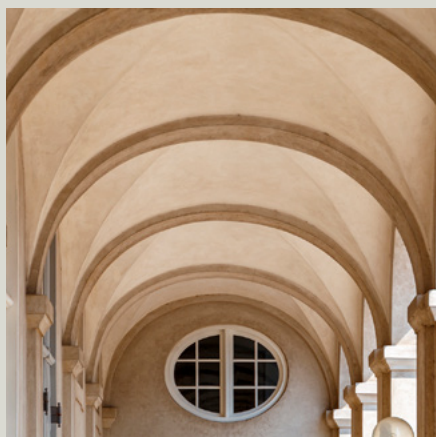


Intellectual Property Perspective

Design | Markedsføring | Ophavsret | Patenter | Teknologi | Varemærker



INDHOLD

3	Forord
4	Nye regler: Direkte ansvar for onlineplatforme
8	Har din virksomhed styr på reglerne om betaling ved onlinekøb?
10	Ny praksis om passivitet ved midlertidigt forbud i patentsager
12	Fire gode råd til din varemærkestrategi
14	Konkurrencer på sociale medier – undlad at gøre "tagging" til en del af din virksomheds markedsføringsstrategi

Forord

I en tid med teknologisk udvikling, tiltagende globalisering og international konkurrence er indtægtpotentialet 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 denne udgave får du blandt andet fire gode råd til at lægge den rigtige varemærkestrategi. Du kan også læse om de nye regler om direkte ansvar for onlineplatforme i tilfælde af brugernes deling af ulovligt indhold og om, hvorfor du bør undgå at gøre "tagging" i konkurrencer på sociale medier til en del af din markedsføringsstrategi.



Nye regler: Direkte ansvar for onlineplatforme

Med de nye regler i ophavsretsloven præciseres – og skærpes – visse onlineplatformes ansvar for brugeres deling af ophavsretskrænkende indhold. De omfattede onlineplatforme er nu forpligtede til at søge at indgå aftale med de respektive rettighedshavere og til at opsætte fornødne foranstaltninger til at hindre, at ulovligt indhold er tilgængeligt. Reglerne trådte i kraft den 7. juni 2021 og implementerer et EU-direktiv.

Det har i flere år både for rettighedshavere og onlineplatforme været en udfordring, at der har hersket usikkerhed om, hvornår (og i hvilket omfang) særligt de store onlineindholdsdelingstjenester kunne blive (med)ansvarlige for deres brugeres deling af ophavsretsbeskyttet indhold. Blandt andet på grund af denne usikkerhed har disse onlineplatforme kun haft et begrænset incitament til at søge at indgå aftaler med rettighedshaverne – også selvom brugernes upload og deling af ophavsretligt beskyttet materiale har dannet fundamentet for platformenes indtjening.

For at følge med den teknologiske og de digitale forretningsmodellens udvikling vedtog Europa-Parlamentet direktiv 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og

beslægtede rettigheder på det digitale indre marked (DSM-direktivet), der i Danmark er implementeret med de nye ændringer i ophavsretsloven. Med artikel 17 i DSM-direktivet og ophavsretslovens nye § 52 c er der etableret en særlig – og skærpet – ansvarsordning for visse udbydere af onlineindholdsdelingstjenester, der blandt andet har til formål at eliminere den førnævnte usikkerhed og samtidig forbedre rettighedshavernes retsstilling.

Ansvarsgrundlaget for onlineindholdsdelingstjenester har hidtil været usikkert

Forud for vedtagelsen af den nye lov om ophavsret herskede der i visse tilfælde tvivl om, hvorvidt onlineplatforme kunne have et direkte ophavsretligt ansvar for deres brugeres uploads, eller om sådanne platforme kunne påberåbe sig ansvarsfritagelse efter e-handelsdirektivet, hvilket i Danmark er implementeret med e-handelsloven.

Efter e-handelslovens § 16 er en tjenesteyder ikke ansvarlig for indhold uploadet af brugere, såfremt (i) tjenesteyderen ikke havde konkret kendskab til den ulovlige aktivitet, og (ii) tjenesteyderen fra det tidspunkt, hvor kendskab hertil opnås, straks tager skridt for at fjerne sådant indhold. Der er altså tale om en *betiget* ansvarsfritagelse.

Selv i ganske ny EU-praksis har det netop været problematiseret, hvorvidt onlineindholdsdelingstjenester selv foretager en ophavsretlig relevant handling ved, at dets brugere overfører indhold til almenheden, eller om sådanne tjenester kan påberåbe sig ansvarsfritagelsesreglerne i e-handelsdirektivet. I sagerne C-682/18 (Frank Peterson mod Google og YouTube) og C-683/18 (Elsevier Inc. mod Cyando AG) udtalte EU-domstolen blandt andet:

1. at onlineplatforme ikke selv foretager overføring til almenheden, medmindre platformen – ud over den blotte tilrådighedsstillelse – medvirker til at give almenheden adgang til det ulovlige indhold. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvor platformen har konkret kendskab til, at der ulovligt stilles beskyttet indhold til rådighed og undlader straks at hindre adgangen dertil.
2. at tjenesteudbydere alene kan påberåbe sig ansvarsfritagelsesreglerne i e-handelsdirektivet, hvis udbyderen har spillet en neutral rolle i relation til det ulovlige indhold. Ansvarsfrihed forudsætter altså, at tjenesteudbyderens adfærd udelukkende har været teknisk, automatisk og passiv, ligesom udbyderen ikke må have haft konkret kendskab til eller kontrol over det ulovlige indhold.

Med de dagældende regler var der altså ikke noget klart udgangspunkt om direkte ansvar for onlineplatforme. Ansvaret måtte derimod vurderes på baggrund af den enkelte udbyders konkrete handlinger og involvering i den uretmæssige deling af indhold.

De nye regler pålægger onlineindholdsdelingstjenester et direkte ansvar

Med de nye regler i ophavsretsloven er det nu præciseret, at udbydere af onlineplatforme *selv* udfører en ophavsretlig relevant handling, når platformen giver offentligheden adgang til beskyttet indhold, der er uploadet af brugerne. Med andre ord er onlineindholdsdelingstjenester altså *direkte* ansvarlige for brugernes upload og deling af ulovligt indhold. E-handelslovens § 16 finder dermed ikke længere anvendelse på de forhold, der er omfattet af ophavsretslovens nye regler.

Som følge deraf har udbydere af onlineplatforme en forpligtelse til at søge at opnå tilladelse fra rettighedshaverne til, at brugerne (i ikke-kommercielt øjemed) kan uploade og dele ophavsretligt beskyttet indhold via den pågældende platform, der herefter offentliggør og stiller indholdet til rådighed. En sådan tilladelse kan for eksempel komme til udtryk ved indgåelse af en licensaftale med rettighedshaverne. Aftaler med rettighedshaverne kan indgås både individuelt eller kollektivt via forvaltningsorganisationer (f.eks. Koda eller Copydan).

Onlineindholdsdelingstjenester pålægges et særligt ansvar, hvis tjenesten ikke har indgået en aftale med rettighedshaveren

Hovedreglen er således nu, at udbydere af onlineindholdsdelingstjenester er ansvarlige for at give offentligheden adgang til brugernes upload af ophavsretligt beskyttede værker, hvis der ikke er indgået aftale med rettighedshaverne herom. Udbyderen vil dog fortsat være fritaget for ansvar, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

1. Udbyderen skal have gjort sit bedste for at opnå en tilladelse fra rettighedshaveren.
2. Udbyderen skal – i overensstemmelse med høje branchestandarder – have gjort sit bedste for at sikre, at specifikke værker, som en rettighedshaver har specificeret overfor udbyderen (og givet de relevante og nødvendige oplysninger om), ikke er tilgængelige på platformen.
3. Udbyderen skal have handlet hurtigt efter at have modtaget en tilstrækkelig begrundet meddelelse fra rettighedshaverne om at fjerne eller forhindre tilgængeligheden af et ophavsretligt beskyttet indhold. Ligeledes skal udbyderen gøre sit bedste for at forhindre, at det ulovlige indhold fremover uploades.

At udbyderen skal have "gjort sit bedste" skal forstås således, at udbyderen skal have taget alle de skridt, som en påpasselig erhvervsdrivende ville tage. Sammenholdt med at udbyderen også skal agere "i overensstemmelse med høje branchestandarder", er der tale om en forholdsvis streng ansvarsnorm. Det er dog en dynamisk norm, som fortsat er underlagt en proportionalitetsvurdering.

At udbyderen skal gøre sit bedste for at opnå tilladelse fra rettighedshaveren (pkt. 1), betyder blandt andet, at udbyderen skal agere proaktivt. Det medfører omvendt ikke nogen forpligtelse for parterne til at kunne enes om de kommercielle vilkår og rent faktisk indgå en aftale – dog vil udbyderen næppe kunne afslå aftalevilkår, der er sædvanlige og rimelige, og samtidig undgå ansvar.

Om udbyderen har levet op til kravet om at gøre sit bedste i relation til bestemmelserne om hhv. "notice and stay down" og "notice and take down" (pkt. 2 og 3), afhænger blandt andet af, om rettighedshaveren har leveret de relevante og nødvendige oplysninger (pkt. 2), ligesom tjenestens og publikummets størrelse, de konkrete typer af værker, den nyeste viden om egnede og effektive midler til at forhindre ulovligt indhold og sådanne midlers omkostninger bør tages i betragtning ved vurdering af, om ansvarsnormen er efterlevet. Det kan altså blandt andet kræve en nødvendig IT-udvikling at leve op til ansvarsnormen.

Det er vigtigt at bemærke, at der fortsat ikke gælder nogen generel overvågningspligt i relation til indhold, der uploades på onlineplatformen. Det er i sagens natur heller ikke hensigten, at de nye forpligtelser skal føre til blokering af ikke-krænkende indhold på sådanne platforme. I tillæg til den nye ansvarsordning stilles der dog også krav om, at udbydere af onlineplatforme nu skal stille en effektiv klageordning til rådighed, hvortil brugere med blokeret indhold kan klage.

De præcise rammer for, hvordan en udbyder af en onlineindholdsdelingstjeneste skal agere for at handle i overensstemmelse med den nye ansvarsnorm, vil i sidste ende blive fastlagt i retspraksis. Kommissionen har desuden udstedt en vejledning til artikel 17 i DSM-direktivet, der blandt andet berører dette emne.

[Læs vejledningen.](#)

Informationssamfundstjeneste

Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) på individuel anmodning fra en fysisk eller juridisk person, der modtager og anvender tjenesten.

De nye regler gælder for såkaldte onlineindholdsdelingstjenester

Det er de såkaldte *onlineindholdsdelingstjenester*, der er målet for de nye regler i ophavsretsloven. Ved onlineindholdsdelingstjenester forstås udbydere af *informations-samfundstjeneste*, der har som hovedformål (eller et af sine hovedformål) at lagre og give almenheden adgang til en stor mængde værker eller frembringelser, der er beskyttet efter ophavsretslovens §§ 65-71, som uploades af platformens brugere, og som organiseres og promoveres af platformen med henblik på at opnå fortjeneste.

Hvorvidt en onlineplatform lagrer og giver adgang til store mængder beskyttet indhold beror på en konkret vurdering, hvor elementer såsom onlineplatformens publikum og antallet af uploads indgår. Det er dog en forudsætning for at være omfattet af de nye regler, at den pågældende tjeneste spiller en *vigtig rolle på markedet for onlineindhold* ved at konkurrere med andre tjenester om det samme publikum. Et af kerneeksemplerne på en sådan platform er YouTube, hvor brugerne netop i et ganske betydeligt omfang uploader og deler videoer.

Visse udbydere er direkte undtaget fra ophavsretslovens nye regler, hvilket blandt andet gælder for ikke-kommercielle onlineencyklopædier (fx Wikipedia), open sourcedelingsplatforme og online markedspladser, hvis hovedformål er detailsalg (fx Amazon og eBay). Sådanne tjenester vil fortsat kunne ifalde et ansvar efter de

almindeligt gældende regler, herunder andre bestemmelser i ophavsretsloven og e-handelslovens regler.

Der er desuden etableret en lempeligere ansvarsordning for onlineplatforme med en begrænset størrelse. Det er platforme, der

1. har været aktive i EU i mindre end tre år
2. har en årlig omsætning på under 10 millioner euro
3. gennemsnitligt har færre end fem millioner unikke besøgende om måneden.

Sådanne "nye" onlineplatforme skal alene dokumentere, at de har gjort deres bedste for at opnå tilladelse fra de relevante rettighedshavere, og at de har handlet hurtigt for at slette ophavsretskrænkende indhold, der er blevet anmeldt af en rettighedshaver.

Udbydere af onlineindholdsdelingstjenester skal løbende implementere relevante tiltag for at undgå et potentielt ansvar

Der er ingen tvivl om, at formålet med den nye ansvarsordning er at forbedre rettighedshavernes retstilling ved ophavsretlige krænkelse, der sker på onlineindholdsdelingstjenester. Særligt de store onlineplatforme er nu forpligtet til at søge at indgå aftaler med rettighedshaverne. Indgås sådanne aftaler ikke, vil platformen være direkte ansvarlig for at give offentligheden adgang til brugernes ulovlige uploads, *medmindre* de skærpede krav for at opnå ansvarsfrihed er opfyldt.

Som udbyder af en onlineindholdsdelingstjeneste er det derfor vigtigt, at man gør et hæderligt forsøg på at indgå de foreskrevne aftaler med relevante rettighedshavere og at implementere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som nu er påkrævet. Det kan forudsætte implementering af teknologiske foranstaltninger såsom relevante og proportionale overvågningstjenester og indholdsgenkendelsesteknologier (hashing, vandmærkning, brug af metadata, søgning efter nøgleord og lignende). Ligeledes vil det være relevant at implementere mere organisatoriske foranstaltninger i form af klare procedurer for fjernelse af ulovligt indhold og oprettelse af klageordninger for platformens brugere. Det er også væsentligt, at der kommunikeres klart til brugerne og rettighedshaverne om, hvilke vilkår og regler, der gælder for brug af platformen, samt hvilke værktøjer, der anvendes til at sikre, at der ikke deles uautoriseret indhold m.v. Med andre ord bør man som udbyder af en onlineindholdsdelingstjeneste omfattet af de nye regler i ophavsrets-

loven løbende overveje, om man har implementeret den IT-udvikling og andre foranstaltninger, der er nødvendig og proportional i forhold til at kunne efterleve lovens nye krav.

Ud over DSM-direktivet, har EU-Kommissionen også fremsat forslag til en ny forordning, der på sigt skal erstatte e-handelsdirektivet – den såkaldte "Digital Services Act" (DSA). DSA er fortsat på forslagsniveau og forventes ikke vedtaget før med udgangen af 2023. I forslaget nuværende form lægges der op til, at princippet om ansvarsfrihed i e-handelsdirektivet videreføres for tjenesteydelse, der ikke er omfattet af den nye ansvarsordning i ophavsretsloven. Det forventes dog, at der også for disse tjenesteydelser indføres en række krav til oplysninger, procedurer og andre tiltag, der skal styrke processen omkring behandling af klager om uberettiget brug af beskyttet indhold.

Kontakt



Kristian Storgaard
Partner

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



Martin Dahl Pedersen
Partner

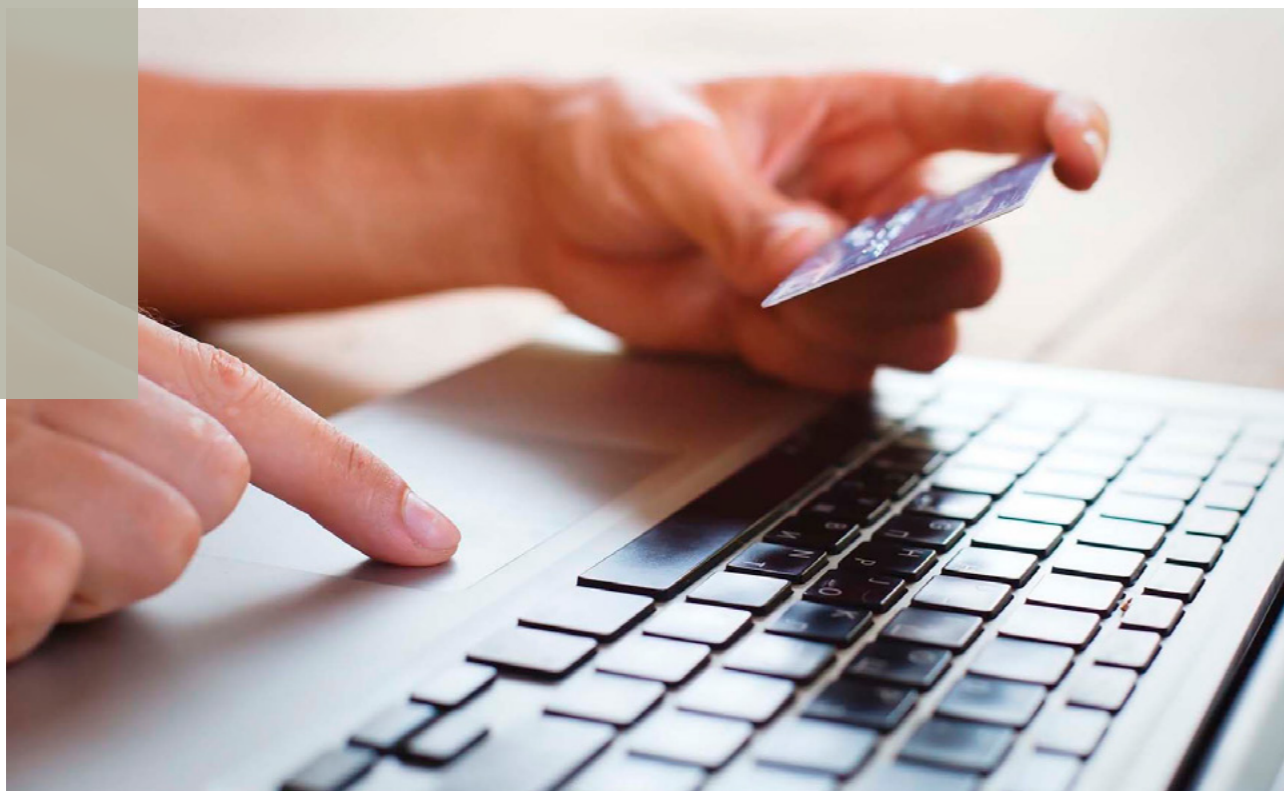
Dir. +45 38 77 43 88
Mob. +45 24 85 00 17
mdp@kromannreumert.com



Mette Møller Pedersen
Advokat

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





Har din virksomhed styr på reglerne om betaling ved onlinekøb?

Forbrugerombudsmanden har det seneste år modtaget en række henvendelser fra forbrugere, som har klaget over, at betalingen for deres onlinekøb er trukket før afsendelse af produkterne. I nogle tilfælde har forbrugerne aldrig modtaget varerne og skulle anmode om at få beløbet returneret. Nethandlen har uden tvivl været i vækst under nedlukningen, men klagerne kan også være et tegn på, at indehavere af webshops ikke har tilstrækkeligt kendskab til reglerne om onlinekøb. Dette kan føre til overtrædelse af flere regelsæt, der skal sikre forbrugerbeskyttelse, samt medføre ugyldighed af aftalevilkår i forbrugerforhold.

De nordiske forbrugerombudsmande er enige om forbrugers retsstilling ved onlinekøb: En erhvervsdrivende, der er en betalingsmodtager i forbindelse med en onlinetransaktion, må først trække beløbet fra forbrugers konto, når produktet overleveres til en fragtfører eller den pågældende forbruger selv. Dette fremgår af forbrugerombudsmandenes standpunkt til handel og markedsføring på internettet (2015), og standpunktet er et udslag af den obligationsretlige samtidighedsgrundsætning, hvorefter parternes ydelser skal udveksles samtidigt, jf. købelovens § 14.

Er der tale om forudbetaling?

Hvis betalingsmodtageren kommer til at trække beløbet før afsendelsen af de bestilte produkter, vil der være tale om en forudbetaling. Ved en forudbetaling løber forbrugeren en risiko for, at produktet er udsolgt, ikke kan leveres, eller at den pågældende erhvervsdrivende går konkurs. En sådan overgang af risiko til forbrugeren kræver et samtykke fra forbrugeren i form af en konkret aftale om forudbetaling. Dertil kommer, at en aftale om forudbetaling kan være urimelig i forbrugerforhold efter aftalelovens § 38 c, hvis der ikke er en saglig og rimelig grund til forudbetalingen. Så selv om betalingsmodtageren har indhentet et sådant samtykke, kan samtykket være ugyldigt.

Samtidig er det også i strid med markedsføringslovens regler om god markedsførings- og erhvervsskik, hvis betalingsmodtageren trækker beløbet for tidligt og/eller har fået forbrugers accept til en forudbetaling, hvor der ikke er en saglig og rimelig grund hertil.

Det anses dog ikke for en forudbetaling at reservere beløbet på forbrugers betalingskort eller at sikre sig dækning på dette, indtil produktet sendes/afhentes, og beløbet trækkes. Reservationen af beløbet skal slettes ved gennemført betaling eller annulleret handel.

Husk at angive købs- og betalingsvilkår

Erhvervsdrivende skal endvidere sikre sig, at de nødvendige oplysninger om betalingen er givet til forbrugeren, hvilket er påkrævet efter andre regelsæt end markedsføringsloven (såsom forbrugeraftaleloven, e-handelsloven og betalingsloven). Dette gælder eksempelvis information om, hvornår betalingen gennemføres, hvilken procedure der er gældende ved forsinket eller delvis levering eller for annullering/refundering af køb, om der opkræves sikkerhed/depositum, og hvordan forbrugeren skal forholde sig til eventuel manglende opfyldelse af aftalen ("no show" af produktet). Disse oplysninger skal gives klart og tydeligt, inden forbrugeren accepterer købet. Dette kan blandt andet ske ved, at oplysningerne angives i købs- eller betalingsvilkår, som forbrugeren aktivt skal klikke 'ja' til, inden købet endeligt gennemføres.

Indebærer onlinekøbet en form for efterdebitering eller tilbagevendende betalinger, herunder som led i en abonnementsaftale eller registrering af forbrugers betalingskortoplysninger med henblik på en nemmere håndtering af senere betalinger, kræver dette forbrugers forudgående samtykke, jf. betalingslovens regler herom. Samtykket skal indhentes på en måde, hvor forbrugeren ikke er i tvivl om, hvad der gives samtykke til, og det vil derfor ikke være tilstrækkeligt blot at angive dette i købsvilkårene eller erhvervsdrivendes forretningsbetingelser.

Sanity check – vejen til compliance

De beskrevne principper er ikke nye og fremgår af blandt andet Forbrugerombudsmandens retningslinjer om håndtering af betaling ved fjernsalg (2014). Forbrugerne benytter sig dog af onlinekøb i større grad end tidligere og har øget fokus på forbrugerbeskyttelse ved fjernsalg – herunder også at eskalere et klageforløb hos Forbrugerombudsmanden, hvis håndteringen af forløbet hos den pågældende erhvervsdrivende har været utilfredsstillende. Også selvom der ikke er lidt et tab, og selvom det betalte beløb i sidste ende er blevet returneret, eller det bestilte produkt er ankommet.

Hertil kommer dårlige anmeldelser og generel dårlig omtale af onlinebutikken, som meget hurtigt kan betyde, at forbrugerne ikke ønsker at benytte den konkrete onlinebutik. Erhvervsdrivende, der er indehavere af en onlinebutik, bør derfor tilsvarende have fokus på, at alle de ovennævnte regelsæt efterleves. Her kan eksempelvis et "sanity check" af webshoppen, hvor købsflowet, aftalevilkår, den tekniske opsætning og interne procedurer gennemgås og efter behov optimeres, være en mulighed for at sikre compliance.

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



Ny praksis om passivitet ved midlertidigt forbud i patentsager

Sø- og Handelsretten afslog for nylig en anmodning om midlertidige forbud og påbud på grund af "forbudsretlig passivitet". Sagsøgerne havde 15 måneder forud for anlæggelse af forbudssagen indledt en hovedsag med anmodning om permanente forbud og påbud – mod de samme forhold, som sagsøgerne senere anmodede om midlertidige forbud og påbud mod.

Sagen kort

I august 2020 indgav sagsøgerne en anmodning om midlertidige forbud og påbud mod to selskabers import og salg mv. af visse kits og sekventeringsplatforme til polynukleotidsekventering. Anmodningen var baseret på et af sagsøgernes patenter (herefter "stridspatentet").

Sagsøgerne havde allerede i maj 2019 anlagt en hovedsag mod den ene af de sagsøgte i forbudssagen. Her anmodede sagsøgerne, på grundlag af stridspatentet, om permanente forbud og påbud mod i det væsentlige samme serie af kits, som man senere i forbudssagen anmodede om midlertidige forbud imod. Sekventeringsplatformene var ikke forsøgt forbudt under hovedsagen, men sagsøgerne havde dog under skriftvekslingen i hovedsagen henvist til de sekventeringsplatforme, som senere indgik i forbudspåstandene i forbudssagen.

I februar 2020 afsagde retten – trods sagsøgernes protest – kendelse om at udsætte hovedsagen på en afgørelse fra det Europæiske Patentkontors indsigelsesafdeling i en verserende indsigelsessag om stridspatentets gyldighed.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten afslog sagsøgernes anmodning om midlertidige forbud og påbud med henvisning til, at forbudssagen i alt væsentligt vedrørte samme sagsgenstand, herunder de samme påståede krænkelse af stridspatentet, som hovedsagen, der blev indledt 15 måneder før forbudssagen. I forhold til serien af kits bemærkede retten, at over halvdelen af de omstridte kits i forbudssagen også er en del af forbudspåstanden i hovedsagen. Vedrørende de resterende kits, omfattet af påstandene i forbudssagen, lagde retten til grund, at disse er identiske med eller indholdsmæssigt svarer til de kits, som er genstand for forbudspåstanden i hovedsagen.

Med hensyn til sekventeringsplatformene lagde retten til grund, at sagsøgerne på tidspunktet for indledningen af hovedsagen havde haft kendskab til sekventeringsplatformene omfattet af påstandene i forbudssagen. Bortset fra en platform, som først var blevet lanceret på markedet efter hovedsagens anlæg.

Retten fandt under henvisning til disse omstændigheder, at der var gået "betydeligt længere tid" fra sagsøgers anlæg af hovedsagen i maj 2019 til indgivelse af forbudsbegæringen i august 2020, "end det med rimelighed var nødvendigt" for iværksættelse af retslige skridt i form af en midlertidig forbudssag. Retten fandt derfor, at sagsøgerne havde mistet muligheden for at håndhæve stridspatentet ved midlertidigt forbud på grund af den udviste passivitet. Derfor afslog retten sagsøgernes anmodning om forbud og påbud, uden at tage stilling til de foreliggende spørgsmål om gyldighed og krænkelse af stridspatentet.

Retten bemærkede desuden udtrykkeligt, at det ikke kunne tillægges betydning for rettens vurdering, at sagsøgerne, i tiden mellem anlæggelsen af hovedsagen og indgivelsen af anmodningen om midlertidige forbud og påbud, angiveligt havde styrket deres beviser i sagen ved indhentelse af yderligere oplysninger, blandt andet om omfanget af den påståede krænkelse. Retten fandt, at beviserne ikke ændrede den omstændighed, at forbudssagen i alt væsentligt vedrørte samme sagsgenstand som hovedsagen. Retten bemærkede i den forbindelse, at sagsøgerne allerede i stævningen i hovedsagen havde gjort gældende, at de var i stand til at *godtgøre*, at sagsøgte havde krænket stridspatentet, og at det i sager om midlertidige forbud og påbud alene kræves, at de påståede krænkelse kan *sandsynliggøres*. Retten henviste her til det lavere beviskrav for krænkelse, der finder anvendelse i midlertidige forbudssager. Sagsøgte havde netop argumenteret for, at når sagsøgeren meget tidligere havde kunnet anlægge en hovedsag, der kræver fuldt bevis for krænkelse, kunne man også meget tidligere have anlagt en sag om midlertidigt forbud, som kræver et væsentligt lavere bevisniveau for krænkelse.

Som en sidebemærkning udtalte retten afslutningsvist, at såfremt sagsøger anmodede herom, ville retten være tilbøjelig til at genoverveje sin tidligere kendelse om udsættelse af hovedsagen på den skriftlige afgørelse af indsigelsessagen, der verserer ved det Europæiske Patentkontors indsigelsesafdeling vedrørende stridspatentets gyldighed. Sagsøger fremsatte på baggrund af denne bemærkning en anmodning om, at berostillelsen af hovedsagen blev ophævet. Den 30. august 2021 traf retten afgørelse herom. Retten fandt efter en samlet vurdering, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at ændre rettens tidligere kendelse om berostillelse og afviste dermed sagsøgers anmodning. Hovedsagen er derfor fortsat udsat på EPOs skriftlige afgørelse vedrørende stridspatentets gyldighed.

Forbudsretlig passivitet i patentsager

Sø- og Handelsrettens afgørelse er et relativt sjældent eksempel på, at domstolene i en patentsag afviser at fremme en anmodning om midlertidige forbud og påbud under henvisning til forbudsretlig passivitet. Kendelsen, som er kæret til Østre Landsret, viser dog, at det under særlige omstændigheder er muligt for en sagsøgt at overbevise retten om, at sagsøger ikke har iværksat de fornødne retlige skridt inden for rimelig tid.

Forbudsretlig passivitet i *patentsager* er fortsat et forholdsvis nyt fænomen, og der er endnu ret få afgørelser om emnet. Sø- og Handelsrettens afgørelse i den aktuelle sag giver derfor en vis klargøring og indebærer en skærpelse af hidtidig praksis. Afgørelsen viser, at man som patenthaver bør håndhæve sine rettigheder med en vis fremdrift og

hurtighed i midlertidige forbudssager. Det indebærer, at det er tilrådeligt at anlægge en midlertidig forbudssag inden for ret kort tid efter, at man skønner at have de fornødne beviser til at kunne sandsynliggøre tredjemands krænkelse af ens rettigheder. Det afhænger naturligvis af sagens konkrete omstændigheder, hvor hurtigt man bør indgive en anmodning om en midlertidig afgørelse, men adgangen til at få et midlertidigt forbud eller påbud fortæbes relativt hurtigt i sager om midlertidige forbud og påbud, sammenlignet med andre typer af retshåndhævelse.

Sagsøgernes argument om, at man siden hovedsagens anlæggelse havde brugt tiden på at opnå bedre beviser for de påståede krænkende handlinger, herunder omfanget af de påståede krænkelse, gjorde ikke nogen forskel for rettens bedømmelse i forhold til passivitetsvurderingen. Derfor bør man som rettighedshaver nøje overveje sin processtrategi, inden man forsøger at håndhæve sine rettigheder. Ifølge afgørelsen vil man som sagsøger få svært ved at overbevise domstolene om, at der ikke foreligger forbudsretlig passivitet, hvis man på et tidligere tidspunkt har anlagt en hovedsag i håb om at indsamle beviser vedrørende sagsøgtes påståede krænkelse, f.eks. gennem et indhentet syn og skøn. Et sådant syn og skøn ville kunne være nyttigt i en midlertidig forbudssag, hvis bevissituationen er vanskelig, men det er en farlig vej at gå, hvis man derved tøver med at tage skridt til at opnå midlertidigt forbud. Anlæggelse af en hovedsag må formentlig generelt svække sagsøgers mulighed for at kunne sandsynliggøre, at betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 3, om at sagsøgeren vil lide et retstab ved at skulle afvente almindelig rettergang, er tilstede i en (væsentligt) senere anlagt midlertidig forbudssag.

Kromann Reumert (Nicolai Lindgreen og Nicolaj Bording) repræsenterede sagsøgte i sagen. Sagsøger i forbudssagen har kæret Sø- og Handelsrettens afgørelse til Østre Landsret.

Kontakt



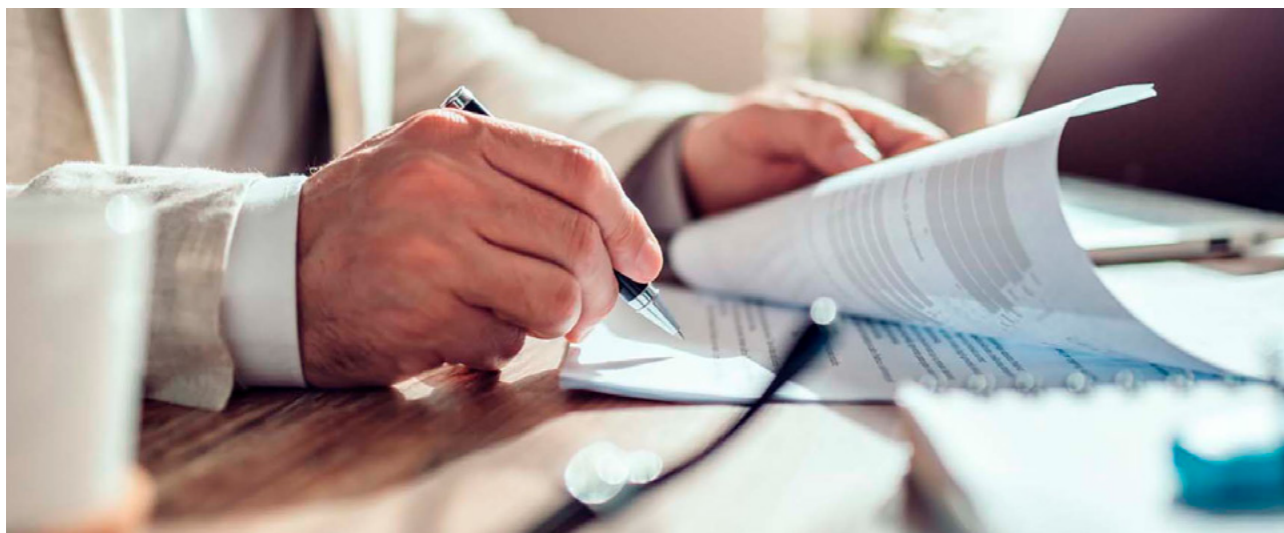
Nicolai Lindgreen
Partner

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



Fire gode råd til din varemærkestrategi

At lægge den rigtige varemærkestrategi er ikke kun en svær, men også en vigtig proces. Alt fra udvælgelsesprocessen, når en virksomhed skal vælge et nyt varemærke, fra afdækning om navnet bruges af andre og til overvågning af varemærket, er vigtige elementer i en varemærkestrategi, der er afgørende for den beskyttelse, rettighedshaveren vil opnå. I denne artikel får du fire konkrete og gode råd til din varemærkestrategi.

1. Tænk ud af boksen

Én af de vigtigste funktioner, et varemærke har, er at adskille en virksomhed og dennes produkter fra konkurrenterne på markedet og således være bindeledet mellem virksomheden og dennes kundekreds.

Det er derfor vigtigt, at en virksomhed i forbindelse med udvælgelsesprocessen af nye varemærker tænker ud af boksen og ikke fokuserer på gængse navne, der beskriver egenskaberne ved varen og/eller tjenesteydelsen, som mærket skal bruges for, og/eller navne med kvalitetsangivelser, som eksempelvis "super", "bedst", "godt", da disse navne, som overvejende udgangspunkt, ikke kan registreres som varemærker.

Det er desværre ikke alle virksomheder, særligt de nyopstartede, der tænker på vigtigheden af et varemærke, herunder vigtigheden af at vælge det rigtige varemærke, hvilket der kan være flere grunde til.

En af grundene kan være, at det er muligt at bruge et navn uden at registrere det som varemærke. Og selvom denne mulighed eksisterer, er det vigtigt at huske på,

at andre virksomheder, herunder konkurrenter, i så fald også kan bruge samme navn. Dette betyder, at virksomheden mister en konkurrencemæssig fordel på markedet, for et navn, som bruges af andre, opfylder heller ikke én af de vigtigste funktioner, et varemærke har – nemlig at adskille virksomheden og dennes produkter fra konkurrenterne.

En anden grund kan være, at værdien af et varemærke kan være mindre synlig i startfasen. Den succes, som virksomheden vil skabe over tid under et givent varemærke, vil også betyde, at varemærket over tid vil opnå en større værdi. Det er derfor vigtigt, at virksomheden allerede fra starten beskytter det, som senere kan vise sig at være et meget værdifuldt aktiv.

2. Afdæk om navnet allerede er taget af andre

En virksomhed, der ønsker at tage et nyt varemærke i brug, har ofte interesse i at undersøge markedet for kolliderende rettigheder. Er der eksempelvis andre virksomheder, der bruger samme navn for identiske produkter? Selvom sådanne undersøgelser aldrig kan være 100 % tilbunds gående, vil de alligevel give en indikation af de eksisterende rettigheder på markedet.

Omfanget af undersøgelserne, herunder om der skal foretages en identitets- eller forvekslelighedsundersøgelse, må fastlægges konkret efter varemærkets betydning, brancheforhold, risikovillighed, økonomi mm. Søgningerne kan eksempelvis begrænses ved at inkludere de relevante produkter og/eller tjenesteydelser, for hvilket mærket skal bruges, og geografiske områder, hvor virksomheden har påtænkt at etablere varemærket.

Identitetsundersøgelse

Undersøgelsen har til formål at afdække, hvorvidt der findes identiske varemærker, som er registrerede, og som kan udgøre en potentiel hindring for brugen/registrering af et varemærke.

Forvekslelighedsundersøgelse

Undersøgelsen dækker en egentlig vurdering af risiko ved brug og registrering af et varemærke i forhold til de identificerede rettigheder, som ikke kun er identiske, men også forvekslelige.

Hertil skal det fremhæves, at Patent- og Varemærkestyrelsen i forbindelse med ansøgningsprocessen udarbejder en søgningsrapport, men denne rapport er langt fra udtømmende. I henhold til den danske varemærkelov skal rapporten nemlig alene indeholde søgninger efter ældre ansøgte og registrerede varemærker. Dette betyder, at f.eks. domænenavne, ibrugtagne (uregistrerede) kendetegn, firmanavne, personnavne og designs (registrerede og uregistrerede) ikke medtages i søgningsrapporten. Virksomheden, som ansøger om et varemærke, skal derfor selv sørge for, at disse typer af rettigheder er undersøgt og vurderet.

Viser søgningerne kolliderende rettigheder, er det vigtigt, at virksomheden overvejer, hvor stor en risiko de fundne rettigheder udgør, og hvordan disse håndteres bedst. Afhængigt af de konkrete forhold kan løsningen til håndteringen af de identificerede risici være alt fra at opgive mærket til at ignorere de mulige kolliderende rettigheder. Indgåelse af sameksistensaftale, indgivelse af begæring om ophævelse mod den kolliderende rettighed med henvisning til manglende brug eller opkøb af den kolliderende rettighed, f.eks. ved hjælp af en mellemmand, kan også være blandt løsningerne.

Sameksistensaftale

Overordnet en aftale hvori rettighedshavere aftaler, at de vil sameksistere med deres varemærker - uden at genere hinanden.

3. Tænk ud i fremtiden

En virksomhed, der har planer om at ekspandere til udenlandske markeder, bør overveje, om varemærket også skal registreres på disse markeder. Det er i den forbindelse værd at overveje, hvor vigtigt markedet er for virksomheden. Vi anbefaler som udgangspunkt, at et varemærke, som minimum, bør registreres på virksomhedens kernemarkeder.

4. Overvåg

En varemærket giver indehaveren en eneret til at gøre brug af varemærket erhvervs-mæssigt – og dermed også forhindre andre erhvervsdrivende i at gøre brug af identiske eller forvekslelige varemærker. En virksomheds overvågning af sine varemærker er derfor et vigtigt værktøj til at forhindre andres krænkende brug tidligt i processen og ikke mindst til at holde sig opdateret på konkurrenternes udvikling inden for varemærkeområdet.

Overvågninger foretages elektronisk, og vi anbefaler, at virksomheder – i hvert fald – overvåger deres kernemærker. Tilrettelæggelsen af overvågningen, herunder eksempelvis hvilke varer og tjenesteydelser overvågningen skal dække og hvilke jurisdiktioner, der skal overvåges, kan afhænge af flere faktorer, som eksempelvis virksomhedens aktivitetsområde, hvilket vi altid aftaler i tæt samarbejde med vores klienter.

Når vi overvåger vores klienters varemærker, bliver de elektroniske overvågningsresultater sendt direkte til os. Her foretager vi vurdering af, om overvågningsresultaterne krænger vores klienters rettigheder. I vores vurdering inddrager vi vores kendskab til vores klienters forretning, herunder eksempelvis produkt- og tjenesteydelsesportefølje samt aktivitetsområde. Såfremt vi vurderer, at et givent overvågningsresultat potentielt kan krænge vores klients rettighed, sender vi en orientering med en anbefaling til de skridt, der bør tages.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at lægge den rigtige beskyttelsesstrategi for dine varemærker, er du velkommen til at kontakte os.

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

Konkurrencer på sociale medier – undlad at gøre "tagging" til en del af din virksomheds markedsføringsstrategi

Konkurrencer på sociale medier kan være en nem og hurtig måde at få skabt opmærksomhed om din virksomhed, og de er en oplagt mulighed for at ramme en bred målgruppe. Det kommer blandt andet til udtryk i konkurrencebetingelserne, hvor det ofte opstilles som et krav for at deltage, at brugeren følger virksomhedens profil, "liker" og/eller kommenterer et opslag samt "tagger" en anden bruger. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at konkurrencebetingelserne kan være i strid med markedsføringsloven – eksempelvis ved at overtræde spamforbuddet, som Forbrugerombudsmanden for nylig har politianmeldt en café for at gøre.

Kort sagt må virksomheder ifølge markedsføringslovens § 10, stk. 1 ikke uopfordret sende direkte markedsføring ved brug af elektronisk post til "nogen". Dvs. ikke kun forbrugere, men også alle andre typer af modtagere, eksempelvis andre virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger m.fl. Dette kræver et forudgående samtykke.

De fleste vil nok straks tænke på e-mails, sms'er eller direkte beskeder via sociale medier som eksempler på overtrædelse af spamforbuddet, hvis virksomheden ikke har sikret et samtykke fra modtageren. Men ifølge Forbrugerombudsmandens praksis og vejledning om spamforbuddet (opdateret i 2021) er også andre typer kommunikation omfattet, hvis disse udløser en notifikation, som lagres enten hos brugeren eller i kommunikationstjenesten (dvs. i det pågældende sociale medie).

Tagging er omfattet af spamforbuddet

I den konkrete sag, hvor en café blev politianmeldt, har Forbrugerombudsmanden derfor også udtalt, at kravet om at 'tagge' en ven for at deltage i en konkurrence på Facebook er en overtrædelse af spamforbuddet og dermed ulovligt. Når en bruger "tagger" sin ven, bliver der nemlig afsendt en notifikation til den taggede ven, som lagres hos vennen, og som til enhver tid kan ses under "Notifikationer". Når en ven er blevet "tagget" af en anden bruger som led i dennes deltagelse i en konkurrence, må det anses for at være sket i virksomhedens interesse og dermed på virksomhedens vegne.

Da konkurrencer utvivlsomt er branding af virksomheden, og da notifikationen i denne sammenhæng udgør elektronisk post, sker der en overtrædelse af spamforbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1 – medmindre notifikationsmodtageren (den taggede ven) forud har givet sit samtykke til at modtage notifikationen. Det er i praksis aldrig tilfældet. Selv hvis den pågældende, der ønsker at deltage i konkurrencen, rent faktisk har spurgt sin ven, om vedkommende er indforstået med at blive tagget og i den sammenhæng modtage en notifikation, vil virksomheden på ingen måde kunne sikre sig, at et sådant samtykke er lovligt indhentet.

Direkte markedsføring?

Hvis der skulle argumenteres imod Forbrugerombudsmandens fortolkning af "tagging" som omfattet af spamforbuddet, kunne man muligvis sætte spørgsmålstegn ved, om der er tale om "direkte markedsføring", da begrebet sædvanligvis dækker over markedsføringsmateriale, som er rettet specifikt mod en bestemt (kreds af) modtager(e). Der er derimod ikke tale om direkte markedsføring, hvis markedsføringsmaterialet sendes til en ubestemt kreds af mulige modtagere. Virksomheden har jo af gode grunde ingen ide om, hvem der vil blive tagget i kommentarfeltet på deres konkurrenceopslag, så det kan være vanskeligt at henvise til en på forhånd bestemt kreds af modtagere.

Forbrugerombudsmanden har eksempelvis tilbage i 2018 vurderet, at der ikke var tale om direkte markedsføring ved henvendelse til alle Android-telefoner inden for en radius af 100 meter med bluetooth slået til, idet modtagerne ikke udgjorde en på forhånd bestemt kreds. Det fremgår ikke af Forbrugerombudsmandens omtale af sagen om den politianmeldte café, hvorvidt dette aspekt er blevet overvejet (du kan læse pressemeddelelsen på Forbrugerombudsmandens hjemmeside). Sagen ville dog formentlig ikke have ført til et andet resultat, da deltageren i konkurrencen ikke kunne ske uden at "tagge" andre. Så virksomheden skulle under alle omstændigheder forvente, at alle, der ville deltage, ville "tagge" en eller flere venner på Facebook, og dermed vil der være tale om en (indirekte) på forhånd afgrænset kreds af modtagere af kommunikationen.



Overtrædelser af spamforbuddet straffes med bøde, jf. markedsføringsloven § 37. Der er på dette tidspunkt ikke praksis på området i forhold til "tagging". Derfor er der en vis usikkerhed om størrelsen på en eventuel bøde, herunder om en sådan bøde skal udregnes på samme måde som ved fremsendelse af ulovlige e-mails og sms'er.¹

Forbrugerombudsmanden har desuden revideret sin vejledning om brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring (2021). Heri bliver det blandt andet understreget, hvilke krav der skal være opfyldt, for at sociale medier kan bruges i denne sammenhæng, og hvordan et konkurrenceflow forventes at være dokumenteret hos virksomheden.

Husk at overveje dine konkurrencebetingelser nøje

Er din virksomhed glad for at lave konkurrencer på sociale medier, er der bestemt en god grund til at få tjekket konkurrencebetingelserne og -flowet en ekstra gang, og måske skal det overvejes, hvilke typer af konkurrencer der er mest egnede til at indhente forbrugeres samtykker til markedsføring. Herudover skal din virksomhed sikre sig, at der ikke i interne retningslinjer eller markedsføringsstrategi

opfordres til afholdelse af konkurrencer, som ikke overholder markedsføringslovens regler – I skal måske endda få indsat en direkte instruks til at afholde sig fra at kræve "tagging" i kommentarfeltet, når I arrangerer konkurrencer.

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

“

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 mere end 450 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.



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