fra henvendelse nr. 31
51-100 henvendelser	50.000 kr. pr. forhold fra henvendelse nr. 51
Mere end 100 henvendelser	50.000 kr. + (x)200 kr. pr. henvendelse fra henvendelse nr. 101

Ved andengangstilfælde forhøjes bødetaksterne i skemaet med 20 %

De nye bødetakster gælder for førstegangstilfælde, således at en 20 % forhøjelse vil være gældende for gentagelsestilfælde.

Både den nye omsætningsbaserede bødemodel og hhv. udvidelsen og forhøjelsen af de administrative bødeforlæg træder i kraft den 1. januar 2022.

Udvidet beskyttelse af børn og unge

Det eksisterende forbud mod markedsføring rettet mod børn og unge indeholdende omtale, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol, skal nu udvides til også at omfatte andre produkter, der er "uegnede for børn og unge". Det vil sige produkter, som er fysisk, mentalt eller sikkerhedsmæssigt skadelige for børn og unge, såsom pornografi, kosmetiske behandlinger og indgreb samt produkter markedsført som slankeprodukter.

Desuden skal der gælde et forbud mod markedsføring rettet mod børn og unge på eller via profiler på sociale medier, der tilhører eller fremstår som tilhørende børn og unge under 15 år. Det samme gælder for markedsføring, som anvender børn og unge under 15 år, medmindre årsagen hertil er, at anvendelsen er nødvendig for at illustrere eller vise et produkt (såsom børnetøj eller -sko). Dette skal særligt ses i lyset af, at den gældende markedsføringslov ikke specifikt indeholder regulering af markedsføring rettet mod børn og unge på sociale medier. Men brugen af sociale medier hos børn og unge er fortsat stigende, og de udgør en mere sårbar gruppe af modtagere, når det gælder reklamefremstød.

Regler om udvidet beskyttelse af børn og unge skal også træde i kraft den 1. januar 2022.

Andre ændringer: onlinesøgning og brugeranmeldelser

Nogle af de andre ændringer til markedsføringsloven omfatter blandt andet større gennemsigtighed for forbrugere ved rangordning af produkter ved onlinesøgninger og brugeranmeldelser.

Lovforslaget indfører dermed en pligt til i forbindelse med onlinesøgninger at oplyse om de vigtigste parametre, der afgør rangordningen, og parametrenes vægtning/betydning.

Herudover indføres der også en pligt til at oplyse, hvorvidt og i så fald hvordan den erhvervsdrivende sikrer, at de offentliggjorte brugeranmeldelser stammer fra forbrugere, der faktisk har anvendt eller købt det anmeldte produkt.

For begge bestemmelser gælder det, at oplysningerne skal gives på en klar og forståelig måde. Disse ændringer skal træde i kraft den 28. maj 2022.

Kontakt



Frank Bøggild
Partner
Dir. +45 38 77 45 95
Mob. +45 24 86 00 11
fb@kromannreumert.com



Daiga Grunte-Sonne
Director, Advokat
Dir. +45 38 77 41 18
Mob. +45 61 20 99 95
dso@kromannreumert.com

Forretningshemmeligheder – en praktisk guide til risikohåndtering

Shhh... Don't tell anyone!

Kromann Reumert afholder den 7. december kurset "forretningshemmeligheder – en praktisk guide til risikohåndtering", hvor vi stiller skarpt på nogle af de problemstillinger og faldgruber, som virksomheder bør være opmærksomme på.

Med afsæt i ansættelsesretlige, IP-retlige og erhvervsstrafferetlige spørgsmål, vil vi komme med bud på konkrete initiativer, der kan afbøde nogle af de risici, som virksomheder oplever i arbejdet med forretningshemmeligheder. Samtidig vil vi sætte spot på, hvordan øget opmærksomhed på området kan give din virksomhed en konkurrencefordel.

Udover indlæg fra Hans Jakob Folker, Marianne Granhøj og Nicolai Bording fra Kromann Reumert får vi besøg af Martin Sick Nielsen, VP, Group IP fra Coloplast og Niels Junge, IPR Manager fra Ørsted, der vil give deres perspektiv på nogle af de overvejelser, processer og tiltag, som området giver anledning til.

[Tilmeld dig her >](#)



En licenstagers ret til at dekompile software

EU-Domstolen har for nylig slået fast, at erhververen af softwareprogrammer i visse tilfælde har ret til at dekompile software for at korrigere fejl. Dommen kan få afgørende betydning for både rettighedshavere og erhververe af software. Her giver vi et overblik over dommen og dens konsekvenser.

Dekompilering

Software leveres som altovervejende udgangspunkt som såkaldt objektkode, det vil sige kildekode, som er omdannet til en kode, der er forståelig for en computer. Den handling, hvor kildekoden omdannes til objektkode, kaldes kompilering. Hvis det skal være muligt at reproducere softwaren eller rette fejl i denne, er det nødvendigt at bevæge sig et skridt tilbage og rekonstruere kildekoden ud fra objektkoden. Den proces kaldes dekompile.

Sagen kort

EU-domstolens afgørelse i sag C-13/20 udspringer af en national tvist mellem den belgiske IT-leverandør, Top System, og det føderale forvaltningsudvælgelseskontor i Belgien, Selor.

I 2008 indgik Top System og Selor en aftale om udviklingen af en række softwareprodukter, som Selor fik en brugerlicens til. Programmerne bestod dels af funktioner fra Top Systems standardsoftware, Top System Framework ("TSF"), dels af applikationer, der var tilpasset Selors særlige behov.

Under samarbejdet konstaterede Selor en række problemer med funktionaliteten af de applikationer, som anvendte TSF. Parterne kunne ikke nå til enighed om en løsning, og Top System anlagde sag mod Selor ved handelsretten i Bruxelles.

Sagens hovedspørgsmål:

Var Selor berettiget til at foretage den omtalte dekompile med henblik på korrektion af programmets fejl uden Top Systems tilladelse?

Den retlige ramme

Twisten mellem Top Systems og Selor udspringer af direktiv 91/250, der senere blev ophævet og kodificeret ved direktiv 2009/24/EF ("softwaredirektivet").

Et softwareprograms kilde- og objektkode kan nyde ophavsretlig beskyttelse som litterært værk. Softwaredirektivets artikel 4, litra a og b giver blandt andet rettighedshaver til et edb-program eneretten til at foretage eller tillade varig eller midlertidig, hel eller delvis reproduktion af softwareprogrammet samt foretage oversættelse heraf.

Erhververen af softwaren har ikke ret til at foretage de samme handlinger uden rettighedshavers tilladelse. Der gælder dog en undtagelse hertil, hvor reproduktionen er nødvendig for at kunne benytte softwaren efter dets formål, herunder til korrektion af fejl, og hvor der i øvrigt ikke er aftalt andet mellem parterne jf. softwaredirektivets artikel 5, stk. 1. Bestemmelsen i softwaredirektivets artikel 5 kaldes også "den legale programlicens".

Herudover giver softwaredirektivets artikel 6 erhververen adgang til at foretage dekompile, hvor formålet er at sikre, at to programmer kan tale sammen. Det beskrives også som adgangen til at foretage reverse engineering.

Det var netop på den baggrund, at den belgiske appel-domstol ønskede EU-domstolens vurdering af, hvorvidt:

1. erhververen er berettiget til at dekompile hele eller dele af et softwareprogram, når dekompile er nødvendig, for at den pågældende kan korrigere fejl ved programmets funktion.
2. der er yderligere betingelser, der skal være opfyldt, for at dekompile kan foretages lovligt.

Parternes synspunkter

Top Systems gjorde i sagen gældende, at dekompile kun kunne foretages efter tilladelse fra rettighedshaver eller for at tilvejebringe interoperabilitet – såkaldt reverse engineering – og ikke med det formål at korrigere fejl, som påvirker programmets funktion.

Selor erkendte at have dekompilet en del af TSF. Selor bestred dog synspunktet om, at dekompile skulle være ulovlig, og henviste til, at dekompile var nødvendig for at kunne anvende softwaren på en måde, der stemte overens med formålet. Selor gjorde desuden gældende, at dekompile var berettiget for at undersøge de underliggende funktioner i TSF med henblik på at forebygge de blokeringer, som designfejlene forårsagede.

EU-Domstolens afgørelse

EU-Domstolen bemærkede først og fremmest, at dekompile ikke er blandt de handlinger, som er nævnt i artikel 4, litra a og b. Af samme grund er dekompile ikke som udgangspunkt omfattet af ordlyden af softwaredirektivets artikel 5, stk. 1. Alligevel fandt EU-domstolen, at dekompile, med henblik på at korrigere fejl ved programmet, forudsætningsvis er omfattet af bestemmelserne, og dermed kan foretages uden rettighedshavers tilladelse. EU-Domstolens fortolkning baserer sig på, at dekompile indebærer "en i det mindste delvis og midlertidig reproduktion af koden samt en oversættelse af dens form". Et forhold som netop er omfattet af softwaredirektivets artikel 4, litra a og b og dermed af den legale programlicens i artikel 5, stk. 1.

Konsekvensen af EU-Domstolens fortolkning er, at den, der retmæssigt har erhvervet et edb-program, kan dekompile programmet for at korrigere fejl, der påvirker programmets funktion. Korrektionen kan eksempelvis bestå i at deaktivere en funktion, der forhindrer en applikation i det pågældende program at fungere korrekt.

Dekompile til hvert sit formål

EU-Domstolen bemærkede også, at erhververen af et softwareprogram ikke tillige skal opfylde betingelserne i software-direktivets artikel 6 for at foretage reverse engineering af programmet, når formålet er at korrigere fejl, der påvirker programmets funktion, idet softwaredirektivets artikel 6 har et andet anvendelsesområde og formål.

En dekompile, der gennemføres i henhold til artikel 5, stk. 1, er dog underlagt visse krav. Erhververen kan kun foretage en sådan dekompile, når den 1) er nødvendig for gennemførelsen af denne korrektion, og 2) sker under iagttagelse af de vilkår, der er aftalt med rettighedshaveren til programmet.

EU-Domstolens afgørelse skaber større klarhed for licenstagere

EU-Domstolens afgørelse skaber klarhed over licenstagernes mulighed for lovligt at korrigere fejl ved dekompile uden at krænke licensgivers ophavsret. Eftersom softwaredirektivets artikel 5 og 6 er implementeret direktivnært i ophavsretslovens §§ 36 og 37, har EU-Domstolens fortolkning også betydning for aktører i Danmark.

For at undgå ulovlig dekompile af softwareprogrammer må licenstagere – inden dekompile – sikre sig, at dekompile er nødvendig for gennemførelsen af korrektionen. EU-Domstolen bemærker i relation hertil, at dekompile ikke er tilladt i de tilfælde, hvor kildekoden efter lov eller ifølge en aftale allerede er tilgængelig for erhververen, idet erhververens dekompile af programmet derved ikke anses for nødvendig.

Både licenstagere og licensgiver skal dog fortsat være opmærksom på, at parterne selv kan aftale, hvilke fejlkorrektioner der lovligt kan foretages af licenstagere uden at krænke licensgivers ophavsret. For at begrænse uenigheder omkring dekompile af software, anbefaler Kromann Reumert, at parterne regulerer spørgsmålet nærmere i licensaftalen.

Kontakt



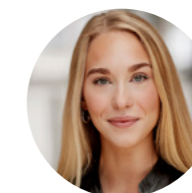
Martin Dahl Pedersen
Partner

Dir. +45 38 77 43 88
Mob. +45 24 85 00 17
mdp@kromannreumert.com



Kristian Storgaard
Partner

Dir. +45 38 77 44 70
Mob. +45 20 19 74 10
kst@kromannreumert.com



Katinka Tanne Stevner Engel
Advokatfuldmægtig

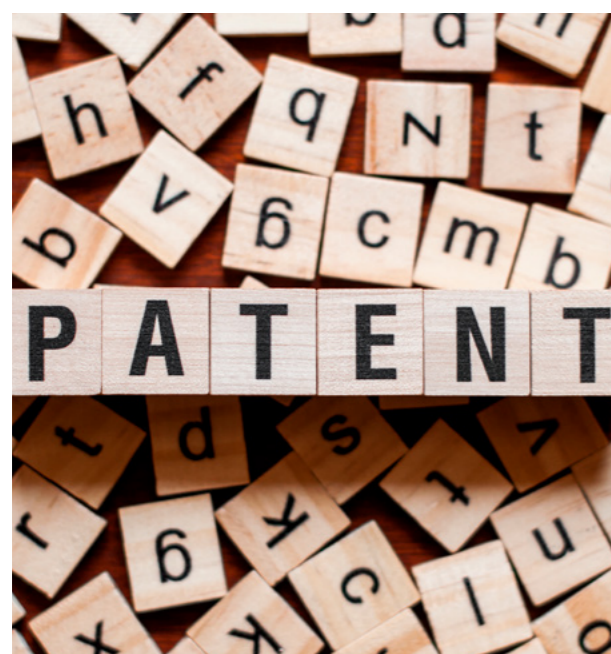
Dir. +45 38 77 10 25
Mob. +45 24 86 00 89
ktse@kromannreumert.com

Ny praksis om retsfortabende passivitet i patentsager

Den 30. september 2021 har Østre Landsret i en dom afgjort, at en indehaver af to patenter ikke – ved passivitet – havde mistet sin ret til at kræve et forbud ved dom nedlagt over for en krænker af patenterne. I sagen havde patenthaveren med kendskab til krænkelsen undladt at tage retslige skridt mod krænkeren i en periode på 6 år og 3 måneder for det ene patent ("Stridspatent 1") og en periode på 2 år og 10 måneder for det andet patent ("Stridspatent 2"). Dommen ændrer Sø- og Handelsrettens tidligere afgørelse, hvor der blev statueret passivitet for Stridspatent 1, men ikke for Stridspatent 2.

Sagens baggrund

Patent- og Varemærkestyrelsen udstedte den 8. november 2004 patenthaverens danske patent nr. 175 471 B1, som udsprang af en international patentansøgning ("PCT-ansøgning"), der var blevet videreført i Danmark. Den 10. februar 2005 påtalte patenthaverens en konkurrents krænkelse af DK 175 471 B1. Efter en indsigelse fra konkurrenten/krænkeren over for Patent- og Varemærkestyrelsen, blev patentet opretholdt i ændret form den 14. april 2008. Det blev dog senere kendt ugyldigt af Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 15. oktober 2009, med henvisning til at det manglede nyhed.



Sideløbende blev den PCT-ansøgning, som havde ført til DK 175 471 B1, videreført ved Den Europæiske Patentmyndighed ("EPO"), som udstedte Stridspatent 1 den 26. november 2008. Dette patent blev valideret i Danmark den 19. januar 2009. Efter indsigelse fra krænkeren, anke til EPO's tekniske appelkammer, hjemvisning til EPO's indsigelsesafdeling og en ny anke til EPO's tekniske appelkammer, blev Stridspatent 1 opretholdt i ændret form af EPO den 12. december 2018 og blev bekendtgjort i Danmark i den ændrede form den 14. januar 2019.

EPO udstedte Stridspatent 2 den 14. marts 2012 på baggrund af en ansøgning afdelt fra Stridspatent 1-ansøgningen. Stridspatent 2 blev herefter valideret i Danmark den 18. juni 2012.

Sø- og Handelsrettens dom af 4. oktober 2019

Patenthaveren anlagde en krænkelssag ved Sø- og Handelsretten den 24. april 2015, hvorunder både Stridspatent 1 og Stridspatent 2 blev påberåbt. I sagen gjorde krænkeren gældende, at retten til at kræve et forbud nedlagt ved dom mod de krænkende produkter var fortabt i relation til begge patenter som følge af retsfortabende passivitet.

I sin afgørelse af passivitetsspørgsmålet vedrørende Stridspatent 1 fremhævede Sø- og Handelsretten både, at der var gået mere end 10 år fra første påtale af en rettighed i patentfamilien (DK 175 471 B1), til der blev indgivet stævning, og at der var gået 6 år og 3 måneder, fra patenthaveren kunne have rejst sagen, på grundlag af Stridspatent 1, til der var indgivet stævning. Sidstnævnte periode omtalte retten som den periode, patenthaveren havde "forholdt sig passiv". Under de omstændigheder fandt retten, at der var indtrådt passivitet.

I relation til Stridspatent 2 anførte Sø- og Handelsretten, at der var gået 2 år og 10 måneder fra registreringen af patentet, til stævningen blev indgivet, hvilket ikke medførte, at der var indtrådt passivitet.

Dommen fastslog således, at en passivitetsperiode på 6 år og 3 måneder, som begynder fra patentets udstedelse i Danmark (i tillæg til en passivitetsperiode på over 10 år regnet fra påtaletidspunktet for en tidligere rettighed i samme patentfamilie) kan være nok til, at en patenthaver som følge af retsfortabende passivitet mister retten til at kræve forbud nedlagt ved dom.

Østre Landsrets dom af 30. september 2021

Sagen blev anket til Østre Landsret, hvor patenthaveren i relation til Stridspatent 1 navnlig gjorde gældende, at Sø- og Handelsretten havde beregnet passivitet fra et for tidligt tidspunkt og i øvrigt havde lagt for stor vægt på det tidsmæssige aspekt.

Patenthaveren anførte i den forbindelse, at det var forkert at inddrage tidspunktet for påtalen af krænkelsen af DK 175 471 B1 i Stridspatent 1's passivitetsperiode. Til støtte for dette synspunkt anførte patenthaveren, at selvom DK 175 471 B1 var i samme patentfamilie som Stridspatent 1, så var de to patenter forskellige rettigheder og angik forskellige opfindelser. Ifølge patenthaveren var derfor ikke noget belæg for, at passiviteten vedrørende det ene patent skulle påvirke det andet.

Patenthaveren gjorde samtidig gældende, at passivitetsperioden først burde beregnes fra det tidspunkt, hvor EPO endeligt afgjorde, at Stridspatent 1 blev opretholdt. Først på det tidspunkt var der ifølge patenthaveren i særlig grad givet anledning til at anlægge en krænkelssag. Endelig henviste patenthaveren til, at det burde tillægges vægt ved afgørelsen af passivitetsspørgsmålet, at krænkeren ikke var i god tro om krænkelsen, da krænkeren kendte til patenthaverens patentrettigheder og dennes beskyttede produkt.

I sin afgørelse gjorde Østre Landsret ikke nærmere rede for, om patenthaveren havde ret i, at eksistensen af DK 175 471 B1 ikke var relevant for passivitetsperioden. Østre Landsret fremhævede dog, at hvis en patenthaver anlægger retssag mod en krænker, mens EPO behandler en indsigelsessag, må det forventes, at retssagen vil blive udsat – i hvert fald indtil EPO's indsigelsesafdeling har truffet afgørelse. Samtidig fremhævede landsretten, at krænkerens indsigelse over for Stridspatent 1 ved EPO måtte antages at være begrundet i, at krænkeren havde en forventning om, at Stridspatent 1 ville blive påberåbt over for krænkeren, hvis ikke patentet blev kendt ugyldigt.

Under de omstændigheder fandt landsretten, at der ikke var indtrådt retsfortabende passivitet for så vidt angår Stridspatent 1, ligesom det heller ikke var tilfældet for Stridspatent 2.

Retsfortabende passivitet i patentsager

Dommen fra Sø- og Handelsretten, som Østre Landsret ændrede, er den afgørelse inden for patentretten, hvor den hidtil korteste passivitetsperiode har ført til retsfortabende passivitet. Med Østre Landsrets dom er det imidlertid blevet slået fast, at en passivitetsperiode på 6 år og 3 måneder ikke nødvendigvis er lang nok tid til, at der er indtrådt retsfortabende passivitet.

Det mest interessante ved Østre Landsrets dom er dog afgørelsen af, hvilken betydning en verserende indsigelsessag har for passivitetsspørgsmålet.

Afgørelsen viser, at det forhold, at en indsigelsessag vedrørende et patent verserer, kan have indflydelse på, om patenthaveren bør anlægge en krænkelssag på baggrund af patentet for at undgå retsfortabende passivitet. Som nævnt i dommens præmisser, vil en sådan krænkelssag alligevel blive udsat, indtil indsigelsessagen er afgjort, hvilket i passivitetsmæssig sammenhæng kan siges at retfærdiggøre, at patenthaveren vælger at afvente indsigelsessagens udfald.

Det er også interessant, at landsretten udtaler, at krænkeren må antages at have haft en forventning om, at patentet vil blive søgt håndhævet af patenthaveren, når krænkeren har valgt at nedlægge indsigelse mod gyldigheden af patentet ved EPO. Afgørelsen fastslår altså, at det i passivitetsmæssig sammenhæng må inddrages, om det er krænkeren selv, som ved en eventuel indsigelsessag har gjort gældende, at det relevante patent ikke er gyldigt, idet krænkeren under de omstændigheder må antages at have en forventning om, at patentet senere vil blive søgt håndhævet. Man kan overveje, om den præmis altid er rigtig.

Kontakt



Nicolai Lindgreen
Partner

Dir. +45 38 77 43 70
Mob. +45 40 61 14 82
nl@kromannreumert.com



Nicolaj Bording
Partner

Dir. +45 38 77 45 87
Mob. +45 61 63 54 38
nbo@kromannreumert.com



Mathias Rønø Bove
Advokat

Dir. +45 38 77 42 60
Mob. +45 61 63 54 30
mrbo@kromannreumert.com

“

The experience, high legal standards, creativity, clear communications, business understanding and availability – these are among the qualities that make the IP practice at Kromann Reumert's unique

Legal500

“

One of the top firms in Denmark for patent litigation.

Chambers



Kromann Reumerts IP-afdeling

Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København, Aarhus og London.

Vi er omtrent 500 medarbejdere, hvoraf cirka 300 er jurister, der tilsammen dækker en lang række specialeområder, heriblandt rådgivning inden for IP til klienter i ind- og udland.

Vi er én af de største juridiske afdelinger for IP i Danmark, og vores specialister har været involveret i nogle af de mest omfattende sager på området.

Vores rådgivning dækker alle facetter af IP-området. Rådgivningen skræddersyes altid til den enkelte klients behov og baseres på et indgående samarbejde med og kendskab til klientens organisation og forretning.

En del af vores IP-afdeling udgøres af en administrationsenhed, der siden 2013 har håndteret administration af klienters porteføljer inden for varemærker, design og domæner.

Vi tilbyder blandt andet rådgivning inden for:

- Retssager vedrørende krænkelse, gyldighed, forbud samt bevissikring
- Tvister ved nationale og internationale administrative myndigheder
- Udarbejdelse af aftaler
- Virksomhedsoverdragelser
- Udarbejdelse af IP-strategier
- Administration af porteføljer inden for varemærker, designs og domæner.

Som det eneste danske advokatfirma er vi medlem af Lex Mundi – et omfattende internationalt netværk af 160 uafhængige advokatfirmaer med mere end 21.000 advokater. Vores klienter får derfor en enestående adgang til kvalitetsrådgivning i flere jurisdiktioner og til et netværk af eksperter fra hele verden.



Årsberetning og CSR 2021

ÅRSBERETNING / 2021

Fortællinger og billeder fra Danmarks førende advokatvirksomhed

Strategi 2020+ | Udvikling | Vidensdeling | Samarbejde | Dager og i løbet | Virksomhedens værdi | Kontakt | CSR

KROMANN REUMERT

Mennesker og samfund | Miljø | Antikorruption, etik og compliance

Vi støtter coronakrisens børn

Kromann Reumert har i mange år doneret til det store indsamlingsløb Danmarks Indsamling, som samler penge ind til børn og unge i nogle af verdens fattigste lande. Således også i januar, hvor der blev samlet penge ind til at hjælpe børn, der lever med konsekvenserne af coronaviruset.

Koronaviruset har ramt alle, men det er oftest de mest sårbare, der bliver de største ofre. Børnene fra Danmarks Indsamling går i 2022 derfor til at hjælpe børn verden over, der lever med pandemien konsekvenser. Når skoler lukker, sønnen vokser og fattigdommen stiger, forsvinder også håbet om en bedre fremtid.

Donatorerne til indsamlingen går til de 12 udviklingsprojekter, som organisationen bag Danmarks Indsamling har udvalgt. Projektet som bidrager til indførelse af FN's Målsætning 1, 2, 3, 4 og 8. Projekterne sikrer grundlæggende menneskeforhold og giver børnene mulighed for en ny start med adgang til rent drikkevand, uddannelse og beskæftigelse, og også adgang til lægekøje og omsorg fra en voksen.

Målsætninger

- Vi vil fortsat støtte økonomisk og miljømæssigt, og sikre lige rettigheder og muligheder for alle.
- Vi vil fortsat indrette vores arbejdsplads til at være inkluderende og sikre gode arbejdsforhold for alle medarbejdere og ledere.
- Vi vil fortsat støtte vores arbejdsplads til at være inkluderende og sikre gode arbejdsforhold for alle medarbejdere og ledere.

Anders Stubbe Ansdal
Møb. +45 20 44 21 92
asa@kromannreumert.com

Vores ambitioner og målsetninger: Mennesker og samfund

Ambitioner

- Vores medarbejdere kommer først og sidst er afgørende for, at vi kan løse vores klients mest komplekse juridiske udfordringer. Vi ser derfor som en forudsætning for at sikre et attraktivt og udfordrende miljø, og det er vores ambition at sikre et attraktivt miljø gennem for vores medarbejdere uddannelse og trivsel.
- Som advokatvirksomhed er vores grundlæggende rolle i samfundet at bidrage til retfærdighed. Vores rolle spiller en afgørende rolle for mange mennesker, og det er vores ambition at sikre den til det gode er foran.

Scan koden for at downloade årsberetningen



KROMANN REUMERT

Den juridiske guide til din virksomhed 2022

10 FOKUS-OMRÅDER

Den juridiske guide til din virksomhed 2022

Pris på forsyningskæden | Værdi af Net Zero | Compliance i praksis | Næste skridt for blockchain | E-handel og platformregulering | ECD/CO2 digitale | Bæredygtighed | Byggeteknik | Arbejdsret | Dagsorden for arbejdsplads | Udførelse af LIBOR

KROMANN REUMERT

February 2022

Bæredygtighedsfokus har skiftet kurs

Miljøvenlighed og bæredygtighed er nogle af de helt store buzzwords – også inden for byggeri – og omstillingen. Tidligere har fokus været centreret på driftsmæssigt bæredygtige bygninger. Vi har set en fremskridt opmærksomhed på miljøvenlige bygninger, som selv-regulerer sig, og udførelse. Selve bygge- og anlægsarbejdet fokuserer i stedet på at sikre en god byggetilstand, og byggetilstand udgør 40 % af hele lagers drifts udgifter, svarende til 5 milliarder tons.

Omstillingen har været springbrættet til de to grønne områder og genbrug. Det ses nu i stigende grad at entreprenorerne reviderer byggeteknik og fremtøjer byggetilstand. Dette bringer os væk fra det, der tidligere var fælles ord for klimaat – og kan tilmed også være økonomisk fordelagtigt. Men ingen magde uden konsekvens.

Omstillingen har været springbrættet til de to grønne områder og genbrug. Det ses nu i stigende grad at entreprenorerne reviderer byggeteknik og fremtøjer byggetilstand. Dette bringer os væk fra det, der tidligere var fælles ord for klimaat – og kan tilmed også være økonomisk fordelagtigt. Men ingen magde uden konsekvens.

Genbrug eller genbrug

Ved rekonstruktion må man sønde mellem, om der foretages genbrug eller genopretning. Ved genopretning er det vigtigt at dokumentere en ny værdi. Et konkret eksempel er genopretning af beton. Betonens nedbrydning og sammenbrud med sig selv. Ved genopretning doneres der derfor en ny værdi, hvilket betyder, at værdien af et underligt ejendomsdokumentation. Genopretning er derfor typisk grønne opretning.

Ved genbrug anvendes et brugt materiale, for eksempel et gammelt vindue, som sættes sammen i et nyt byggeri. Man er dog nødt til at sikre sig, at materialet er af samme kvalitet som det nye. Det er derfor vigtigt at dokumentere materialets kvalitet og sikkerhed. Dette kan for eksempel gøres ved, at der indføres et energibesparende foranstaltning. Hvidt vindue – vil der meget sjældent foretages egentlige dokumentation for genbrug. Da genbrug skal overholde de samme krav som nye byggetekniker, kan entreprenorer risikere at blive pålagt at mangelfulde.

Genbrug er det nye sort – men er det for risikabelt?

Genbrug er kommet for at blive. Men det åbner for en hel række af juridiske udfordringer. Lad os tage et par eksempler. En ældre bygning rives ned, murstenene sættes op og sættes i et nyt byggeri. Det er ikke risikofrit, og det er derfor vigtigt at sikre sig, at murstenene er af samme kvalitet som de gamle. Dette kan for eksempel gøres ved, at der indføres et energibesparende foranstaltning. Hvidt vindue – vil der meget sjældent foretages egentlige dokumentation for genbrug. Da genbrug skal overholde de samme krav som nye byggetekniker, kan entreprenorer risikere at blive pålagt at mangelfulde.

Genbrug er det nye sort – men er det for risikabelt?

Genbrug er kommet for at blive. Men det åbner for en hel række af juridiske udfordringer. Lad os tage et par eksempler. En ældre bygning rives ned, murstenene sættes op og sættes i et nyt byggeri. Det er ikke risikofrit, og det er derfor vigtigt at sikre sig, at murstenene er af samme kvalitet som de gamle. Dette kan for eksempel gøres ved, at der indføres et energibesparende foranstaltning. Hvidt vindue – vil der meget sjældent foretages egentlige dokumentation for genbrug. Da genbrug skal overholde de samme krav som nye byggetekniker, kan entreprenorer risikere at blive pålagt at mangelfulde.

Kontakt

Staffen Bang-Olsen
Partner
Dir. + 45 38 77 46 89
Mob. + 45 67 63 54 54
sba@kromannreumert.com

Jeppie Lufsen Olsen
Partner
Dir. + 45 38 77 43 08
Mob. + 45 20 19 74 34
jlo@kromannreumert.com

Scan koden for at downloade rapporten



KROMANN REUMERT

KROMANN REUMERT

Hos Kromann Reumert sætter vi standarden. Sammen. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Det gør vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København, Aarhus og London.

KØBENHAVN Ø
SUNDKROGSGADE 5
DK-2100 KØBENHAVN Ø

AARHUS
RÅDHUSPLADSEN 3
DK-8000 AARHUS C

LONDON
65 ST. PAUL'S CHURCHYARD
LONDON EC4M 8AB

ADVOKATFIRMA
KROMANNREUMERT.COM
TLF. +45 70 12 12 11