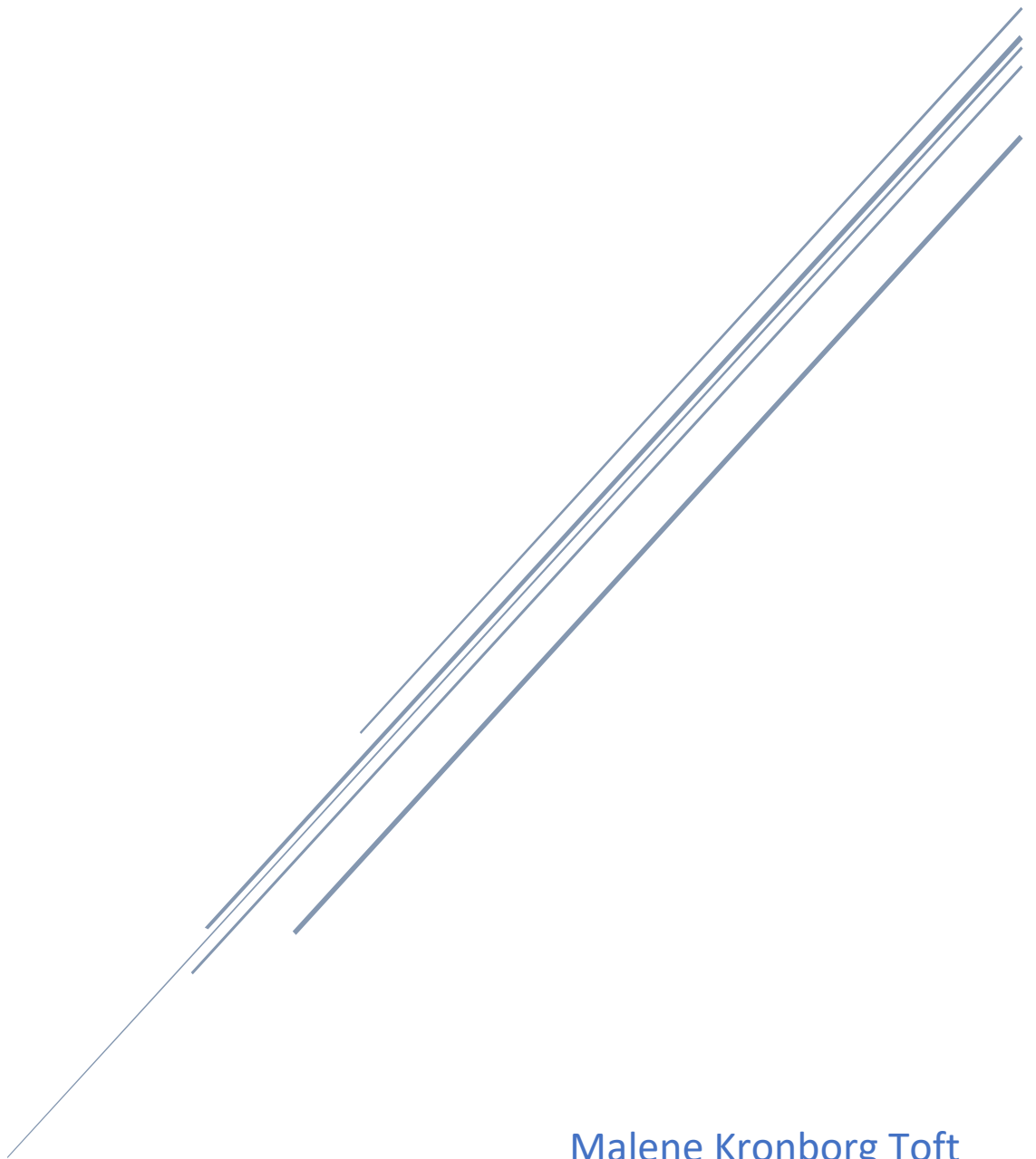


DEN KONTRAKT- OG VAREMÆRKERETLIGE VIRKNING VED BRUD PÅ VILKÅR I LICENSAFTALER



Malene Kronborg Toft
Aalborg universitet

Titelblad

Type:	Specialeafhandling
Uddannelsessted:	Aalborg universitet
Studieretning:	Cand.merc.jur
Retsområde:	Immaterielret og kontraktsret
Titel og emne:	Den kontrakt- og varemærkeretlige virkning ved brud på licensaftaler
Engelsk titel:	The effect of breach of license agreements based on contract- and trademark law
Antal afleverede sider:	51
Samlet antal anslag:	122.818
Afleveringsdato:	16.05.2024
Vejleder:	Lasse Schwartz Jørgensen
Udarbejdet af:	Malene Kronborg Toft
Studienummer:	20172979

Abstract

A license agreement is a legal contract between two parties in which the licensor grants the licensee permission to use a particular right, such as trademark rights, under specific terms and conditions. These agreements are important in many industries as they help to transfer the right of use and the associated marketing without requiring complete transfer of ownership. License agreements may be exclusive or non-exclusive and may include financial terms such as royalties. They promote innovation and collaboration while ensuring creators are adequately compensated and in control of their inventions.

At first, the thesis conducts an examination of which contractual sanctions the right holder of the trademark can make use of in the event of a breach of the terms of the agreement. Further an analysis is conducted, with the purpose of defining when a breach of the term in the agreement is assessed as a trademark infringement. In the second part of the thesis, it is assessed whether the principle of exhaustion applies to third parties if the licensee has breached the terms of the agreement. Finally, it is assessed whether contract management can prevent ambiguities in the license agreement.

The structure of the thesis is based on an explanatory section, where the necessary background knowledge appears at first. Secondly, a thorough analysis of the applicable rules has been completed, based on the legal dogmatic method.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Titelblad.....	1
Abstract	2
Indholdsfortegnelse.....	3
Introduktion.....	4
<i>Indledning</i>	<i>5</i>
<i>Problemformulering</i>	<i>6</i>
<i>Afgræsning</i>	<i>6</i>
<i>Metodeafsnit</i>	<i>7</i>
Del I – Fornøden baggrundsviden	8
<i>Varemærkeretten</i>	<i>8</i>
<i>Generelt</i>	<i>8</i>
<i>Krænkelservurderingen i relation til varemærkeretten</i>	<i>10</i>
<i>Licensaftalen.....</i>	<i>12</i>
<i>Konsumptionsprincippet.....</i>	<i>13</i>
<i>Generelt</i>	<i>13</i>
<i>Det regionale princip</i>	<i>14</i>
Del II – Licensgivers retsstilling overfor licenstagere.....	15
<i>De grundlæggende principper fra kontraktsretten i relation til licensaftalen</i>	<i>15</i>
<i>Aftaleretten.....</i>	<i>15</i>
<i>Aftalefortolkning.....</i>	<i>17</i>
<i>Sanktioner ved kontraktbrud</i>	<i>18</i>
<i>Varemærkelovens § 38 b</i>	<i>18</i>
1: <i>Gyldighedsperiode</i>	<i>20</i>
2: <i>Udformning.....</i>	<i>23</i>
3: <i>Arten</i>	<i>24</i>
4: <i>Område</i>	<i>24</i>
5: <i>Kvalitet</i>	<i>25</i>
<i>Sanktioner ved varemærkekrænkelser.....</i>	<i>28</i>
<i>Konkurrencespørgsmålet mellem kontraktretten og varemærkeretten</i>	<i>29</i>
<i>Delkonklusion</i>	<i>30</i>
Del III – Konsumtionens indtræden overfor tredjemand	31
<i>”Markedsføring” som konsumtionsudløsende faktor</i>	<i>31</i>
<i>”Samtykke” som konsumtionsudløsende faktor</i>	<i>33</i>
<i>Særligt om konsumtionen indtræden ved licenskontekst</i>	<i>36</i>

<i>Vurdering af betydning om ond tro</i>	<i>39</i>
<i>Konsumtionens udstrækning</i>	<i>39</i>
<i>Bevisbyrden</i>	<i>41</i>
<i>Delkonklusion</i>	<i>42</i>
Del III – Kontraktstyring af licensaftalen	42
<i>Aftalekoncipering.....</i>	<i>42</i>
<i>Ansvar i tilfælde hvor rettighed ikke er gældende.....</i>	<i>44</i>
Konklusion	45
Litteraturliste	47
<i>Litteratur.....</i>	<i>47</i>
<i>Bøger:.....</i>	<i>47</i>
<i>Artikler:</i>	<i>48</i>
<i>Lovgivning.....</i>	<i>48</i>
<i>Kontraktsret:</i>	<i>48</i>
<i>Varemærkeretten:</i>	<i>48</i>
<i>Retspraksis.....</i>	<i>49</i>
<i>EU-Domstolen:</i>	<i>49</i>
<i>Dansk ret:.....</i>	<i>49</i>
<i>Andet:</i>	<i>50</i>

Introduktion

Indledning

Information spiller en central rolle i det moderne samfund. Informationens stigende betydning er overvejende et resultat af den teknologiske udvikling, hvilke konstant muliggør videreformidlingen af eksisterende information samt udvekslingen af ny information. Udviklingen har tilsvarende bevirket, at en sådan information pludseligt kan blive anset som en virksomheds største aktiv. Den fundamentale værdi aktivet bibringer, finder altså dermed ikke i et fysisk produkt, men i form af en information som har en samfundsmæssig kommerciel værdi. Værdien af en information er understøttet af muligheden for at opnå eneretten til anvendelse af den og samtidig forbyde andre at gøre brug af den, såfremt de ikke har tilladelse til det.¹ En sådan en information, kan blandt anden være et varemærke samt dets dertilhørende goodwill og kommercielle funktioner. Et varemærke kan have stor kommerciel værdi i samfundet, eftersom det grundet sin oparbejdelse kan styrke både image og forretningsudvikling, såfremt det anvendes i markedsføringen af et produkt eller en virksomhed som helhed. I takt med den teknologiske udvikling, navnlig online tjenester, muliggør det, at en sådan markedsføring indeholdende det pågældende varemærke hurtigt og effektivt vil være i stand til at nå bredt ud på adskillelige markeder og regioner.

Af denne årsag blandt andet, har varemærkelicenser fået en stigende betydning i samfundet. Derudover er stigningen også påvirket af den generelt udbredte samhandel over landegrænser, som varernes frie bevægelighed indenfor EU har medført. Licensstransaktionen har dermed fået betydelige samfundsøkonomiske fordele.^{2 3} En sådan aftale muliggør ikke blot en effektiv og global spredning af en ellers retsbeskyttet information, men medvirker derudover også til potentielt at kunne sprede det økonomiske aktivitet, som eneretten mønster sig i.⁴ Licensiering af brugsretten til varemærkerettigheder medfører imidlertid både fordele og ulemper. Et varemærke kan fungere som en omsætningsbooster for både licensgiver og -tager.⁵ Det forhold at man er besiddelse af et godt produkt, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vedkommende er i stand til at markedsføre det korrekt og følgelig sælge det. Brugsretten til et varemærke kan for licenstagere medvirke til, at denne kan blive i stand til at iværksætte en omsætning.⁶ Omvendt kan det tilsvarende være gavnligt for licensgiver, såfremt de er i besiddelse af et kommercielt varemærke, men muligvis ikke er i stand til at udnytte det korrekt. På denne måde opnår licensaftalen en økonomisk fordel for begge parter. En ulempe herved kan modsætningsvist være, at varemærkets omdømme kan risikere at udsættes for en skadende virkning, dersom det udnyttes i forkerte henseender eller licenstagere på anden vis ikke agere i overensstemmelse med licensaftalen.⁷

Hvilke betydninger en sådan handling, fra licenstagers side, har af betydning for licensgiver samt tredjemand, er temaet for den nærværende afhandling.

¹ Udsen, mfl. (2020) s. 21-22

² Schmidt (2002), s. 24

³ Andersen (2016), s. 425

⁴ Andersen (2016), s. 425

⁵ Ryberg mfl. (2013), s. 28

⁶ Ryberg mfl. (2013), s. 28

⁷ Schovsbo mfl. (2021), s. 532

Problemformulering

”Hvordan er licensgivers retsstilling overfor licenstagere, når der foreligger et brud på vilkår i licensaftalen og hvorledes påvirker det konsumtionens indtræden overfor tredjemand?”

Formålet med afhandlingen er som følge heraf først og fremmest, at undersøge hvilke retsvirkninger licenstagere kan gøre brug af, når der foreligger et brud på vilkår i aftalen. Med udgangspunkt i en redegørelse af varemærkeretten, herunder krænkelsesvurderingen, analyseres og vurderes det, hvornår en sådan overtrædelse er underlagt kontraktretten kontra varemærkeretten samt hvad dette indebærer. Yderligere fokuserer afhandlingen på en analyse og vurdering af, hvilken betydning det kan have for konsumtionens indtræden, deriblandt varemærkeindehavers retsstilling i den sammenhæng. Slutteligt vurderes det, hvorledes kontraktstyring af licensaftalen kan have en effekt i relation til licensbrud.

Afgrænsning

Behandlingen af det anførte emne, giver anledning til en omfangsrig række problemstillinger, som kan påtænkes at have en velegnet relation til problemformuleringen ovenfor. Forudsat, at alle sådanne problemstillinger skulle inddrages i undersøgelsen i deres helhed, herunder reguleringen af dem, vil afhandlingens totale omfang overgå den komplette udstrækning for dette projekt.⁸

Formålet med afhandlingen tilsigtes derudover at fokusere central på nogle enkelte temaer indenfor området. Af den grund, antages afhandlingen ikke at være udtømmende i sin undersøgelse af licensaftalen og de hertil relaterede problemstillinger. De valgte afgrænsning af afhandlingen, skal medvirke til at skabe en operationel indsigt i fremlagte emner.⁹

Afhandlingen er centreret omkring den varemærkeretlige disciplin i relation til licensiering af rettigheder. Varemærkeretten er den eneste immaterialretlige disciplin, som eksplicit ved lovgivning har forholdt til nogle specifikke betingelser for krænkesspørgsmålet som følge af en licensaftale. Som følge heraf, afgrænser afhandlingen sig fra selvstændigt at behandle de øvrige immaterielle områder. De kan imidlertid benyttes som referencepunkt eller illustration, hvor det findes at have betydning for den samlede kontekst.

Afhandlingen afholder sig fra at behandle vederlagsspørgsmålet imellem parterne i en licensaftale. Udmålingen af en passende licensafgift samt spørgsmålet om royaltybetaling, fremgår ikke af øvrige undersøgelser.

Medmindre andet fremgår af konteksten, antages det i de foretagne undersøgelser, at rettighedshaver er indehaver af et gyldigt varemærke i alle, for undersøgelsen relevante jurisdiktioner. Afhandlingen fokuserer imidlertid primært danske varemærkerettigheder, hvorfor

⁸ Bachelorprojekt, s. 6

⁹ Bachelorprojekt, s. 6

der overvejende fokuseres på retsstillingen i Danmark. EU-regler og praksis involveres i den grad, som de har betydning for dansk ret.

Metodeafsnit

I forbindelse med udarbejdelsen af denne afhandling, er den retsdogmatiske metode anvendt. Den retsdogmatiske metode beskæftiger sig med gældende ret, også betegnet som, *de lege lata*. Formålet med denne videnskab er at analysere og beskrive gældende retsregler.¹⁰ Gældende ret kan som udgangspunkt beskrives, som den samlede mængde af regler på et område, som er underlagt retlig regulering.¹¹ Denne afhandling søger at undersøge den gældende retstilstand i relation til den kontrakt- og varemærkeretlige virkning ved brud på vilkår i en licensaftale om varemærkerettigheder. Der foretages en systematisering af den gældende ret, hvor metoden anvendes til at sammenholde faktum med de relevante retskilder i analysen, med henblik på at demonstrere eventuelle sammenhænge, ligheder og forskelle, i henhold til at forstå det relevante retssystem.¹²

Retskilderne er grundlaget for metoden, da det er ved korrekt anvendelse af disse, at der findes frem til den gældende ret. Retskilderne fungerer som en væsentlig bestanddel af den juridiske argumentation, idet de er karakteriseret ved, at alle retlige relevante argumenter er afvejet og klarlagt på en faglig måde.¹³ I følgende afhandling vil der inddrages nationale retsforskrifter, retspraksis og juridisk litteratur. De nationale retsforskrifter er kendetegnet ved, at de fastsætter de regler, som ønskes fulgt på bestemt vis. Dog er ikke alle retsforskrifter entydige, hvor metoden medvirker til hvorledes disse skal forstås og fortolkes.¹⁴ I forbindelse med fastlæggelsen af den gældende ret, for retspraksis ligeledes væsentlig betydning. Den relevante retspraksis i afhandlingen relaterer sig primært til bedømmelsen og forståelsen af række betingelser indenfor varemærkeretten, herunder hvordan de skal anvendes i praksis. Den juridiske litteratur er karakteriseret ved at placere sig et sted imellem de formaliserede retskildetyper, herunder de ovenfor nævnte, og de mindre formaliserede retskildetyper. Det afgørende for om juridisk litteratur kan karakteriseres som en retskilde eller ej, bedømmes ud fra hvorledes den er anvendt i det enkelte tilfælde.¹⁵ I denne afhandling anvendes juridisk litteratur på forskellig vis, hvorefter det i nogle tilfælde kan karakteriseres som retskilde, altså i tilfælde hvor den er medvirkende til at konstatere forståelsen af eksempelvis retskilder. Derimod anvendes den juridiske litteratur også i mere overfladiske tilfælde, til blot at skabe en baggrundsviden. I et sådan tilfælde anses det ikke som en retskilde.

Trods afhandlingen, som bemærket i afgrænsningen, primært relaterer sig til den danske retstilstand, vil der i øvrigt inddrages EU-retsakter, herunder forordninger og direktiver samt afgørelser fra EU-Domstolen, idet de har en væsentlig betydning for den danske retstilstand,

¹⁰ Munk-Hansen (2017), s. 85

¹¹ Amiri (2013), s. 43

¹² Munk-Hansen (2017), s. 85

¹³ Amiri (2013), s. 69

¹⁴ Amiri (2013), s. 71

¹⁵ Amiri (2013), s. 73

primært i forbindelse med varemærkeretten, eftersom denne er underlagt EU-retlig regulering, som skal følges direkte eller implementeres i dansk lovgivning.

I dansk ret anses alle retskilder principielt for at være ligestillede, hvilket betyder, at de alle kan få væsentligt betydning for det endelige resultat. Der kan dog ved lov være fastsat et hierarki på visse områder.¹⁶ Det er imidlertid fastslået af EU-Domstolen, at medlemslandenes nationale regler må stå under de fælles fastsatte EU-regler.¹⁷

Retskilderne er ikke samlet ét sted, men findes modsat flere forskellige steder.¹⁸ Som følge heraf, er der i den indledende proces til affattelsen af denne afhandling, gjort brug af praktisk informationssøgning, hvilke refererer til hvordan retskilderne og det dertilhørende materiale findes i praksis.¹⁹ I lighed med den praktisk informationssøgning, er der tilsvarende anvendt litteratursøgning. Denne metode omfatter hvorledes litteratur og teori inddrages og udvælges til at opnå indsigt i det område, som skal undersøges.²⁰

I forbindelse med analysen er der endvidere anvendt en deduktiv metode. Denne metode er kendetegnet ved, at der tages udgangspunkt i eksisterende teori. Baseret herpå, der det fortrinsvist konstateret hvorledes lovgivningen fortolkes, hvilket bidrager til at skabe fundamentet til at vurdere bestemmelsen indhold.²¹ Angående fortolkningen, findes der flere forskellige fortolkningsprincipper, hvilke betragtes som hjælpemidler til tolkning af reglerne.²² I afhandlingen anvendes først og fremmest ordlydsfortolkning, hvilket er kendetegnet som den almindelige sproglige forståelse af reglen. Denne fortolkningstyper stemmer ligeledes bedst overens med retssikkerhedskravet.²³ I nogle af de inddraget bestemmelser, kan ordlyden give anledning tvivl. I disse tilfælde inddrages det præciserende fortolkningsprincip. Formålet hermed er at komme så tæt på den bagvedliggende mening med reglen, navnlig formålet.²⁴

Del I – Fornøden baggrundsviden

Varemærkeretten

Generelt

Ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen kan et varemærke bedst betegnes, som en eneret til den eller de elementer, som kendetegnes ved en virksomhed. Rettighedshaver opnår altså eneretten til at udnytte tegnet i kommercielle henseender. Eneretten giver ikke adgang til udførelsen af

¹⁶ Amiri (2013), s. 75

¹⁷ <https://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/eu-ret-i-danmark>, d. 15/5, kl. 22.31

¹⁸ Høilund (2015), s. 83

¹⁹ Høilund (2015), s. 83

²⁰ Harboe (2015), s. 108

²¹ Bachelorprojekt, s. 8-9

²² Høilund (2015), s. 39

²³ Høilund (2015), s. 40

²⁴ Høilund (2015), s. 40

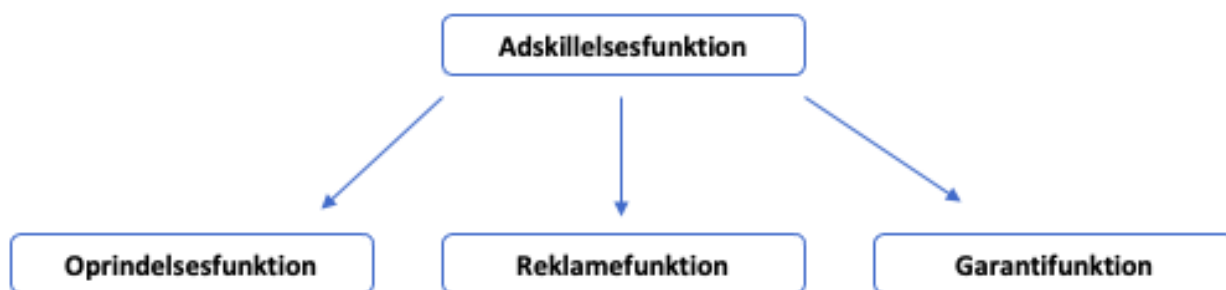
bestemte handlinger. Den sikrer derimod, at rettighedshaver kan forbyde andre at foretage handlinger, som medfører et resultat, som enten er identisk med eller giver retsstridige associationer til et registreret varemærke.²⁵ Et forretningskendetegn kan have stor kommerciel værdi, idet det ofte anvendes i markedsføringen af virksomhedens varer og/eller tjenesteydelser, hvilke kan være medvirkende til at præge forbrugernes købsbeslutninger.²⁶ Varemærkerettens hovedformål er dermed at beskytte sådanne forretningskendetegn.

Det fremgår af VML § 2, at følgende tegn kan udgøre et varemærke:

"Et registreret varemærke kan bestå af alle tegn, navnlig ord, herunder personnavne eller afbildninger, bogstaver, tal, farver, varens form eller vareemballagens form eller lyde..."

Det er dog en grundbetingelse, at varemærket har det fornødne særpræg, som kræves for at det er i stand til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andres virksomheder samt at det ikke er beskrivende, jf. VML §§ 2, nr. 1, 13 og 14. Ifølge Schovsbo, Rosenmeier og Petersen bedømmes særpræget under hensyn til de relevante faktiske omstændigheder.²⁷ Vurderingen foretages mod *"en gennemsnitsforbruger af den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser, som er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet uden at have foretaget en sagkyndig undersøgelse"*, jf. C-342/97, præmis 26 og C-210/96, præmis 31. Betegnelsen "særpræg" angiver altså en egenskab ved et symbol, hvilket det enten kan besidde fra sin oprindelse eller erhverves over tid igennem indarbejdelse hos forbrugerne.²⁸

EU-Domstolen har igennem praksis og afgørelser udviklet en doktrin, som medvirker til at give en bredere forståelse af varemærkets funktioner, navnlig funktionslæren:



Lærebog i informationsret, figur 6.

Varemærkets centrale funktion er at fungere som bindeled mellem virksomhed og forbruger og af den årsag, er det som tidligere nævnt, væsentligt at det har adskillelsesevne. Som følge af adskillelsesfunktionen kan der etableres en række markedsstyrende funktioner, som er skildret i ovenstående model.

²⁵ Schovsbo mfl. (2021)

²⁶ Udsen, mfl. (2020), s. 133

²⁷ Schovsbo mfl. (2021), s. 488

²⁸ Schovsbo mfl. (2021), s. 489

Oprindelsesfunktionen: Varemærket angiver en information om oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, som varemærket er påført. Angivelsen kan enten forekomme i en hentydning til selve producenten eller udbyderens identitet og hjemsted eller varemærket kan blot give en indikation af, at produktet har oprindelse fra samme sted som lignende produkter, som er påført samme varemærke. Således minimeres risikoen for forveksling mellem produkter fra forskellige og muligvis konkurrerende producenter.²⁹

Reklame-/kommunikationsfunktionen: I takt med opbygningen af en virksomheds brand og renommé, vil der med tiden opbygges en goodwill og egenverdi, som knyttes til det pågældende varemærke, hvilke medfører at det fremstår som et selvstændigt aktiv.³⁰ Dette medfører, at indehaveren af varemærket bliver i stand til at markedsføre sit produkt således, at markedsføringen er målrettet netop dennes produkt og derimod ikke hele varegruppen, hvilken også omfatter eventuelle konkurrenters produkter.³¹

Garantifunktionen: Varemærket udtrykker ligeledes en information om produktets kvalitet. Dette oparbejdes igennem virksomhedens markedsføring af produktet, hvori varemærke fremgår samt at produktet bevarer en ensartet kvalitet. Dermed kan varemærket over tid agere som en garantifunktion om, at produktet med det pågældende varemærke, besidder en bestemt kvalitet.³²

EU-Domstolens angivelse af varemærkets funktioner, anerkender vigtigheden af disse, ikke mindst for den respektive virksomhed, da funktionerne tydeligt udtrykker, at et varemærke kan have stor kommerciel værdi for virksomheden. Yderligere gavner det også samfundet, idet det fremmer den effektive konkurrence samt forbrugernes tillid til den enkelte virksomhed.³³

Krænkellesvurderingen i relation til varemærkeretten

Det varemærkeretlige beskyttelsesomfangs grundlæggende indhold, er defineret i VML § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, hvori det er angivet, at en tredjemand uden samtykke ikke må benytte et identisk mærke eller et mærke der er forveksleligt med det respektive varemærke. Hovedreglen angående krænkellesvurderingen er dermed, at varemærker kun kan anses som værende forvekslelige, når de vedrører varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.

Ved vurderingen af om der er foretaget krænkende brug, skelnes imellem to typer af beskyttelse. VML § 4, stk. 2, nr. 1, vedrører tilfælde om dobbeltidentitet. Altså hvor beskyttelsen er fuldstændig, i den forstand, at der er komplet identitet mellem både mærkerne og varerne. Bestemmelsen om dobbeltidentitet har dog givet anledning til en vis tvivl, om hvorvidt tilfælde om parallelimport tillige er omfattet, altså import af varer uden autorisation fra en gyldig forhandler. Imidlertid har EU-Domstolen vurderet, at udøvelsen af eneretten bør begrænses til tilfælde, hvor

²⁹ Udsen, mfl. (2020) s. 133

³⁰ Schovsbo mfl. (2021), s. 480

³¹ Udsen, mfl. (2020), s. 134

³² Udsen, mfl. (2020), s. 133

³³ Schovsbo mfl. (2021), s. 481

tredjemands brug heraf, gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner, jf. C-206/01, præmis 51 og C-487/07, præmis 58.³⁴

I tilfælde hvor tredjemand anvender tegnet på en måde, som adskiller sig i en vis fra den beskyttede varemærkerettighed, er det nødvendigt at foretage en vurdering af, om der er risiko for forveksling imellem tegnet og varemærket, samt de dertilhørende varekategorier, jf. VML § 4, stk. 2, nr. 2. Formålet hermed er at beskytte forbrugerne imod fejlagtigt at tro, at forskellige produkter med lignende mærker har oprindelse samme sted eller blot en forbindelse til hinanden. EU-Domstolen har defineret i praksis, at risikoen for forveksling skal vurderes på grundlag af en helhedsvurdering, hvori adskillige faktorer skal indgå, herunder mærkets velkendthed på markedet, associationer som fremkaldes i forbindelse med mærkerne samt lighedsgraden mellem mærket og tegnet og de pågældende varer eller tjenesteydelser, jf. C-251/95, præmis 22. Lighedsgraden mellem mærkerne angår mærket og tegnes visuelle, fonetiske og konceptuelle ligheder, hvilket baseres på hvorledes en gennemsnitsforbruger opfatte ligheden, jf. C-251/95, præmis 23. I forbindelse med helhedsvurderingen, bør princippet om det udviskede erindringsbillede også tages til følge. Dette princip påpeger, at gennemsnitsforbrugeren rent faktisk sjældent vil opleve mærket og tegnet samtidigt. Dermed har forbrugeren blot erindringsbilledet at bedømme ud fra, hvoraf det må antages at dele heraf kan være udvisket. Dette princip kan i nogle tilfælde medføre, at beskyttelsen bliver bredere, da dette kan få betydning for risikoen for forveksling.³⁵

Forvekslingsprincippet i VML § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, er som tidligere nævnt blot en hovedregel. Dertil er angivet en undtagelse i VML § 4, stk. 2, nr. 3, som vedrører velkendte varemærker. Der foreligger en udvidet beskyttelse for velkendte varemærker, hvilke ikke er begrænset til kravet om risiko for forveksling. Schovsbo, Rosenmeier og Petersen beskriver problematikken i, at der er en større risiko for utilbørlig udnyttelse af velkendte varemærker, grundet deres bekendthedskvalitet samt store egenverdi, hvilke er skabt igennem succesfuld brug af varemærkets funktioner.³⁶ Et varemærke er velkendt, når det er kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke, jf. C-375/97, præmis 26. Dette bedømmes ud fra en national undersøgelse af varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, jf. C-375/97, præmis 27. Beskyttelsesomfanget for velkendte varemærke er udvidet til at gælde for følgende:

”tegn der er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identisk med, ligner eller ikke ligner dem for varemærket er beskyttet, når varemærket er velkendt her i landet og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé...”, jf. VML § 4, stk. 2, nr. 3.

³⁴ Schovsbo mfl. (2021), s. 555

³⁵ Schovsbo mfl. (2021), s. 560

³⁶ Schovsbo mfl. (2021), s. 570

En utilbørlig udnyttelse af et velkendt varemærke, selv for varer uden vareartslighed, kan medføre udvanding af mærket og dertil en risiko for at dets tiltrækningskraft minimeres.³⁷ Forudsat, at beskyttelsen for velkendthed kan gøres gældende, er det ligeledes en vigtig faktor, at der er en form for forbindelse mellem tegnet og varemærket.

Uagtet hvilken type krænkelse der er tale om, er det essentielle tidspunkt for hvornår krænkelsesspørgsmålet skal vurderes på baggrund af, hvornår brugen af det tegn, som udgør en krænkelse af det pågældende varemærke, blev påbegyndt, jf. C-145/05, præmis.

Licensaftalen

”Licens” betyder tilladelse³⁸, hvilket skildrer aftalens hovedformål særdeles nøjagtigt. Licensaftalen er netop baseret på, at en erhvervsdrivende som er indehaver af en varemærkerettighed giver tilladelse til, at en sekundær part, må udnytte rettigheden i en kommerciel retning. Kendetegnet ved en licens er følgelig en partiel overdragelse, hvor varemærkeindehaver bevarer sin mulighed for at råde over selve rettigheden, dog med de indskrænkninger, som fastsættes i parternes aftale, som tilsvarende giver, licenstagere brugsretten til varemærket på de i aftalen fastsatte betingelser.³⁹

En licensaftale er en almen kontraktform i forbindelse med aftaler om varemærkerettigheder. Formålet med licensaftalen er, at licensgiver (indehaveren af varemærket) giver licenstagere ret til at anvende dennes immaterialretsposition i kommercielle henseender. Licensaftale om varemærker er særligt kendetegnet ved, at indehaveren af varemærket (licensgiver) ved aftale, har givet tilladelse til, at mærket kan anvendes kommercielt for varer eller tjenesteydelser, som mærket er registreret for, til en anden part (licenstagere).⁴⁰ Dette giver varemærkeindehavere mulighed for at fremme deres forretningsområde uden selv nødvendigvis at skulle producere eller levere varer eller tjenesteydelser. Samtidig kan licenstagere drage fordel af et etableret varemærke og dets funktioner på markedet. Det er ikke selve varemærket som overdrages, men blot brugsretten hertil. Ifølge Per Håkon Schmidt, er det dermed almindelig anerkendt, at rettighederne fortsat tilhører stamhuset. Licenstagere må derfor være klar over, at den markedsføringsindsats licenstagere foretager, kommer licensgiveren til gode, når aftalen til sin tid ophører.⁴¹

Som beskrevet tidligere, giver eneretten ikke tilladelse til specifikke handlinger, men kommer derimod til udtryk gennem nogle retlige forbudsbeføjelser. Igennem licensaftalen opnår licenstagere dermed retten til at foretage handlinger, som licensgiver ellers kunne forbyde.⁴² Licensaftalen består overordnet set af to dele. Den første del knytter sig til selve varemærkerettigheden, som licenseres. Den anden del af aftalen vedrører reguleringen af de

³⁷ Schovsbo mfl (2021), s. 570

³⁸ Ryberg mfl. (2013), s. 107

³⁹ Liin (2009), s. 26

⁴⁰ Ryberg mfl. (2013), s. 315

⁴¹ Schmidt (2002), s. 26

⁴² Andersen (2016), s. 424

øvrige forpligtelser og rettigheder mellem parterne, hvilke i høj grad er tilsvarende andre typer af kontrakter.⁴³ Ikke desto mindre, bør licensaftalen udformes med særlig omhu. Licensaftaler fortolkes som oftest direkte efter ordlyden og dermed er det udelukkende den eksplicitte erklærede ret som antages at være omfattet heraf, jf. U 1974.167 H. Ved en licens i denne forstand, opnår licenstagere udelukkende retten til det licensen tillader.⁴⁴

Licenseringen af den pågældende brugsret, hviler på den varemærkeretlige lovhjemmel i VML § 4, hvilke berettiger eneretten til den pågældende mærke.⁴⁵ Dog giver licensen i sig selv ingen garanti for, at varemærket består, medmindre parterne har aftalt andet. Licensgiver bliver dermed ikke erstatningsansvarlig alene som følge af licensen. Dersom licensgiver skal kunne ifalde et sådant erstatningsansvar, kræver det en særskilt hjemmel, som enten skal findes i aftalen eller som følge af den almindelige culpa-regel.⁴⁶

En licensaftale skelnes mellem at være eksklusiv, simpel eller en enlicens. Den defineres som eksklusiv i tilfælde, hvor brugsretten til varemærket kun licenseres til én person. Eksklusiviteten forpligter licensgiver til hverken selv at udnytte mærket eller at tildele en tilsvarende licens til andre parter. En simpel licensaftale er derimod, når der er flere forskellige licenstagere. Forudsat licensgiver ønsker at udnytte varemærket simultant med en eksklusiv licenstagere, betegnes dette som en enlicens.⁴⁷

Ved indgåelse af en licensaftale, skal licensen på enten varemærkeindehaveren eller licenstagernes begæring noteres i varemærkeregistret. Ligeledes skal noteres i samme register, når det senere godtgøres, at licensen er ophørt.⁴⁸ I VML § 38 b, stk. 1 og 2, fremgår den materielle regel i om licenskontrakter angående varemærker. Dette regelsæt behandles nærmere i punkt (...).

Konsumptionsprincippet

Generelt

Indenfor varemærkeretten er vedtaget en række indskrænkninger, som har til formål at sikre konkurrencen i samfundet. Herunder fremgår konsumtion af varemærkerettigheder, hvilke indebærer, at varemærkeindehaver begrænses i sine enerettigheder blandt andet i forbindelse med import, videreslag mv. Varemærkeindehaver bliver altså ude af stand til at påberåbe sig de dertilhørende rettigheder til en konkret vare, forsynet med det pågældende varemærke, såfremt varen er bragt lovligt på markedet, under betingelserne til konsumtion.⁴⁹ Varemærkeindehaver kan således ikke kontrollere den videre omsætning af den enkelte vare på baggrund af varemærkeretten, hvis der er indtrådt konsumtion af denne. Som følge heraf kan der angående varemærket anvendelse, udledes at være en primær og en sekundær udnyttelse. Den primær

⁴³ Schmidt (2002), s. 13

⁴⁴ Andersen (2016), s. 431

⁴⁵ Andersen (2016), s. 426

⁴⁶ Andersen (2016), s. 431

⁴⁷ Andersen (2016), s. 439

⁴⁸ Varemærkeloven, § 38 b, stk. 3

⁴⁹ Udsen, mfl. (2020), s. 188

udnyttelse foretages af varemærkeindehaveren selv, som foretager den første beslutning om markedsføringen og afsætningen af en varer, forsynet med dennes beskyttede varemærke. Den sekundære udnyttelse henviser derimod til de dispositioner, som iværksættes af erhververen af det førnævnte eksemplar.⁵⁰

Formålet med dette princip beror på et hensyn om at sikre en rimelig afbalancering af beskyttelsesomfanget for varemærker.⁵¹ Det anses dog ligeledes som værende et generelt synspunkt i samfundet, at det findes naturligt, at varemærkeindehaver ikke kan kontrollere den videre anvendelse af varen efter den er bragt i omsætning.⁵² Konsumptionsreglen siges derfor at have egenskab som en immaterialretlig balancebestemmelse.⁵³ Regelgrundlaget findes i VML § 10 a, hvorefter følgende fremgår:

*"Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde dets brug for varer, som af indehaveren selv eller med indehaverens samtykke er markedsført her i landet eller inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) under dette varemærke."*⁵⁴

Den videre forståelse af regelgrundlaget, behandles senere i afhandlingen. Indenfor varemærkerettens anvendelsesområde, kan konsumptionsprincippet siges primært at være relevant i forbindelse med parallelimport. Ifølge Henrik Udsen m.fl., kendetegnes der ved parallelimport, de tilfælde, hvor en virksomhed på eget initiativ opkøber varer hos forhandlere i udlandet og efterfølgende importere dem til eget land med henblik på videresalg.⁵⁵ Konsekvensen er følgende, at varerne importeres uden om det autoriserede distributionssystem, hvilke varemærkeindehaver har en vis kontrol over. Parallelimportøren opnår derimod mulighed for opkøber de originale varer til en lavere pris end ellers, hvilket ikke er i varemærkeindehaverens interesse.⁵⁶ Konsumptionsprincippet er dog opbygget således, at forudsat der ved det angivne tilfælde er indtrådt konsumtion af rettigheden, er parallelimport lovligt. Er rettigheden derimod ikke konsumeret og dermed fortsat under varemærkeindehavers kontrol, er parallelimporten ulovlig.⁵⁷ Dette opstår som følge af den tidligere nævnte regel om dobbeltidentitet. Idet varerne er originale vare, bevirke det ikke en risiko om forveksling, jf. VML § 4, stk. 1, nr. 1. Varemærke kan siges at blive bindeled mellem den respektive virksomhed og dennes kundekreds. Trods en ulovlig parallelimport sælger originale varer og kundekredsen under dette synspunkt ikke vildledes, medvirker det ikke desto mindre, at varemærkeindehaver forhindres i selv at styre varemærket første markedsføring på det internationale marked.⁵⁸

Det regionale princip

⁵⁰ Schovsbo (2001), s. 147

⁵¹ Udsen, mfl. (2020), s. 188

⁵² Udsen, mfl. (2020), s. 188

⁵³ Schovsbo mfl. (2021), s. 592

⁵⁴ Varemærkeloven, § 10 a.

⁵⁵ Udsen, mfl. (2020), s. 188

⁵⁶ Udsen, mfl. (2020), s. 189

⁵⁷ Udsen, mfl. (2020), s. 189

⁵⁸ Schovsbo mfl. (2021), s. 587

I forbindelse med spørgsmål om konsumption, er det af væsentlig betydning at klarlægge konsumptionsprincippet geografiske udstrækning.⁵⁹ Konsumptionen betegnes som regional, forudsat den udstrækkes til en kreds af visse lande, men ikke alle.^{60 61} Som det fremgår af varemærkeforordningens art. 15, stk. 1, gælder der inden for EU-retten, herunder i dansk ret i VML § 10 a, et princip om regional konsumption. Konsumptionen indtræder således for varemærkerettigheden, når varen, som er forsynet med varemærket, lovligt markedsføres inden for EØS-regionen, af varemærkeindehaveren selv eller end anden part som har dennes samtykke.⁶² Den geografiske udstrækning af konsumptionen er reguleret udtømmende af Europa-Parlamentet og Rådet i varemærkedirektivet og af denne årsag, er medlemslandene ikke berettiget til hverken at bevare, indføre eller genindføre andre principper end det regionale.⁶³

Del II – Licensgivers retsstilling overfor licenstagere

En licensaftale er en kontraktform, som regulerer brugsretten af en immateriel rettighed. Som følge heraf, kan der opstå et dobbelt retligt spor, i form af parternes aftale, hvilke reguleres af de generelle principper indenfor kontraktsretten og varemærkeretten. Disse regelsæt kan i visse tilfælde overlappe, således at licensgiver opnår et retligt krav på grundlag af begge. Afsnittet indledes med en analyse af, hvornår licensaftalen er underlagt de grundlæggende principper indenfor kontraktsretten samt hvilke sanktioner samt hvilke sanktioner licensgiver kan gøre brug af i tilfælde af kontraktbrud. Efterfølgende foretages en analyse af licensgivers mulighed for at anlægge et krav på vegne af varemærkeretten samt hvilke relevante sanktioner det medfører i tilfælde af krænkelse. Slutteligt berøres spørgsmålet om, hvorvidt der opstår en kontrakt- og immaterialretlig konkurrence som følge af brud på vilkår i en licensaftale om varemærkerettigheder.

De grundlæggende principper fra kontraktsretten i relation til licensaftalen

Aftaleretten

Aftaleloven finder anvendelse i forbindelse med spørgsmål om indgåelse og regulering af aftaler samt ved ugyldighed. Hovedreglen indenfor dansk aftaleret er, der ikke gælder et formkrav for licensaftaler. Dermed kan aftalen fremgå både mundtlig eller skriftligt.⁶⁴ Er der derimod tale om overdragelse af brugsretten til et EU-varemærke, er dette underlagt formkravet i varemærkeforordningens art. 20, stk. 3⁶⁵, hvorefter licensaftalen skal være affattet i skriftlig form.⁶⁶

⁵⁹ Schovsbo mfl (2021), s. 588

⁶⁰ Udsen, mfl. (2020), s. 189

⁶¹ Udsen, mfl. (2020), s. 588

⁶² Udsen, mfl. (2020), s. 190

⁶³ Schovsbo mfl (2021), s. 590

⁶⁴ Ryberg mfl. (2013), s. 37

⁶⁵ Varemærkeforordningen, art. 20, stk. 3

⁶⁶ Schovsbo mfl. (2021), s. 647

Et grundlæggende princip indenfor aftaleretten er udgangspunktet om friheden til indgåelse af kontrakter, med hvem en part vil, indeholdende de vilkår, som de pågældende parter kan opnå enighed om. Formålet med aftalefrihed baserer sig på ønsket om at sikre fri konkurrence i markedet. Af samme årsag er der få tilfælde, hvor loven begrænser aftaler mellem markedsdominerende virksomheder, såfremt aftaler mellem disse kan have en virkning, som vil påvirke konkurrencen i samfundet.⁶⁷ Eftersom princippet om aftalefrihed pålægger parterne et stort ansvar vedrørende indholdet heri, er der i kontraktsretten fastsat nogle klare retningslinjer, som efterfølgende skal sikre retsgyldigheden af kontrakten. Formålet hermed, er at sikre tilliden mellem licensgiver og licenstagere og ikke mindst samfundet, til opfyldelsen af en indgået aftale.

En licensaftale er i aftalerettens forstand en gensidig bindende forpligtelse mellem de involverede parter, hvor der opnået enighed imellem disse, angående aftalens vilkår, herunder omfanget af brugsretten til varemærket. Der er dermed en fælles hensigt om, at hver part opfylder sin forpligtelse, hvilke må antages for i licensgivers tilfælde, primært er at overdrage brugsretten og for licenstagere, at udnytte brugsretten mod vederlag.⁶⁸ Dette udsagn understøttes af løfteprincippet. Et løfte er i denne sammenhæng defineret som en bindende viljeserklæring, som i retlig forstand betegner, at en part afgiver en erklæring til en sekundær part, hvortil den erklærende part eller dennes repræsentant, påtager sig en retlig forpligtelse. Et løfte bliver i almindelighed bindende for løftegiver, så snart det er kommet til løftemodtagers kundskab, jf. AFTL § 7.⁶⁹ Et løfte kan også vedrøre en overdragelse af rettigheden til et varemærke, hvor løftegivers forpligtelse og løftemodtagers ret bliver gyldig, når løftet kommer til modtagers kundskab.⁷⁰

Tydeligheden i kontrakten kan have afgørende betydning, da modtageren (licenstagere) ved overdragelsesløftet, normalt kun erhverver den ret, som overdrageren (licensgiver), direkte har tilsagt den anden part. Løftet kan dels omfatte den komplette brugsret til varemærket eller en begrænset brugsret hertil. Det er et krav at løftegiver er indehavere af den pågældende rettigheder eller af andre årsager har opnået dispositionsret til at foretage sådanne handlinger, for at vedkommende er i stand til at afgive et løfte om overdragelse.⁷¹ Bernhard Gomard m.fl. gør gældende, at såfremt løftegiver ikke havde den fornødne kompetence til at foretage overdragelsen, grundet manglende berettigelse til handlingen, og løftemodtager som resultat heraf ikke opnår den tilsagte ret, foreligger et kontraktbrud. Uagtet om løftegiver har handlet forsætligt, har handlet uagtsomt eller om vedkommende selv har været i tvivl om hvorvidt vedkommende var berettiget til at disponere over formuegodet, bærer løftegiver altså fortsat en ansvar overfor den sekundære parts interesse i overdragelsen. Dette er dog med undtagelse for tilfælde, hvor løftemodtager ikke var i god tro ved overdragelsens afslutning.⁷²

En bindende viljeserklæring kan også opstå i tilfælde, hvor en part har forholdt sig passiv, jf. passivitetsgrundsætningen. Dersom den ene part via sin opførsel har givet udtryk for at

⁶⁷ Gomard mfl. (2015)

⁶⁸ <https://stadsrevisionen.dk/blog/aftaleloven/>

⁶⁹ Gomard mfl. (2015)

⁷⁰ Gomard mfl. (2015), s. 72

⁷¹ Gomard mfl. (2015), s. 73

⁷² Gomard mfl. (2015), s. 73

vedkommende ønsker at indgå i en kontrakt, kan dette i nogle tilfælde anses som en passiv accept, trods parten ikke har udtrykt en eksPLICIT løfteerklæring. Hvorvidt passivitet kan anses som et stiltiende løfte, beror på en vurdering af hvad der er sædvanligt eller naturligt at gøre indenfor den respektive branche samt parternes optræden og tilkendegivelser.⁷³

Aftalefortolkning

Ved tilfælde af tvivl om vilkår i aftalen, bliver det væsentligt at fastlægge den retlige betydning af kontraktindholdet. For at fastlægge den retlige betydning af en kontrakt må det konstateres, hvilke erklæringer og andre kendsgerninger der er omfattet af kontrakten, samt hvilket indhold de erklæringer og kendsgerninger har.⁷⁴ Dette udføres på baggrund af aftalefortolkning.

Fortolkningen af en kontrakt indebærer som oftest en undersøgelse, som kan bestå af diverse elementer. Først og fremmest vil ordlyden af parternes løfteerklæringer pålægges en betydning for fortolkningen, og får ofte en afgørende betydning. Den sammenhæng ordene anvendes i, har indvirkning på den samlede forståelse og betydning af erklæringen. Udover ordlyden kan der tilsvarende tages hensyn til parternes intention og formål med aftalen ved indgåelsen heraf. Dette omfatter en undersøgelse af, hvad parterne specifikt har ment samt hvordan de afgivne erklæringer og indholdet af kontrakten opfattes.⁷⁵ Hver parts erklæringer skal for så vidt muligt fortolkes subjektivt i overensstemmelse med denne parts forståelse, såfremt den anden part vidste eller burde vide, hvad hensigten var, jf. princippet i CISG art. 8, nr. 1. Såfremt den subjektive fortolkning ikke er tilstrækkelig, skal parternes erklæringer fortolkes objektivt i overensstemmelse med den opfattelse, som en fornuftig person i samme situation som den anden part ville have haft under samme omstændigheder, jf. princippet i CISG, art. 8, nr. 2. Dermed vil de kontrakt dokumenter, hvori indholdet er nedfældet, underlægges et objektivt fokus på den naturlige forståelse, som en fornuftig person måtte have.⁷⁶

Der kan også tages hensyn til øvrige omstændigheder, såsom parternes tidligere adfærd, den kommercielle kontekst, sædvane eller lign.

Såfremt fortolkningen af aftalen når frem til en vurdering af, at kontraktens vilkår har mangler eller ufuldstændig, kan det være nødvendigt at aftalen suppleres ved hjælp af udfyldning.

Materialet hertil indhentes fra de almindelige retsregler, handelsbrug eller anden sædvane, jf.

AFTL § 1. Som et middel til udfyldning af kontrakten, kan også gøres brug af forudsætningslæren.

Forudsætningslæren finder anvendelse når en part er indgået i en kontrakt under nogle bestemte forudsætninger og dersom disse ikke var aktuelle ved indgåelsen, ville vedkommende ikke have afgivet løftet.⁷⁷ Forudsætningslæren bevirker således, at parternes formodede forudsætninger ved indgåelsen af aftalen kan udfylde huller eller mangler i aftalen.⁷⁸ En forudsætning er i kontraktsrettens forstand en bevidst eller ubevidst antagelse, som var anledning til beslutningen om at afgive et løfte.⁷⁹

⁷³ Gomard mfl. (2015), s. 60-61

⁷⁴ Gomard mfl. (2015), s. 227-228

⁷⁵ Gomard mfl. (2015), s. 228

⁷⁶ Gomard mfl. (2015), s. 228

⁷⁷ Gomard mfl. (2015), s. 187

⁷⁸ Schmidt (2002), s. 13

⁷⁹ Gomard mfl. (2015), s. 192

Sanktioner ved kontraktbrud

Angående spørgsmålet om hvilke kontraktuelle sanktioner der er gældende ved kontraktbrud af licensaftaler, er det først og fremmest væsentligt at vurdere, hvorvidt obligationsrettens grundlæggende principper, herunder købeloven, finder anvendelse i forbindelse med licensaftaler.

Ifølge KBL § 1 a, stk. 1, er loven gældende for alle køb dog med undtagelse af fast ejendom. Som følge heraf må det antages, at licensaftaler ikke er omfattet af købelovens anvendelsesområde, idet en sådan aftale ikke kan vurderes som værende omfattet af begrebet "*køb*".⁸⁰ Licensaftaler er ligeledes ikke omfattet af den internationale købelov, CISG, da denne direkte fraviger aftaler om immaterielle rettigheder. Ved brud på vilkår i en licensaftale, kan parterne således ikke køre brug af sanktionerne tilhørende disse regelsæt.

Derimod er aftaler om overdragelse af immaterialretligheder, deriblandt licensaftaler, underlagt de almindelige obligationsretlige principper. Følgelig kan aftalens parter ved brud på vilkår heri, gøre de almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende, hvilket blandt andet indebærer erstatningsbeføjelsen og ophævelsesbeføjelsen.⁸¹ I kriterie herfor, er imidlertid, at der skal være en mangel ved aftalen.⁸² I den forbindelse sondres der imellem retlige og faktiske mangler.

Ved faktiske mangler forstås de tilfælde, hvor ydelsen ikke svarer til aftalte stand.⁸³ I varemærkeretlig forstand, kan det være vanskeligt at definere hvornår en sådan mangel foreligger. Dog må det antages, at licenstagere har en vis forventning om varemærkets værdi i forhold til dennes funktioner, som kan medføre en værdi til licenstagernes virksomhed, når brugsretten til mærket udnyttes.⁸⁴ En retlig mangel er derimod kendetegnet ved at gælde for en række tilfælde, hvor licenstagere ikke opnår brugsretten til det overdragne varemærke, hvilke vedkommende ifølge aftalen kunne forvente.⁸⁵

Såfremt en af aftalens parter agter at gøre brug af ophævelsesbeføjelsen, skal den pågældende mangel være væsentlig.

Varemærkelovens § 38 b

Formålet med følgende afsnit er at undersøge de begreber, som danner rammen for betingelserne i bestemmelsen. Hvorledes de konkret skal forstås og fortolkes i praksis, er grundlaget for analysen i dette afsnit.

⁸⁰ Ryberg mfl. (2013), s. 37

⁸¹ Schovsbo mfl. (2021), s. 664

⁸² Clausen mfl. (2015), s. 150

⁸³ Liin (2009), s. 53

⁸⁴ Schovsbo mfl. (2021), s. 664

⁸⁵ Liin (2009), s. 54

Hensigten med dette afsnit er at belyse den varemærkeretlige lovgivning vedrørende licensaftaler. Formålet er at klarlægge, hvornår brud på vilkår i en licensaftale er omfattet af VML § 38 b og der dermed kan udløses en immaterialretlig virkning. Bestemmelsen i VML § 38 b, implementerer varemærkedirektivets artikel 25, stk. 2. Bestemmelsen finder dermed anvendelse i alle medlemsstaterne enten i identisk eller lignende form, da direktivet er en retsakt rettet mod medlemsstaterne, hvilke skal implementere reglerne i national ret.

Indehaveren af et varemærke kan give licens til brugsretten af mærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret samt for landet som helhed eller en del af dette, jf. VML § 38 b, stk. 1. Dette stemmer overens med det kontraktsretlige princip om aftalefrihed, da bestemmelsen angiver at licensgiver frit kan indgå i en licensaftale med hvem vedkommende ønsker og ligeledes selv kan korrigere indholdet heri.

Der er dog nogle vilkår som bør fremgå af en licensaftale om varemærkerettigheder, idet VML § 38 b, stk. 2 bestemmer, at indehaveren af et varemærke kan gøre de rettigheder, der er knyttet hertil, gældende over for en licenstag, der overtræder en af bestemmelserne i licensaftalen med hensyn til:

1. Licensen **gyldighedsperiode**,
2. den **udformning**, hvori varemærket må anvendes i henhold til registreringen,
3. **arten** af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke licensen er indrømmet,
4. det **område**, inde for hvilket der må gøres brug af varemærket, eller
5. **kvaliteten** af de varer eller tjenesteydelser, som licenstag har fremstillet eller præsteret.

Ovenstående bestemmelse indebærer, at overtrædelser som indgår i ovenstående kategorier, kan vurderes som egentlige varemærkekrænkelser og ikke blot som brud på vilkår i kontrakten.⁸⁶

Beslutningsprocessen i forbindelse med vedtagelsen af ovenstående bestemmelse, har været underlagt centrale ændringer, forinden den endelige vedtagelse. Det oprindelige direktivforslag blev forelagt for Rådet af Kommissionen i 1980⁸⁷. I forslaget var det fremlagt, at en licensgiver blot kunne påberåbe varemærkekrænkelser, forudsat at licenstag *”overskrider den tidsmæssige begrænsning for sin licens eller begrænsningen med hensyn til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, eller ikke opfylder mærkeindehaverens forskrifter med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes kvalitet”*.⁸⁸ Det fjerde punkt fra bestemmelsen i VML § 38 b, var ikke anført i det oprindelige forslag. Kommissionen havde tidligere gjort gældende, at indehaveren af et varemærke ikke kunne anlægge krænkelsspørgsmål mod licenstag, angående forhold, som ikke vedrører varemærkets funktion om angivelse af varens eller tjenesteydelsens oprindelse.⁸⁹ Overtrædelse af en begrænsning af område, var bevidst undladt, da dette blev anset som et forhold der ikke angav information om oprindelsen af mærket.⁹⁰ Forholdet om begrænsning i område, blev dog i år 1988 vedtaget, på baggrund af en tidligere begrundelse om,

⁸⁶ Schovsbo mfl. (2021), s. 532

⁸⁷ EF-Tidende (C) 351/1

⁸⁸ Liin (2009), s. 336-337

⁸⁹ Bulletin for De Europæiske Fællesskaber, Supplement 5/80, s. 64

⁹⁰ Liin (2009), af, s. 339

af det især kunne have betydning for små og mellemstore virksomheder, som ikke havde et regionalt distributionsnet.^{91 92}

På baggrund af tilblivelsen af bestemmelsen, må det antages at listen i VML § 38 b, stk. 2 er udtømmende. Tilsvarende vurdering er fastlagt i EU-domstolens praksis, hvor det er bestemt, at grundet ordlyden af bestemmelsen, er den pågældende liste udtømmende, jf. C-59/08, præmis 20. Overtrædelse af vilkår i en licensaftale, som ikke angår de udtrykkeligt opregnet forhold, behandles altså alene som en kontraktkrænkelse og ikke en varemærkekrænkelse.⁹³

Af selvsamme årsag findes det nødvendigt at foretage en analyse af betydningen i de oplistede forhold, i forbindelse med vurderingen af licensgivers retsstilling overfor licenstagere ved brud på vilkår i kontrakten.

1: Gyldighedsperiode

Forholdet om licensaftalens gyldighedsperiode, henviser til aftalens tidsmæssige begrænsning. Forudsat, at der er indgået en licensaftale mellem to parter, hvori der er fastsat en slutdato for enten hele aftalen eller dele heraf og licenstagere fortsat udnytter den pågældende brugsret efter udløbsdatoen, begår licenstagere en varemærkekrænkelse i henhold til VML § 38 b, stk. 2, nr. 1.⁹⁴ En varemærkeindehavers eneret til et varemærke betyder, at andre har forbud mod at bruge varemærket ulovligt. Det udgør derfor en krænkelse, hvis en licenstagere anvender et licenseret varemærke efter licensens udløb, jf. svensk varemærkelovs § 34, stk. 1.⁹⁵ Dette er tilfældet, da der opstår dobbeltidentitet mellem rettighedshaver og tidligere licenstagere produkter. Betydningen af begrebet "*gyldighedsperiode*" er derfor relevant at få afgrænset, da det dermed definerer hvornår en eventuel krænkelse indtræder. Først og fremmest antages det, at der ved begrebet skal forstå den tidsmæssige begrænsning af en licensaftale, enten som følge af at den er indgået for en bestemt periode, eller fordi den er opsagt med kontraktmæssigt varsel. Dernæst vurderer Birgit Liin, at også den licensaftale, der af andre årsager ikke længere er i kraft, må være omfattet.⁹⁶

Denne vurdering undersøges tilsvarende i den svenske højesteretssag NJA 1997 s. 109. Sagen vedrører parterne CBF Vendor AB (efterfølgende CBF) og Partyman AB (efterfølgende Partyman). CBF var indehaver af mærkerne PARTYMAN og STRANDS ESSENER, hvilke der var indgået en licensaftale omkring, hvoraf Partyman havde opnået tilladelse til brugsretten af varemærkerne. CBF ophæver aftalen grundet grov misligholdelse af kontrakten i forbindelse med påståede forsinkelser i leverancer og betalinger samt andre påstået uretfærdige procedurer i parternes indbyrdes forhold.⁹⁷ Trods ophævelsen af licensaftalen, fortsatte Partyman brugen af mærkerne

⁹¹ Liin (2009), s. 339

⁹² Jf. Økonomi- og Valutaudvalgets udtalelse til Retsudvalget, som fremgår af Europa Parlamentets Dokument 1-611/83, s. 64

⁹³ Liin (2009), s. 337

⁹⁴ Liin (2009), s. 337

⁹⁵ <https://lagen.nu/dom/nja/1997s109>, 9/5, kl. 22.49

⁹⁶ Liin (2009), s. 337

⁹⁷ <https://lagen.nu/dom/nja/1997s109>, d. 9/5 kl. 22.45

med den indstilling, at ophævelse var foretaget uretmæssigt. Grundet sagens vilkår fandt Den Svenske Højesteret, at tvisten vedrørte krænkelse af varemærkerettigheder i henhold til svensk varemærkelovs § 37 a. Under disse omstændigheder blev tvisten henvist tilbage til tidligere instans til fornyet behandling, med udgangspunkt i den foretaget undersøgelse.⁹⁸ efter bestemmelsen er det en betingelse, at det pågældende forhold skal være i strid med *"en af bestemmelserne med hensyn til licensens gyldighedsperiode"*. I den førnævnte sag, blev aftalen ophævet inde det i aftalen fastsatte tidspunkt for udløb. Følgelig kan det udledes, at efter sagens resultat, skal begrebet "gyldighedsperiode" fortolkes til ligeledes at omfatte aftaleophør som følge af ophævelse. Det tidsrum som løber efter ophævelse af en licensaftale og indtil licensaftalens oprindeligt aftalte udløb, må derfor antages at være omfattet af begrebet i bestemmelsen, jf. VML § 38 b, stk. 2. Denne antagelse er i overensstemmelse med Birgit Liins førnævnte vurdering om, at licensaftaler som ophører af andre årsager, også er omfattet af VML § 38 b, stk. 2, nr. 1. Ophævelsen af en licensaftale skyldes det ofte andre forhold end dem som i øvrigt er oplyst i VML § 38 b, stk. 2. Ved at konstatere at tidsrummet efter ophævelse og indtil licensaftalens oprindeligt fastsatte udløb tilsvarende er omfattet af bestemmelsen om gyldighedsperioden, må det antages, at anvendelsesområde for VML § 38 b, stk. 2, nr. 1 udvides.⁹⁹ Licensgiver vil således være i stand til at ophæve aftalen eller dele heraf på et tidligere tidspunkt end ellers og samtidig bevare retten til at anlægge krænkelsesspørgsmålet overfor licenstagere.

I førnævnte sag var tilfældet, at licensaftalen blev ophævet før aftalens oprindelige udløbsdato. Imidlertid forekommer der også regelmæssigt licensaftaler, hvori udløbsdatoen ikke er fastlagt og dermed er uendelig eller indtil den opsiges. Ved licensaftale uden fastsat udløbsdato, kan der skelnes imellem to typer, navnlig aftaler hvor der fremgår betingelser om opsigelsen og aftaler hvor parterne ikke har taget stilling hertil.

Begge situationer er behandlet i nyere dansk praksis, herunder blandt andet SØ- og Handelsrettens dom afsagt den 17. januar 2014 i sag V-18-13. Sagen vedrører en eksklusiv licensaftale for Sverige imellem parterne WiseCon A/S (licensgiver) og WiseCon AB (licenstagere). Der er ikke fastsat en udløbsdato for aftalen, dog er parterne nået til enighed om følgende opsigelsesbetingelser:

"§ 11. Betingelser for denne aftale og ophør

11.1 Denne aftale træder i kraft med virkning fra den 1. marts 2010 og er gældende til den opsiges af én af parterne med ikke mindre end 6 måneders opsigelse med virkning fra månedens udgang, dog ikke tidligere end til udgangen af 2012."

"§ 13. Ophævelse af Distributørens eneret/eksklusive rettigheder

*13.1 Ved helt eller delvis opsigelse af denne aftale af én af parterne, vil eneretten tildelt Distributøren jf. § 1 bortfalde i opsigelsesperioden indtil den endelige ikrafttrædelsesdato. WiseCon vil således være berettiget til at udføre salg – og leveringer i Sverige uden at Distributøren herfor er berettiget til at kræve kommission eller salgsprovision medmindre leverancer hidrører fra Distributørens eget salg. ..."*¹⁰⁰

⁹⁸ <https://lagen.nu/dom/nja/1997s109>, d. 9/5, kl. 23.03

⁹⁹ Arnerstål (2014), s. 209f

¹⁰⁰ V-18-13

Ved brev af 7. marts 2012 opsagde WiseCon A/S den eksklusive licensaftale for Sverige med WiseCon AB til ophør pr. 31. december 2012, hvilket var i overensstemmelse med parternes aftale. Efter aftalens ophør, fortsatte WiseCon AB med at anvende varemærket erhvervsmæssigt på det svenske marked. Som følge heraf, gjorde WiseCon A/S gældende overfor Sø- og Handelsretten, at WiseCon AB er forpligtet til at ophøre med brugen af varemærket, herunder som selskabsnavn og logo for dennes videredrevne virksomhed. WiseCon AB's brugsret til varemærket var forudsat parternes licensaftale og den dertilhørende loyalitetsforpligtelse.

Sø- og Handelsretten anførte blandt andet det følgende i deres afgørelse:

"Under hensyn til disse kontraktmæssige omstændigheder var WiseCon AB efter samarbejdets ophør ikke længere berettiget til at gøre nogen erhvervsmæssig brug af WiseCon A/S' rettigheder, og WiseCon AB var derfor i tilknytning til ophørstidspunktet den 31. december 2012 forpligtet til at ophøre med brugen af varemærket og navnet." ¹⁰¹

Derudover afgjorde Sø- og Handelsretten ligeledes i påstand 4 og 5, at ophøret også omfattede markedsføring af produkter, der var artsbeslægtet med WiseCon A/S' produkter, idet markedsføringen foregik under anvendelse af WiseCon A/S' varemærke. VML § 38 b, stk. 2, nr. 1 omfatter således ikke kun tilfælde, hvor varemærkekrænkelsen efter ophøret vedrører dobbeltidentitet, men også tilfældet hvor der er risiko for forveksling.

Sø- og Handelsrettens tog i dom afsagt den 4. juni 2013 i sag V-26-11, stilling til gyldighedsperioden i en licensaftale, hvor parterne ikke havde fastsat hverken udløbsdato eller betingelser for ophør heraf. Sagen vedrørte en vederlagsfri licensaftale til anvendelse af titler, hvori mærket ABBA fremgik. Efter licensgiver havde anmodet om ophør af aftalen, afvist licenstagere at acceptere betingelserne og fortsatte brugen af varemærket. Eftersom der ikke var fastsat nogen betingelser for opsigelse, antog Sø- og Handelsretten først og fremmest i afgørelsen, at licensaftalen ikke var uopsigelig. Der var ligeledes ikke aftalt et opsigelsesvarsel, hvorfor det vil være nærliggende at formode at aftalen kunne opsiges pr. dags dato. Dog afgjorde Sø- og Handelsretten at licensgiver var berettiget til at opsiges licensaftalen med et rimeligt varsel. Et rimeligt varsel blev i den konkrete situation vurderet til, at gyldighedsperioden skulle gælde omtrent et halvt år frem fra ophørstidspunktet.¹⁰² Et rimeligt varsel må derudfra antages at skulle medvirke til, at licenstagere skal have mulighed for at afvikle brugen af mærket, uden at påføres store økonomiske tab. I overensstemmelse med afgørelsen i V-18-13, anførte retten også det følgende i sin afgørelse:

CSE's fortsatte brug af det ubestridt velkendte ABBA varemærke efter udgangen af maj 2011 i forbindelse med markedsføring, salg m.v. af sit show udgør en krænkelse af rettighederne til varemærket, idet brugen er egnet til at skabe forveksling med ABBA-varemærket, ligesom der er en risiko for at forbrugerne vil antage, at der er en kommerciel forbindelse mellem showet og Universal." ¹⁰³

¹⁰¹ V-18-13

¹⁰² V-26-11

¹⁰³ V-26-11

En licensaftale indgår i definitionen af et kontraktforhold. Så snart enten hele licensaftalen eller dele heraf ophører, er den pågældende handling foretaget udenfor kontraktforhold. Af samme årsag, skal forholdet vurderes som en varemærkekrænkelse og dermed uafhængigt af det forhenværende kontraktforhold. Gyldighedsperioden har således en væsentlig rolle i vurderingen af, om et forhold er i eller uden for kontrakten.

2: Udformning

Denne del af bestemmelse henviser til varemærkets form. Et varemærke kan bestå af alle typer af tegn, for så vidt de først og fremmest er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheds varer eller tjenesteydelser, jf. VML § 2, stk. 1, nr. 1. Derudover er det også en forudsætning, at mærket kan gengives på en sådan måde, at både offentlighede og kompetente myndigheder kan fastslå en klar og præcis genstand for beskyttelsen, jf. VML § 2, stk. 1, nr. 2. Et varemærkes udformning kan fremgå på forskellig vis uden at den kendetegns-mæssige forstand ændrer sig.¹⁰⁴ Et grafisk udformet varemærke kan eksempelvis gengives på adskillige måder og et ordmærke kan både skrives og udtales m.v. Idet varemærket skal være i stand til at kunne identificere en virksomheds varer eller tjenesteydelser, er det af væsentlig betydning, at varemærkeindehaver sikrer sig, at uagtet hvilke form varemærket anvendes i, at det egner sig til dette.¹⁰⁵ Tilsidesættes vilkår om, at varemærket alene må anvendes i en bestemt udformning, som følge af parternes aftale, er det efter bestemmelsen en varemærkekrænkelse.¹⁰⁶

Det er behandlet ved Sø- og Handelsrettens dom af 12. marts 2014 i sag V-91-11, hvorvidt en af licenstagere anvendelse af en anden udformning end den som tillades efter parternes aftale, anses som en krænkelse. Sagen vedrører en licensaftale om brugsretten til varemærket TIVOLI, mellem parternes Tivoli A/S (licensgiver) og Pressalit Group A/S (licenstagere). Det var i licensaftalen blandt andet aftalt mellem parterne, at licenstagere ikke var berettiget til at anvende varemærket, som en del af dennes navn. Derudover måtte varemærket ligeledes ikke anvendes som en del af et sammensat mærke, udover Tivoli efterfulgt af et nummer eller anden lignende identifikation.¹⁰⁷ Problematikken opstod i forbindelse med, at licenstagere havde anvendt mærket på forskellig vis, hvilket var i strid med licensaftalen. Det angik især en prægning af mærket på licenstagere toiletsæder samt at det blev anvendt i forbindelse med licenstagere virksomhedsnavn. På baggrund af licenstagere brud på vilkår i aftalen, begrundede Sø- og Handelsretten afgørelsen med det følgende:

”Prægningen af TIVOLI 2” på Pressalit’s toiletsæde fremstår ikke udelukkende som brug af ord, men må også opfattes figurligt, især på grund af udformningen af 2-tallet omkring l’et, og desuden er forvekslelig med Tivolis Grandjean logo. Denne anvendelse af ordmærket ”TIVOLI” er derfor i strid med licensaftalen.”

¹⁰⁴ Liin (2009), s. 338

¹⁰⁵ Arnerstål (2014), s. 212

¹⁰⁶ Liin (2009), 338

¹⁰⁷ V-91-11

På baggrund af denne udtalelse, kan det udledes af sagen, at det er en forudsætning for at en sådan overtrædelse kan defineres som en varemærkekrænkelse, at udnyttelsen heraf er underlagt det varemærkeretlige beskyttelsesomfang. Den uretmæssige udformning af mærket, som licenstagere, ikke har få tilladelse til, skal altså indeholde en forvekslingsrisiko med det oprindelige mærke.¹⁰⁸ Såfremt varemærket er velkendt, er det dog tilstrækkeligt, at der er foretaget en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé eller brugen skader dette særpræg eller renommé, jf. VML § 4, stk. 2, nr. 3. En krænkelse på varemærkets udformning, vil især påvirke den dertilhørende oprindelsesfunktion. Dette må antages at være tilfældet, eftersom oprindelsesfunktionens primære formål, er at mærket angiver noget om varens oprindelse. Såfremt mærket er udformet i strid med aftalen, kan det medvirke til at forbrugeren ikke længere er i stand til, på baggrund af mærket, at identificere virksomhedens varer eller tjenesteydelse.

3: Arten

Ovennævnte led i bestemmelsen angik selve udformningen af varemærket og relaterede sig derfor til måden mærket anvendtes på. Dette forhold omkring arten, vedrører derimod selve de varer eller tjenesteydelser, som licensaftalen har givet tilladelse til at varemærket anvendes i forbindelse med.

En licensaftale er underlagt definitionen af et kontraktforhold, hvilke medfører, at de pågældende parter har aftalefrihed til selv at definere indholdet heri. I relation til denne bestemmelse, er dette i overensstemmelse med VML § 38 b, stk. 1, hvori det fremgår, at der kan gives licens til et varemærke for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilket det er registreret. Fremgår det af parternes aftale, at et varemærke udelukkende må anvendes i relation til bestemte produkter eller kategorier af produkter og licenstagere anvender mærket i en sammenhæng der går udover disse rammer, vil det først og fremmest være en misligholdelse af aftalen og ifølge VML § 38 b, stk. 2, nr. 3 også en varemærkekrænkelse.

En misligholdelse som overtræder begrænsningen om arten, kan siges at relatere sig til det parameter, som har afgørende betydning for udmålingen af varemærkets beskyttelsesomfang i form af varelighed.¹⁰⁹ Det må derfor antages, at det endvidere er et krav for at anlægge et krænkelsspørgsmål, at beskyttelsesomfanget for de til varemærkerettigheden relaterede varer, omfatter eneretten til den pågældende udnyttelse af mærket i forbindelse med de angivne varer eller at der i det mindste kan vurderes at være risiko for forveksling, jf. VML § 4, stk. 2, nr. 2.

4: Område

Forholdet i dette led muliggør, at licensgiver i aftalen kan begrænse området, inden for hvilket licenstagere har tilladelse til at benytte brugsretten af mærket. Det fremgår af varemærkedirektivets art. 25, stk. 1, at varemærkelicenser kan indrømmes *”for en medlemsstats område som helhed eller for en del af dette.”*¹¹⁰ Når der i direktivets art. 25, stk. 2 tales om overtrædelse af bestemmelser området, inden for hvilket der må gøres brug af varemærket, er det

¹⁰⁸ Arnerstål (2014), s. 213

¹⁰⁹ Ryberg mfl. (2013), s. 83

¹¹⁰ Varemærkedirektivets art. 25, stk. 1

klart af ordlyden i bestemmelsen, at det ”område”, der er omtalt i art. 25, stk. 2 skal fortolkes som et geografisk område.¹¹¹ Denne antagelse understøttes af EU-Domstolens praksis i sag C-59/08 (Dior/Copad). EU-Domstolen afgjorde, at begrebet ”område” i bestemmelsen, skulle fortolkes som følgende:

”[...], hvorfor begrebet ”område” i disse bestemmelseres forstand kun kan have en geografisk rækkevidde og derfor ikke kan fortolkes som refererende til en gruppe godkendte erhvervsdrivende, der indgår i et selektivt distributionsnet”.¹¹²

Licensaftalens udformning vedrørende det geografiske område bør affattes i tydelig form. Advokat Jørgen Hansen har tidligere antaget, at såfremt der i licensaftalen ikke er fastsat vilkår om det geografiske område, er licenstagere ikke begrænset og vedkommende har dermed frihed til at benytte brugsretten af varemærket i alle lande. Dog skal det bemærkes, at licenstagere altid vil være begrænset til lande, hvor licenstagere har enerettighederne til mærket.¹¹³ Begrænses aftalen til et eller flere specifikke lande, burde det som udgangspunkt være tilstrækkeligt at henvise til de pågældende lande, til at erhverve en rimelig sikkerhed for at det geografiske område er afgrænset fyldestgørende. Dog er det i UfR 1965.377 benævnt af Grosserer-Societetet, at der ikke tidligere kunne påvises nogen kutyper omkring, hvorvidt områder ”Danmark” også omfatter Grønland og Færøerne, for så vidt angår licenskontrakter.¹¹⁴ ¹¹⁵ Denne udtalelse erklærer vigtigheden i, at området er tydeligt afgrænset, for at mindske risikoen for senere tvivlsspørgsmål og usikkerheder. Såfremt aftalen begrænser det geografiske område til et eller flere delområder indenfor samme landegrænse, må også dette fremgå tydeligt af afgrænsningen i licensaftalen.¹¹⁶

Som tidligere nævnt, var Kommissionen skeptisk overfor indførelsen af dette led i bestemmelsen i VML § 38 b, stk. 2, idet de var af den mening, at en overtrædelse af en begrænsning i geografisk område i en licensaftale, ikke kunne betragtes som værende en krænkelse af varemærkets funktion om angivelse af oprindelse. Kommissionens skepsis kan også menes at stemme overens med EU-rettens grundlæggende principper om varernes frie bevægelighed, hvilke som udgangspunkt forbyder handelsrestriktioner, jf. EUF art. 34. Dog er det angivet i EUF art. 36, at afvigelser fra EUF art. 34 tillades i det omfang, det er begrundet i hensynet til beskyttelsen af de rettigheder, der udgør beskyttelsen af en industriel eller kommerciel ejendomsret.¹¹⁷ Europa Parlamentet tilføjede forholdet om ”område” til bestemmelsen med udgangspunkt i begrundelsen om, at dette udspil var af væsentlig betydning, angående små og mellemstore virksomheders mulighed for at give licens, når de ikke selv havde et regionalt distributionsnet. Dette må antages at stemme overens med undtagelsesbestemmelsen i EUF art. 36.

5: Kvalitet

¹¹¹ Ryberg mfl. (2013), s. 80-81

¹¹² C-59/08, præmis 34

¹¹³ Schmidt (2002), s. 95

¹¹⁴ UfR 1965.377

¹¹⁵ Schmidt (2002), s. 96

¹¹⁶ Schmidt (2002) 97

¹¹⁷ Sørensen (2014), s. 429

Det endelige led i bestemmelsen, vedrører licensgivers mulighed for at anlægge krænkelsspørgsmålet overfor en licenstag, som ikke overholder begrænsningen i licensaftalen i forbindelse med kvaliteten af de af licenstag fremstillede varer eller præsterede tjenesteydelser, jf. VML § 38 b, stk. nr. 5.

Ifølge Birgit Liin anses dette led i bestemmelsen som værende den største nyskabelse i forhold til den hidtidige retstilstand, da aftalebestemmelser om kvalitet, tidligere primært blev betragtet som kontraktbrud, idet den kvalitet, varen eller tjenesteydelsen skal opretholde, netop vil fremgå af aftalen og dertilhørende forudsætninger.¹¹⁸ Dog kan der argumenteres for, at vilkår om produktets kvalitet, angiver en information af flere af varemærkets funktioner. Det er af Kommissionen bestemt, at dette er en forudsætning for at forholdet kan være implementeres i bestemmelsen.¹¹⁹ Først og fremmest angår bestemmelsen om kvalitet, varemærkets garantifunktion¹²⁰, hvorved varemærket udgør en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med mærket, er fremstillet under kontrol af én bestemt virksomheds, som er ansvarlige for kvaliteten. Oprindelsesfunktionen er i flere henseender beskrevet som en væsentlig varemærkefunktion. Vedrørende kvaliteten af de pågældende varer eller tjenesteydelser, er det afgjort i praksis, at dette forhold medvirker til at garantere produktets identiske oprindelse samt sætte forbrugeren i stand til at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser af anden oprindelse uden risiko for forveksling mellem disse.¹²¹

Den betydning, som begrebet "*kvalitet*" almindeligvis dækker over, er gode egenskaber som et produkt besidder, hvilket kan skyldes materialevalg eller udførelsen heraf m.v. Dog har det tidligere givet anledning til tvivlsspørgsmål, hvad begrebet "*kvalitet*" egentlig dækker over i forbindelse med bestemmelsen i VML § 38 b, stk. 2, nr. 5. Dette har EU-Domstolen taget stilling til i sagen C-59/08 (Dior/Copad), hvor netop dette spørgsmål blev af væsentlig betydning.

Sagens faktiske omstændigheder vedrørte, at parterne Christian Dior couture SA (herefter "*Dior*") og virksomhedens Société industrielle de lingerie (herefter "*SIL*") havde indgået en licensaftale om fremstilling og forhandling af korsetvarer forsynet med varemærket Dior.¹²² Et væsentligt vilkår i licensaftalen udtrykte, at SIL ikke havde tilladelse til at sælge varerne som udsalgsvare og skulle dertil opretholde varemærkets renommé og prestige.¹²³ SIL blev efterfølgende taget under insolvensbehandling, hvorefter de solgte de af aftalen omfattede varer, til discountvirksomheden Copad International (herefter "*Copad*") uden forudgående samtykke fra licensgiver.¹²⁴ Idet sagen skal anvendes til at forstå begrebet "*Kvalitet*", er også generaladvokatens forslag til en afgørelse inkluderet. Denne har ikke direkte retskildeværdi, men kan medvirke til en bredere forståelse af vurderingerne bag begrebet.

Prestigebetonede varer eller tjenesteydelser af højeste kvalitet, medfører en luksusoplevelse ved erhvervelsen heraf, som er afgørende for, forbrugernes evne til at adskille varen eller

¹¹⁸ Liin (2009), s. 340

¹¹⁹ Bulletin for De Europæiske Fællesskaber, Supplement 5/80, s. 64

¹²⁰ C-59/08, præmis 22

¹²¹ C-59/08, præmis 22.

¹²² C-59/08, præmis 5

¹²³ C-59/08, præmis 5

¹²⁴ C-59/08, præmis, 7

tjenesteydelsen fra lignende varer. En forringelse af en sådan luksusoplevelse, kan efterfølgende have skadende virkning for varens kvalitet, hvilket kan få immaterialretsvirkning efter VML § 38 b, stk. 2, nr. 1.¹²⁵ Angående de varer som licenstagere fremstillede, talte det Ifølge generaladvokaten for, at kvaliteten udelukkende vedrørte de egenskaber, som varen eller tjenesteydelsen opnår igennem fremstillingsprocessen.¹²⁶ Efterfølgende fastslår dog både EU-Domstolen og generaladvokaten at, der ved begrebet "*kvalitet*" skal forstås en vare eller tjenesteydelse der på baggrund af sine materielle egenskaber, fremtoning og prestigebetonede image, forsyner varemærket med en luksuriøs udstråling.¹²⁷ Dette er gældende når begrebet angår luksusvarer.

Udover de øvrige egenskaber, har varemærkets omdømme ligeledes en central betydning for hvorvidt en vare eller tjenesteydelse vurderes som værende luksuriøs. I forhold til bestemmelsen, kan afsætningsformer som forringer et mærkes omdømme samtidig få betydning for kvaliteten heraf.¹²⁸ Af samme årsag blev det vurderet i EU-Domstolens sag 31/80 (L'Oréal), at karakterens og de særlige kendetegn der er ved et selektivt distributionssystem, i sig selv kan være egnet til at opretholde kvaliteten af varer eller tjenesteydelser samt sikre deres rette brug.¹²⁹ Modsat har generaladvokaten taget til følge i sine overvejelser, at ikke alle omstændigheder der kan have skadende virkning for et varemærkes omdømme tilsvarende får betydning for kvaliteten der knyttes hertil. Det anvendte distributionssystem er ikke uden videre i ethvert tilfælde synlig efterfølgende. Det er derfor væsentligt for vurderingen af om kvaliteten påvirkes, om hvorvidt varer eller tjenesteydelser der er forsynet med mærket, i massevis sættes til salg igennem skadende distributionssystemer eller om der blot er tale om et mindre antal, da dette har betydning for eksponeringen heraf og dermed omdømmet fremadrettet.¹³⁰ Følgelig må det antages at der i den konkrete vurdering dels må tages hensyn til arten, af der varer der er forsynet med varemærket, omfanget, den systematiske eller sporadiske karakter, dels arten af de varer, der sædvanligvis markedsføres af de relevante sælgere, samt de salgsformer der er almindelige inden for området.¹³¹ Det er altså ikke ethvert salg uden for det selektive distributionssystem, som vil medføre en varemærkekrænkelse.

På baggrund heraf, kan der argumenteres for, at EU-Domstolen angiver, at det ikke nødvendigvis kun er direkte materielle fravigelser fra licensaftalen, som indgår i vurderingen betydningen for begrebet "*kvalitet*" Dette kan blandt andet vedrøre placeringen, promoveringen, præsentationen af varerne samt salgspolitikken.¹³² Andre fravigelser kan således også efter omstændighederne anlægges som en varemærkekrænkelse som følge af direktivets art. 25, stk. 2 (VML § 38 b, stk. 2). Det er vigtigt at bemærke, at ovenstående undersøgelse af "*kvalitetsbegrebet*" overordnet er baseret på vilkår i Dior/Copad-sagen, hvilket omfatter luksus- og prestigebetonede varer. Deri blev et centralt element, den luksusoplevelse der forbindes hermed. Af samme årsag vil det være vanskeligt at anvende samme vurderingsgrundlag i tilfælde hvor "*kvalitetsbegrebet*" skal bedømmes i forbindelse med "almindelige" varer eller tjenesteydelser. Dog kan der fra sagen

¹²⁵ C-59/08, præmis 25 og 26

¹²⁶ Generaladvokatens forslag til afgørelse (C-59/08), pkt. 30

¹²⁷ C-59/08, præmis 24

¹²⁸ Generaladvokatens forslag til afgørelse (C-59/08), pkt. 31

¹²⁹ C-59/08, præmis 28

¹³⁰ Generaladvokatens forslag til afgørelse (C-59/08), pkt. 32 og 33

¹³¹ C-59/08, præmis 32

¹³² C-59/08, præmis 29

udledes nogle grundlæggende principper til en sådan vurdering, navnlig at ”kvalitetsbegrebet” skal bedømmes ud fra en konkret helhedsvurdering. I denne vurdering bør der inddrages både kvalitative og kvantitative elementer.

Sanktioner ved varemærkekrænkelser

Ifølge første del af bestemmelsen i VML § 38 b, stk. 2, kan indehaveren af et varemærke gøre de rettigheder, som er knyttet hertil, gældende overfor en licenstag, som overtræder vilkår i aftalen med hensyn til et eller flere af de punkter, som er beskrevet ovenfor. Kan en overtrædelse af licensaftalen kategoriseres som en varemærkekrænkelser, er rettighedshaver dermed berettiget til at gøre brug af de sanktionsmuligheder, som er knyttet hertil.

Retsgrundlaget som begrundet rettighedshavers muligheder for at håndhæve sin eneret til mærket, var traditionelt set op til den enkelte medlemsstat at beslutte. Dog har EU foretaget visse initiativer til en harmonisering af dette område. Det medførte vedtagelsen af EU-direktivet 2004/48/EC, som også benævnes ”håndhævelsesdirektivet”. Direktivets indhold sikrer en minimumsharmonisering af rettighedshavers muligheder for håndhævelses og det står derfor den enkelte medlemsstat frit for at indføre yderligere bestemmelser. Afsnittet behandler håndhævelsesmuligheder udtømmende, men blot dem som vurderes af betydning for specialet.

En væsentlig grundsten i håndhævelsessystemet er rettighedshavers mulighed for at aflægge et forbud eller påbud overfor den krænkende part. I sager om varemærkekrænkelser har rettighedshaver normalt en interesse i at få fastslået ved dom, at modparten forbydes at foretage de krænkende handlinger.¹³³ Først en sådan dom kan afsiges, kan det allerede have fået skadende virkning på rettighedshavers varemærke, hvilket et forbud eller påbud kan forhindre. Et forbud eller påbud kan meddeles såfremt rettighedshaver kan godtgøre eller sandsynliggøre at vedkommende fortrinsvis har eneretten som søges beskyttes, at modpartens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud samt at rettighedshavers mulighed for at opnå sin ret forspildes, hvis vedkommende er nødsaget til at afvente retlig afgørelse, jf. RPL § 413 og varemærkeforordningens art. 130, stk. 1.

Herudover kan der også være relevant for rettighedshaver at modtage en økonomisk kompensation, eftersom en varemærkekrænkelser kan påføre rettighedshaver et betydeligt tab.¹³⁴ Det er fastsat ved, at den som forsætligt eller uagtsomt krænker en andens varemærkeret, skal godtgøre rettighedshaver med:

- 1) *et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og*
- 2) *en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.*¹³⁵

¹³³ Schovsbo mfl. (2021), s. 718

¹³⁴ Udsen, mfl. (2020), s. 455

¹³⁵ Varemærkeloven, § 43, stk. 1, nr. 1 og 2

Henrik Udsen mfl. vurderer i deres teori, at simpel uagtsomhed er tilstrækkeligt til at ifalde ansvar, og det afgørende er således, om den krænkende part vidste eller burde have indset, at der forelå en krænkelse.¹³⁶ Et rimeligt vederlag antages at skulle fastlægges på baggrund af, hvad en passende licensafgift vil være. Ved erstatningsudmålingen, er det derimod de almindelige erstatningsretlige principper som anvendes.¹³⁷ Udgangspunktet er følgelig, at rettighedshaver skal være i stand til at dokumentere eller sandsynliggøre et tab samt kravet om adækvans og kausalitet mellem krænkelse og tab.¹³⁸ Udover rettighedshavers tab, kan der endvidere i forbindelse med den skønsmæssige erstatningsudmåling, tages hensyn til den uberettigede fortjeneste, som krænkeren har opnået. Endelig er det også ved kompensationsbestemmelsen i VML § 43 indført hjemmel til, at rettighedshaver kan kræve godtgørelse for ikke-økonomisk tab. Dog forudsættes fortsat dels et ansvarsgrundlag og dels en skadevirkning på mærket.¹³⁹

Slutteligt er det også af betydning, hvilke muligheder rettighedshaver har i forbindelse med værneting og lovvalg ved anlæggelsen af en sag om varemærkekrænkelse. Jurisdiktionen hvor det er muligt at anlægge krænkelssagen, er ikke begrænset til lovvalg og værneting omfattet af parternes licensaftale. Til gengæld afgøres dette ud fra principperne i den relevante lovgivning herom.

Konkurrencespørgsmålet mellem kontraktretten og varemærkeretten

Konkurrencespørgsmålet, også benævnt som "*konkurrencelæren*", betegner den juridiske teori som behandler valget imellem kontaktbrud eller delikt, når begge grundlag isoleret set kan finde anvendelse.¹⁴⁰ Angående licensaftalen, består således et dobbeltretligt spor, navnlig parternes indgåede aftale og den lovregulerede eneret. Såfremt bestemmelse i VML § 38 b, stk. 2 finder anvendelse, overlapper de to spor, i den forstand, at de begge tilbyder, licensgiver et grundlag for at anlægge et retligt krav.¹⁴¹ I dansk ret er den almindelige opfattelse i en sådan situation, at licensgiver som udgangspunkt har valgfrihed imellem regelsættene.¹⁴² Det er selvfølgelig i licensgiver interesse at det retlige krav som følger af krænkelsen/misligholdelsen, stiller vedkommende på bedste vis. De fordele som er knyttet hertil, omfatter både licensgiver mulighed for at forbedre sin retstilstand i aftaleforholdet med licenstagere, men tilsvarende muligheden for at gøre ansvaret gældende overfor tredjemand. Følgelig må det vurderes, at der som udgangspunkt ikke synes at være taget særlige hensyn til den krænkende eller misligholdende part.¹⁴³ Samtidigt er det dog også almindeligt anerkendt, at princippet om valgfrihed ikke gælder ubetinget.¹⁴⁴ Det må derfor antages, at udgangspunktet om valgfrihed beror på en række typeforudsætninger, herunder blandt andet at valgfriheden ikke alene fungerer som et element

¹³⁶ Udsen, mfl. (2020), s. 457

¹³⁷ Udsen, mfl. (2020), s. 457

¹³⁸ Håndhævelsesdirektivets art. 13

¹³⁹ Udsen, mfl. (2020), s. 461

¹⁴⁰ Liin (2009), s. 321

¹⁴¹ Schovsbo og Riis (artikel), s. 1

¹⁴² Schovsbo og Riis (artikel), s. 1

¹⁴³ Schovsbo og Riis (artikel), s. 19-21

¹⁴⁴ Schovsbo og Riis (artikel), s. 2

der skal sikre ubetingede og betydelige fordele for den ene part, men derimod har til formål at sikre skadelidtes beskyttelsesomfang på bedst mulig vis.¹⁴⁵

Rækkevidden af valgfriheden er dog fortsat uklar. Der er dog en formodning om, at en overtrædelse enten skal behandles under deliktreglerne eller på baggrund af kontrakten, da der er elementer i hver regelsæt, som er ude af stand til at virke parallelt med hinanden. Dette stemmer ligeledes overens med obligationsrettens grundlæggende princip om dobbeltkompensation, herunder at skadelidte ikke skal opnå en uberettiget berigelse. Rettighedshaver kan altså ikke gavnes af to separate kompensationsudmålinger, hvoraf vedkommende både opnår erstatning efter misligholdelsesbeføjelserne ved brud på kontrakt og som følge af en krænkelse af varemærkeretten.

Rettighedshaver skal derfor foretage et valg mellem de to, forudsat begge spor kan finde anvendelse isoleret ved overtrædelse/krænkelse indtræden. Betydningen af, om et brud på vilkår i en licensaftale har kontrakt- eller varemærkeretlig virkning kan have væsentlig betydning for både licenstagere, men også for tredjemandsvirkningen.¹⁴⁶ Den kan derfor være væsentligt for den tredjemand, som aftager varerne fra licenstagere, hvilke regelsæt overtrædelsen behandles ud fra i inter partes forholdet.¹⁴⁷ Licensgivers retsstilling overfor en sådan tredjemand, behandles i senere afsnit.

Delkonklusion

På baggrund af ovenstående betragtninger, er det muligt at nå frem til følgende opsummering. Ved tilfælde, hvor licenstagere udfører en handling, som medfører et brud på vilkår i en licensaftale, vil dette altid anses som et kontraktbrud. Af den årsag, kan kontraktsrettens regelsæt anvendes, hvilket medfører, at obligationsrettens grundlæggende principper om misligholdelse kan gøres gældende. Såfremt licenstagere tilstræber at anlægge et krav på baggrund af varemærkeretten, er det en forudsætning, at overtrædelsen vedrører en af de nævnte betingelser i den udtømmende liste i VML § 38 b, stk. 2, hvilken rummer fem forholdene. Det er imidlertid tilstrækkeligt, at overtrædelsen blot angår en af forholdene.

Angår overtrædelsen licensaftalens gyldighedsperiode, er det kendetegnet ved at angive aftalens tidmæssige begrænsning. Gyldighedsperioden er gældende indtil de aftalte udløb eller indtil aftalen opsiges. Tidsrummet imellem opsigelsen og indtil det oprindeligt aftalte udløb, er tilsvarende omfattet af begrebet. Såfremt intet er aftalt, gælder et princip om, at aftalen skal opsiges med et rimeligt varsel. Er det ved brud på vilkår i licensaftalen sket en overtrædelse af mærkets udformning, skal krænkelsen være omfattet af varemærkets almindelige beskyttelsesomfang. En lignende vurdering er angivet i forbindelse med krænkelse på varemærkets art, hvortil det antages, at der skal foreligge en risiko for forveksling imellem varerne. Et i licensaftalen angivet område, anses for værende aftalens geografiske udstrækning. I denne betingelse vurderes som værende af væsentlig betydning, at denne udstrækning fremgår

¹⁴⁵ Schovsbo og Riis (artikel), s. 7

¹⁴⁶ Schovsbo og Riis (artikel), s. 10

¹⁴⁷ Schovsbo og Riis (artikel), s.

tydeligt af aftalen. Slutteligt vurderes det som en varemærkekrænkelse, hvis den licenserede rettighed ikke lever op til varemærkets almindelige kvalitetskrav, hvilket i høj grad fremfører en information om mærkes garanti- og oprindelsesfunktion. Det må imidlertid bero på en konkret helhedsvurdering, af den kontekst mærket anvendes i, til at vurdere om der forelægger en krænkelse af kvalitetskravet.

Forudsat, at en af førnævnte betingelser er opfyldt, har licenstagere krænket licensgivers varemærkerettighed efter VML § 38 b, stk. 2. I det tilfælde, vil både kontrakt- og immaterialretligt krav kunne anlægges. Det generelle princip relaterede hertil er, at det er, licenstagere som skal beslutte hvilke regelsæt vedkommende ønsker at anvende.

Del III – Konsumtionens indtræden overfor tredjemand

Inden for varemærkeretten er det af væsentlig betydning at fastslå, i hvilket omfang rettighedshaver kan styre varernes videre gang i omsætningen på basis af sin eneret.¹⁴⁸ Formålet med det følgende afsnit er at undersøge hvordan brud på vilkår i en licensaftale kan få betydning for den hvorvidt konsumtion indtræder samt hvordan det hvordan varemærkeindehaver er stillet overfor tredjemand. Afsnittet søger at vurdere hvorledes konsumtionskriterieret skal forstås og fortolkes i henhold til licensaftaler og varemærkeretten. Lovens betingelser for konsumtionens indtræden, navnlig *"rettighedshaverens samtykke"* og *"markedsført her i landet eller inden for EØS"*, behandles med henblik på at vurdere betydningen heraf. Afsnittet fokuserer derudover primært på tilfælde, hvor den handling som medfører hvorvidt konsumtion indtræder eller ej, ikke foretages af varemærkeindehaver selv, men hvor det derimod er licenstagere der udfører en sådan handling med rettighedshavers eventuelle samtykke. I det følgende behandles først begrebet *"markedsføring"* i denne sammenhæng. Efterfølgende vurderes begrebet *"samtykket"* og hvorledes dette skal fortolkes samt dets betydning for konsumtionens indtræden, herunder hvorvidt passivitet og manglende kontrol kan føre til et efterfølgende samtykke. Endeligt undersøges det om disse betragtninger får en anden betydning i, såfremt de er underlagt en licensaftale. Det relevante regelgrundlag findes i VML § 10 a, som er indført på baggrund af en implementering af Varemærkedirektivets art. 15.

"Markedsføring" som konsumtionsudløsende faktor

Ifølge VML § 10 a, stk. 1, er det en forudsætning for at konsumtion kan indtræde:

*"[...] dets brug for varer, som [...] er markedsført her i lande eller inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) [...]."*¹⁴⁹

Denne bestemmelse er formuleret i overensstemmelse med varemærkedirektivets art. 15, stk. 1. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan betingelsen om, at de pågældende varer skal have været

¹⁴⁸ Schovsbo mfl. (2021), s. 585

¹⁴⁹ Varemærkeloven, § 10 a, stk. 1

"markedsført, skal forstås". Hvad der i øvrigt skal forstås ved begrebet, er søgt besvaret i EU-Domstolens dom af 30. november 2004 i sag C-16/03 (Peak Holding).

Først og fremmest forudsætter bestemmelsen, at markedsføringen skal være foretaget indenfor EØS-regionen. Er først markedsføringssted derimod uden for EØS-regionen, må det følgelig antages, at der ikke indtræder konsumtion, jf. VML § 10 a, stk. 2.¹⁵⁰ Domstolen udtalte i den forbindelse, af formålet med bestemmelse, er at sikre varemærkeindehavers eneret til selv, at bruge varemærket når varen, forsynet med varemærket, bringes i handel første gang.¹⁵¹ I tidligere praksis fra EU-Domstolen er det i overensstemmelse hermed, præciseret, at et varemærke skal være i stand til at udøve en garantifunktion, hvilken udgør en sikkerhed for, at alle varer, der forsynes med mærket, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, som har ansvaret for at opretholde kvaliteten heraf.¹⁵² Dermed er det væsentligt, at varemærkeindehaver selv afgøre, hvorledes varerne, forsynes med mærket, udbydes på markedet første gang.

Det centrale kriterium for bedømmelsen af markedsføringsbegrebet opgøres ifølge Jens Schovsbo m.fl., på grundlag af, hvorledes der foreligger en disposition, som overfører ejendomsretten og dermed giver indehaveren *mulighed* for at *realisere den økonomisk værdi af varemærket*.¹⁵³ Denne betragtning understøttes, af afgørelsen i *Peak Holding*-sagen.¹⁵⁴ Dertil blev det yderligere præciseret, at såfremt varemærkeindehaver importere sine varer med henblik på at sælge dem i EØS eller udbyder dem til salg der, er de ikke tilstrækkeligt markedsført i en sådan forstand, som det følger af udtrykket i bestemmelsen.¹⁵⁵ Det foranlediger, at det heraf kan udledes at varer som alene er importeret under en hensigt om en senere salg ikke er markedsført, idet de ikke har været bragt i omsætning eller på anden vis har været i kontakt med markedet, på en sådan måde, at den kan realisere den økonomiske værdi af varemærket.¹⁵⁶

I *Peak Holding*-sagen fortolkede domstolen tillige, at dersom varemærkeindehaver har udbudt de pågældende varer, forsynet med mærket, til salg i egne butikker, imidlertid uden salg, opfattes dette ikke som markedsføring i bestemmelsens forstand. Det er imidlertid ubestridt, at foretager varemærkeindehaver en faktisk salg til en tredjemand indenfor EØS-region, af en vare, forsynes med mærket, er konsumptionsreglerne indtrådt.¹⁵⁷ ¹⁵⁸ Denne sontring er tilsvarende i overensstemmelse med det førnævnte kriterium om, at der skal foreligge en disposition som skal medføre en mulighed for at realisere den økonomiske værdi af mærket.¹⁵⁹

Grundet *Peak Holding*-sagens præmis 40-42, udleder Palle Bo Madsen derimod, at det centrale kriterium er, hvorvidt *varemærkeindehaver fortsat har retlig rådighed over varerne*. Dette

¹⁵⁰ Schovsbo og Riis (U.2002B.5), s. 2

¹⁵¹ C-16/03, præmis 35

¹⁵² Madsen (U.2005B.69), s. 2

¹⁵³ Schovsbo mfl. (2021), s. 593

¹⁵⁴ C-16/03, præmis 40

¹⁵⁵ C-16/03, præmis 41

¹⁵⁶ Madsen (U.2005B.69), s. 1

¹⁵⁷ C-16/03, præmis 39

¹⁵⁸ Schovsbo mfl. (2021), s. 593

¹⁵⁹ Schovsbo mfl. (2021), s. 593

vurderes med en begrundelse om, at en sådan rådighed antageligvis medfører, at der endnu ikke realiseret en økonomisk værdi af varemærket.¹⁶⁰

Det kan på baggrund af ovenstående gennemgang præciseres, at den overvejende fortolkning af begrebet *"markedsføring"* i dette henseende, skal vurderes på primære grundlag, om det har været muligt for varemærkeindehaver at opnå en økonomisk realisering af brugen af varemærket.

"Samtykke" som konsumptionsudløsende faktor

Såfremt et udtrykkeligt samtykke er givet fra varemærkeindehaver til at markedsføre den pågældende varer indenfor EØS-regionen, giver det ikke anledning til tvivl omkring konsumtionen indtræden. Dog kan der efter omstændighederne opstå tvivl om et sådant samtykke og eftersom der ikke er angivet et direkte formkrav til samtykkets tilkendegivelse, er spørgsmålet hvorledes dette begreb skal fortolkes.

Fortolkningen af *"samtykke"*-begrebet er vurderet i EU-Domstolens dom af 20. november 2001 i de forende sager C-414/99 vedrørende parterne Zino Davidoff SA (herefter *"Davidoff"*) mod A & G Import Ltd (herefter *"A & G"*) samt C-415/99 og C-416/99 vedrørende parterne Tesco Stores Ltd (herefter *"Tesco"*) og Costco Wholesale UK Ltd (herefter *"Costco"*) mod Levi Strauss & Co. (herefter *"Levi's"*). Dommen var foranlediget af en række præjudicielle spørgsmål. Sagens omstændigheder vedrørte overordnet set to hændelsesforløb, hvilke i begge tilfælde angik parallelimport af mærkevarer, navnlig *Davidoff*-toiletartikler og *Levi's*-jeans.¹⁶¹ Uautoriserede distributører havde dermed opkøbt originale varer af autoriserede distributører uden for EØS-regionen, hvor varerne også oprindeligt var markedsført.¹⁶²

De uautoriserede distributører påberåbte sig hver især følgende årsager til, at konsumtion bar indtræden og de dermed var berettiget til de udførte handlinger:

"A & G har påberåbt sig bestemmelserne [...], idet selskabet har anført, at indførslen og salget er gennemført med Davidoff's samtykke eller skal anses for at være gennemført med Davidoff's samtykke som følge af den måde, hvorpå varerne er blevet markedsført i Singapore".¹⁶³

"Tesco og Costco har anført, at de ikke er bundet af noget aftalemæssigt forbehold. Levi's har ikke forsøgt at pålægge nogen begrænsning for varerne eller at udsende oplysninger herom, og selskabet har ikke forbeholdt sig rettigheder på nogen måde. [...].¹⁶⁴

¹⁶⁰ Madsen (U.2005B.69), s. 3

¹⁶¹ Schovsbo og Riis (U.2002B.5), s. 1

¹⁶² C-414/99,

¹⁶³ C-414/99, præmis 13

¹⁶⁴ C-414/99, præmis 27

Fælles for begge udtalelser er, at de begge er understøttet af et bærende argument om, at der har været samtykke fra indehaverens side enten i direkte eller indirekte form.

EU-Domstolen afviser i afgørelsen opfattelsen om, at samtykkebegrebet skal fortolkes efter national lovgivning, der i blandt den nationale aftaleret. Det samtykkebegreb, som direktivet henviser til, er ikke et nationalt kriterium, men derimod et fælles EU-varemærkeretligt begreb. Af denne årsag efterlader konsumptionsreglerne således ikke et tomrum for den nationale kontraktret.^{165 166} Jens Schovsbo vurderer følgelig, at såfremt samtykkebegreber var omfattet af medlemsstaternes nationale ret, ville varemærkeindehaverne, på tværs af EU, eventuelt opnå et forskelligt beskyttelsesomfang, hvilket ville stride imod direktivets formål om netop at tilvejebringe en ensartet og harmoniseret beskyttelse.¹⁶⁷ Dette forudsætter, at der ved EU-Domstolens afgørelse, gives begrebet "samtykke" en ensartet fortolkning ibland medlemsstaterne.^{168 169} I tidligere nævnte afgørelse fra EU-Domstolen om Peak Holding, blev dette udgangspunkt tillige berørt. Herefter indtræder konsumption ene og alene som en virkning af varemærkeindehaverens markedsføring inden for EØS, navnlig med berettiget samtykke hertil.¹⁷⁰ Ifølge Jens Schovsbo og Thomas Riis har de nationale kontrakt- og obligationsretlige regler og principper således ikke nogen videre betydning for forståelsen af samtykkebegrebet, og konsumption kan meget vel foreligge, selv om dette ikke har været hensigten i parternes fælles aftale, blot så længe varerne har været underlagt den fornødne "*markedsføring*" og "*samtykke*" i bestemmelsens forstand.¹⁷¹ Formålet med et fælleskabsretligt fastsat konsumptionsprincip er, at medlemsstaterne ikke er givet mulighed for i egen national lovgivning at foreskrive konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført i tredjelande, jf. C-355/96, præmis 26 (*Silhouette-domme*).¹⁷² Virkningen heraf, er således at begrænse konsumptionen af varemærkeindehaverens ret, til alene at vedrøre tilfælde, hvor markedsføringen af varerne er foregået indenfor for EØS. Dermed er det tilladt for varemærkeindehaver at markedsføre de pågældende varer uden for EØS-område, uden af denne markedsføring indebærer konsumption inden for EØS. Dermed bliver varemærkeindehaver i stand til selv at kontrollere den første markedsføring inden for EØS af de varer, som er forsynet med varemærket.¹⁷³ Ud fra dette kan det udledes, at samtykkebegrebet ikke kan antages at være opfyldt, alene som følge af den måde, hvorpå varerne er blevet markedsført, hvis dette er foregået i et område uden for EØS.

I forbindelse med en fastlæggelse af hvorledes samtykkebegrebet skal fortolkes, er det først og fremmest relevant at vurdere, hvad der efter direktivet gives samtykke til. Palle Bo Madsen udleder af dommen C-16/03 (Peak Holding), at det relevante samtykke "*ene og alene*" vedrører den første "*markedsføring indenfor EØS*", jf. præmis 53, og at ethvert salg, der sker inden for EØS

¹⁶⁵ C-414/99, Præmis 32-33

¹⁶⁶ Schovsbo og Riis (U.2002B.5), s. 1

¹⁶⁷ C-414/99, præmis 42

¹⁶⁸ C-414/99, præmis 43

¹⁶⁹ Schovsbo og Riis (U.2002B.5), s. 1

¹⁷⁰ C-16/03, præmis 53

¹⁷¹ Schovsbo mfl. (2021), s. 592

¹⁷² C-414/99, præmis 32

¹⁷³ C-414/99, præmis 33

som resultat af en beslutning fra varemærkeindehavers side, udløser almindelig konsumtion.¹⁷⁴ Dette udsagn fortolkes således, at der i betydningen af ethvert salg, må angå den enkelte vare. Dette stemmer overens med EU-Domstolens afgørelse i C-173/98 (Sebago-dommen), da det endvidere blev vurderet, at "samtykke" i henhold til direktivet skal gives for ethvert enkelt eksemplar af den vare.¹⁷⁵ Dermed skal der altså foreligge et samtykke til første gang der er mulighed for, at et eksemplar opnår en økonomisk realisering ved brug af det respektive varemærke, jf. ovenstående definition af markedsføringsbegrebet.

En udtrykkelig tilkendegivelse af samtykke vil som udgangspunkt ikke give anledning til tvivlsspørgsmål. Forudsat varemærkeindehaver entydigt og eksplicit har accepteret, at de pågældende varer markedsføres indenfor EØS, indtræder konsumptionsprincippet og varerne har dermed tilladelse til frit at bevæge sig indenfor området. Problematikken om hvordan samtykkebegrebet skal fortolkes, opstår derfor primært i tilfælde, hvor der er uklarheder om samtykke overhovedet er give og hvorvidt passivitet kan få indflydelser herpå.¹⁷⁶ EU-Domstolen har i afgørelsen af C-414/99 (Davidoff- og Levi's-sagen) opstillet følgende formodningsregel til sådanne tilfælde¹⁷⁷:

*"Det skal fastslås, at samtykket – under hensyn til, at det har den væsentlige virkning at udtømme eneretten for indehaveren af de varemærker, [...], hvilken ret giver dem mulighed for at kontrollere den første markedsføring inden for EØS – skal være udtrykt på en måde der med sikkerhed viser viljen til at give afkald på denne ret."*¹⁷⁸

Grundet ovenfor nævnte formodningsregel, kan der med hensyn til varer, som derimod er markedsført uden for EØS-området, modsat gælde en formodning imod, at der i forbindelse med den pågældende markedsføring er givet "samtykke" til også at foretage markedsføring inden for EØS-området.¹⁷⁹ Som det fremhæves i den angivne præmis ovenfor, udtrykte domstolen, at varemærkeindehaver skal have vist en sikker vilje, til ved konsumtion, at indskrænke sin ret ved at markedsføre den og dermed bringe den i omsætning. Til at udvide forståelsen heraf, kan henvises til det der i dansk aftaleret betegnes som "viljeserklæringer". En viljeserklæring kendetegnes ved, at den frembringer en konkludent adfærd, som er egnet til at bibringe modparten et utvetydigt indtryk af forpligtelse.¹⁸⁰

Ifølge EU-Domstolens afgørelse i C-414/99 (Davidoff- og Levi's-sagen), skal viljen fremgå af et udtrykkeligt formuleret samtykke. Det vurderes ligeledes, at et samtykke imidlertid ikke udelukkes i visse tilfælde, hvor det fremgår indirekte af forhold eller omstændigheder, så længe det med sikkerhed viser indehaverens vilje til at give afkald på sin ret.¹⁸¹

EU-Domstolens afgørelse i C-414/99 (Davidoff- og Levi's) tog ligeledes stilling til et særligt underspørgsmål, om hvorvidt varemærkeindehaverens tavshed overfor den pågældende

¹⁷⁴ Madsen (U.2005B.69), s. 3

¹⁷⁵ C-173/98, præmis 22

¹⁷⁶ Schovsbo og Riis (U.2002B.5), s. 3

¹⁷⁷ Schovsbo og Riis (U.2002B.5), s. 3

¹⁷⁸ C-414/99, præmis 45

¹⁷⁹ Schovsbo og Riis (U.2002B.5), s. 3

¹⁸⁰ Stiltiende aftaler, s. 44

¹⁸¹ C-414/99, præmis 46

markedsføring, var i stand til at udgøre det efter direktivet fornødne samtykke. Først og fremmest blev det i dommen fastlagt, at et "samtykke" ikke kan være stiltiende og det kan på baggrund heraf ikke fremgå af varemærkeindehavers blotte tavshed.^{182 183} Det er derimod et krav, at "et samtykke positivt skal tilkendegives", jf. C-414/99, præmis 58). Jens Schovsbo udtrykker, at der således ikke kunne udledes et »samtykke« alene af, at varemærkeindehaveren ikke havde meddelt eksportforbud til de efterfølgende erhververe af varerne, at der ikke på varerne var angivet et forbud mod markedsføring inden for EØS, eller at varemærkeindehaveren ikke i forbindelse med salget af mærkevarerne havde pålagt sin erhverver aftalemæssige begrænsninger.^{184 185}

Modsat fandtes det i en af Sø- og Handelsrettens afgørelser, hvor varemærkeindehaver tillod sin producent at sælge overskydende varer som 2. sorteringsvarer under den forudsætning at varemærket ikke fandtes på tøjet. Domstolene vurderede at varemærkeindehaver ikke havde ført tilstrækkeligt kontrol med anvendelsen af mærkerne, hvilket således havde muliggjort og accepteret risikoen for, at der kunne finde et i forhold til aftalen uberettiget salg sted. Det faktum at vedkommende ikke har ført tilstrækkeligt kontrol må efter dommes udfald antages at stemme nærmere overens med at være et "*forhold som indirekte af forhold eller omstændigheder*" end et "*stiltiende forhold*". Af denne grund havde varemærkeindehaver efter omstændighederne givet samtykke til markedsføringen, hvor retten fandtes at være konsumeret.

Med udgangspunkt i gennemgangen ovenfor, kan det dermed sammenfattes, at der ved begrebet "samtykke" skal være tale om en positiv og tydelig tilkendegivelse, som med sikkerhed viser varemærkeindehavers vilje til af giv afkald på den respektive ret.

Særligt om konsumtionen indtræden ved licenskontekst

Afsnittet ovenfor relaterede sig til vurderingen af hvornår konsumtion indtræder i relation til det enkelte produkt eller enkelte varepartier. Den relevante fortolkningsgrundlag herfor, var således hvornår varemærkeindehaver havde tilkendegivet samtykke til markedsføring indenfor EØS-regionen. Licensforhold indebærer derimod som udgangspunkt en løbende aftale. Af denne årsag, er formålet med dette afsnit at vurdere, om samtykkekravet i forbindelse med konsumtionens indtræden skal fortolkes anderledes som følge heraf.

Ifølge Karsten Engsig Sørensen m.fl., foreligger der samtykke, hvor en uafhængig virksomhed, som bringer varerne i omsætning, ifølge aftale med rettighedshaveren og dermed er i et økonomisk afhængighedsforhold.¹⁸⁶ I overensstemmelse hermed bemærkede EU-Domstolen i sin afgørelse i C-9/93 (IHT/Ideal-Standard), at

¹⁸² C-414/99, præmis 55

¹⁸³ Schovsbo og Riis (U.2002B.5), s.3

¹⁸⁴ C-414/99, præmis 48, jf. præmis 60

¹⁸⁵ Schovsbo og Riis (U.2002B.5), s. 2

¹⁸⁶ Sørensen (2014), s. 436

"Dette såkaldte konsumptionsprincip gælder, såfremt mærkeindehaveren [...] er den samme [som sælgeren], eller hvis de [parterne] – selv om der er tale om forskellige personer – står i økonomisk forbindelse med hinanden.¹⁸⁷

I samme præmis fulgte domstolen op med en bemærkning om, at hvor rettighedshaveren giver en sådan økonomisk forbindelse "*samtykke*" til at bringe produktet i omsætning, refereres til den situation, hvor rettighedshaver har ladet en licenstagere forestå afsætningen.¹⁸⁸

I ovenstående afsnit fremgår det, som følge af EU Domstolens afgørelse i C-173/98 (Sebago-sagen), at "*samtykke*" skal gives for ethvert enkelt eksemplar af den vare, som er forsynet med mærket.¹⁸⁹ Spørgsmål er dog, hvorledes dette kan gøres gældende i en licensaftale, når samtykkets indhold og omfang, som vurderet ovenfor, tages in mente. Det er tidligere teori bemærket, at den økonomiske forbindelse mellem parterne vanskeligt kan stå alene, angående et samtykke som er "*positivt og tydeligt tilkendegivet*" ved ethvert eksemplar. Som følge heraf, er der fremsat et synspunkt, hvilke medfører at der antages at ske en identifikation mellem licensgiver og licenstagere, i forbindelse med licensaftalens indgåelse. Efterfølgende vil de af licenstagere foretaget beslutninger, som har relevans for den respektive licensaftale, anses som om de var gennemført af varemærkeindehaveren selv.¹⁹⁰ I overensstemmelse hermed, kan det udledes, at såfremt licenstagere foretager en disposition som medfører brud på licensaftalen i form af en varemærkekrænkelse, i så fald vil identifikationen ophører og herunder samtykket, under en overbevisning omkring, at licensgiver aldrig vil have foretaget en sådan disposition, som er skadelig for dennes varemærkerettighed. Grundet ovenstående betragtninger, må samtykke i licensforhold, som udgangspunkt være givet som følge af licensaftalen.

Årsagen hertil begrundes med, at licensgiveren har mulighed for at kontrollere, hvorledes varerne markedsføres i overensstemmelse med varemærkets funktioner, ved at indsætte specifikke bestemmelser, som forpligter licenstagere til at overholde disse instruktioner og samtidigt gives licensgiver en række beføjelser til at sikre disse forpligtelser overholdes.¹⁹¹ Ved ikke at føre tilstrækkelig kontrol med markedsføringen af vedkommendes varemærkerettigheder, antages det at varemærkeindehaver har muliggjort og accepteret risikoen for, at et uberettiget salg i henhold til aftalen kan ske, jf. V 68/95 (Carli Gry). Ifølge principperne om varemærkets garantifunktion, skal mærket udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet.¹⁹² Også kravet om "*samtykke*" til ethvert eksemplar af varen, som følge af Sebago-sagen, kan formodes at være opfyldt på baggrund af licensgivers mulighed for at kontrollere, at markedsføringen sker i overensstemmelse med de aftalte vilkår. Der er dette henseende ikke givet et eksplicit samtykke, men på baggrund af Carli Gry-sagen, må det fortolkes som værende et indirekte samtykke fra varemærkeindehavers side. Dette antages under en betragtning om, at licensgiver har muligheden for at kontrollere ethvert eksemplar inden det markedsføres, men

¹⁸⁷ C-9/93, præmis 34

¹⁸⁸ Schovsbo (2000), s. 342

¹⁸⁹ C-173/98, præmis 22

¹⁹⁰ Danielsen (2005), s. 429 og 436

¹⁹¹ C-59/08, præmis 44

¹⁹² C-59/08, præmis 22

hvorvidt de benytter sig af denne mulig, afgøres alene af vedkommende. Dermed er det blot definitionen af samtykket der varierer, altså om det afgivet direkte eller indirekte, som følge af licensaftalens betingelser.

På baggrund heraf kan de udledes, at blot fordi der er indgået et licensforhold, er licenstagere fortsat i en eller anden grad ansvarlig for de funktioner varemærket medbringer. Dermed må de antages, at der som udgangspunkt fra licensgiver er givet samtykke til den af licenstagere udførte markedsføring, idet det formodes at varemærkeindehaver føre en vis kontrol og derfor overordnet set er vidende om forholdende vedrørende markedsføringen.

Det må dermed fastlægges, at en licenstagere markedsføring af varer, som er forsynet med varemærket, principielt set skal anses for at være foretaget med varemærkeindehaverens samtykke.¹⁹³ Blot fordi udgangspunktet er, at der er givet samtykke, er det ikke ensbetydende med, at varemærkeindehaveren har givet absolut og ubetinget samtykke til licenstagere markedsføring af varer, forsynet med mærket.¹⁹⁴ Det relevante "*samtykke*", må som bekendt være det licensindrømmelsen indeholder. Forudsat licenstagere har handlet i strid med licensaftalens vilkår, på en sådan måde, at det medfører en varemærkekrænkelse af rettighedshavers eneret, hvilke udgør licensaftalens genstand, må det antages at samtykke ikke er givet hertil.¹⁹⁵ Finder bestemmelserne i VML § 38 b, stk. 2, herunder også varemærkedirektivets art. 25, stk. 2, anvendelser udløses der ikke konsumtion, jf. EU Domstolens afgørelse i C-59/08, hvor en autoriseret forhandlers salg af mærkevareundertøj til uautoriseret forhandler fandtes at udgøre en varemærkekrænkelse, da det påvirkede "*kvaliteten*" hvorefter der ikke forelå "*samtykke*" i konsumtionsprincippets forstand.¹⁹⁶

Foreligger der samtykke til den pågældende markedsføring indenfor EØS-regionen, som følge af licensaftalen, er det uden betydning for konsumtionsspørgsmålet, om varerne i næste led sælges i strid med de angivne vilkår i aftalen.¹⁹⁷ Bristede forudsætning fra licensgivers side, er altså ikke nok til konsumtion ikke indtræder. Varemærkeindehaveres oprindelige interesse formodes primært at have været bundet til licenstagere dispositioner og ikke nødvendigvis tredjemands dispositioner. Samtykke-begrebet i licensforhold adskiller sig dermed fra øvrige forhold, da i licenskontekst antages principielt at være givet ved aftalens indgåelse, hvorimod det ved andre forhold kræver en positiv tydelig tilkendegivelse. Dog kan der argumenteres for, at blot dette at indgå i en sådan licensaftale, kan være udtryk for en positiv tydelig tilkendegivelse til at markedsføre varen, forsynet med det pågældende varemærke.

Med udgangspunkt i ovenstående betragtning, viser det som en væsentlig fornødenhed, at varemærkeindehaveren udformer kontraktvilkårene med særlig omhu for at sikre sin egen position bedst muligt i forbindelse med licensaftaler. I hvilket omfang det er muligt, er behandlet nærmere i det følgende afsnit.

¹⁹³ C-59/08, præmis 46

¹⁹⁴ C-59/08, præmis 47

¹⁹⁵ Ryberg mfl. (2013), s. 75

¹⁹⁶ Schovsbo mfl. (2021), s. 593

¹⁹⁷ Madsen (U.2005B.69), s. 3

Vurdering af betydning om ond tro

Dette afsnit har til formål at vurdere, hvorledes tredjemands onde tro har betydning for hvorvidt konsumtion indtræder.

I EU-Domstolens afgørelse i C-414/99 (Davidoff- og Levi's-sagen) blev dette spørgsmål modsætningsvist behandlet, herunder om en tredjemand i god tro havde betydning herfor. Domstolen fandt, at for så vidt angår konsumtion af varemærkeindehaverens eneret, er det ikke af betydning, at den erhvervsdrivende, der indfører de varer, der er forsynets med varemærket, ikke har kendskab, at varemærkeindehaver modsætter sig markedsføringen.¹⁹⁸ Om tredjemand er i ond tro, har som følge heraf ikke betydning for selve konsumptionsprincippet.

Det skal dog bemærkes, at forudsat at konsumtionen indtræder i forbindelse med varemærkeretten, kan rettighedshaver ikke påberåbe sig dertilhørende hindrende bestemmelser overfor den pågældende tredjemand i hverken national ret eller EU-ret.¹⁹⁹ Såfremt konsumtionen vurderes ikke at indtræde, er rettighedsaver modsat berettiget til at gribe ind over for uautoriseret distributør. Ikke desto mindre, kan det eventuelt give anledning til en varemærkekrænkelsesvurdering. Ved en sådan vurdering, er det af betydning om den krænkende part har været i god eller ond tro. Simpel uagtsomhed er tilstrækkeligt til at ifalde ansvar, og det afgørende er dermed, om vedkommende vidste eller burde have indset, at der forelå en krænkelse.²⁰⁰ Tredjemands gode tro kan dermed blive af væsentligt betydning, såfremt det efterfølgende vurderes at konsumtion ikke er indtræden og tredjemand følgelig har foretaget en eventuel krænkende handling.

Konsumtionens udstrækning

I VML § 10 a, stk. 1, fremgår hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at konsumtion indtræder. VML § 10 a, stk. 2 er derimod en undtagelsesbestemmelse til den i stk. 1 anførte. Undtagelsen er udtrykt som følgende:

*"Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor varernes tilstand er ændret eller forringet, efter de er markedsført."*²⁰¹

Dette giver imidlertid anledning til spørgsmålet om, hvad der må kendetegnes ved at være en "rimelig grund" samt hvornår varen kan vurderes at være tilpas "ændret" eller "forringet" i bestemmelsens henseende.

¹⁹⁸ C-414/99, præmis 66

¹⁹⁹ Sørensen mfl. (2014), s. 442

²⁰⁰ Udsen mfl. (2020), s. 457

²⁰¹ Varemærkeloven, § 10 a, stk. 2

Dette spørgsmål blev behandlet i EU-Domstolens afgørelse i sag C-337/95 (Dior Parfums/Evora) med henvisning til Traktatens regler om varernes frie bevægelighed. Først og fremmest afgjorde domstolen, at i tilfælde hvor rettigheden var lovligt konsumeret, gjaldt konsumtionen også med hensyn til retten til at anvende mærket for at gøre offentligheden bekendt med videreforhandlingen af disse varer.²⁰² Det kan således udledes heraf, at det ikke vurderes som hverken en ændring eller forringelse af mærkets tilstand, at en efter bestemmelsen berettiget erhverver tilkendegiver over for offentligheden, at varernes videresælges.

Modsat vurderede domstolen, at krænkelse af et varemærkes omdømme i princippet anses for en rimelig grund, til at varemærkeindehaver modsætter sig fortsat markedsføring af de varer, som han har markedsført inden for Fælleskabet.^{203 204} Det samme resultat blev opnået i EU-Domstolens afgørelse i C-59/08 (Dior/Copad), hvori domstolen konstaterede, at tilsidesættelsen af et vilkår i aftalen, konkret forringer den fremtoning og det prestigebetonede image, som giver forbrugeren en luksusoplevelse.²⁰⁵ På baggrund heraf, må det antages at også tilfælde hvor varemærkeindehaver i sit autoriserede distributionssystem har fremsat særlig krav til indretning og drift af forretningssted samt til reklamer for varerne, forsynet med varemærket, må være omfattet af VML § 10 a, stk. 2.²⁰⁶

EU-Domstolens senere dom i sag C-63/97 (BMW/Ronald), hvor en autoforhandler, som reklamerede med reparation og vedligeholdelse af BMW-biler uden at være en del af BMW's autoriserede forhandlere²⁰⁷, blev følgende afgjort:

*"[...] kan det udgøre skellig grund [...], at mærket anvendes i forhandlerens reklame på en sådan måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og mærkeindehaverens forhandlerorganisation, eller at der består en særlig forbindelse mellem de to virksomheder."*²⁰⁸

Trods konsumtionen var indtræden i forhold til tilladelsen til at videresælge biler, forsynes med varemærket, ansås det som rimelig grund til at modsætte sig markedsføringen, når vedkommende skabte forvirring om en sådan forbindelse. Denne bedømmelse stemmer overens med det tidligere angiven forvekslingsprincip, idet den pågældende markedsføring skabte en risiko for forveksling.²⁰⁹ Domstolen konstaterede i den forbindelse følgende:

"Hvis der derimod ikke er nogen risiko for, at offentligheden bibringes den opfattelse, at der foreligger en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og indehaveren af mærke, er den blotte omstændighed, at forhandleren drager fordel af brugen af mærket ved, at den

²⁰² C.337/95, præmis 36 og 38

²⁰³ C-337/95, præmis 43

²⁰⁴ Udsen, mfl. (2020), s. 192

²⁰⁵ C-59/08, præmis 55

²⁰⁶ Udsen, mfl. (2020), s. 192

²⁰⁷ Udsen, mfl. (2020), s. 193

²⁰⁸ C-63/97, præmis 51

²⁰⁹ Udsen, mfl. (2020), s. 193

i øvrigt korrekte og loyale salgsreklame for de varer, der er dækket af varemærket, giver hans egen virksomhed en aura af kvalitet, ikke skellig grund [...].”²¹⁰

Såfremt den pågældende markedsføring ikke skaber risiko for forveksling, er rettigheden konsumeret i overensstemmelse med VML § 10 a, stk. 1 og dermed ikke rimelig grund for varemærkeindehaver til at modsætte sig markedsføringen som følge af en forringelse af mærket, jf. VML § 10 a, stk. 2.

Angående salg af brugte varer, som er forsynet med et varemærke, har EU-Domstolen i sag C-558/08 (Portakabin/Primakabin) præciseret, at et sådan salg er en veletableret handelsform, som forbrugeren er fortrolig med og har derfor ikke forringende karakter. Det kan derfor ikke på grundlag om den omstændighed alene, at en erhvervsdrivende i en salgsannonce anvender en andens varemærke og samtidig angiver at den pågældende vare er ”brugt” konstateres, at annoncer indikere økonomisk forbindelse mellem forhandler og varemærkeindehaver eller derimod forårsager en skadende virkning på varemærkets omdømme.^{211 212}

Det må være utvivlsomt, at et varemærkes omdømmes skades, hvis en forhandler sælger forringede varer, forsynet med det respektive mærke.²¹³ SØ- og Handelsrettens dom i U 1979.593 SH (Danica) angik et sådant tilfælde, hvor en porcelænsfabrik solgte frasorterede, dekorerede porcelænsdele forsynet med fabrikkens varemærke. Erhververen heraf benyttede varerne til dekorerer, hvorefter de blev solgt, fortsat forsynet med varemærket, i dennes butik.²¹⁴

De må på baggrund af ovenstående betragtninger kunne udledes at varemærkeindehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring, når denne har forringende virkning på vedkommendes omdømme eller der skabes en risiko for veksling om økonomisk forbindelse mellem parterne.

Bevisbyrden

Hvorvidt en vare er markedsført med varemærkeindehaverens samtykke inden for EØS-regionen, kan i praksis være vanskeligt at fastlægge. Disse bevismæssige vanskeligheder har under tiden ført frem til spørgsmålet om, hvem af parterne der er underlagt bevisbyrden.²¹⁵ I øvrige juridiske områder, er det som hovedregel sagsøger som har bevisbyrden for de forhold, som vedkommende påberåber sig. Eftersom konsumptionsprincippet anses som en indskrænkning af varemærkeindehavers eneret, må det som udgangspunkt antages, at bevisbyrden pålægges den part, som påberåber indskrænkningen.²¹⁶ Samme resultat opnåede EU-Domstolen i *Davidoff*-sagen:

²¹⁰ C-63/97, præmis 53

²¹¹ C-558/08, præmis 84

²¹² Udsen, mfl. (2020), s. 193

²¹³ Udsen, mfl. (2020), s. 194

²¹⁴ U 1979.593 SH

²¹⁵ Schovsbo mfl. (2021), s. 595

²¹⁶ Schovsbo (U.2002B.5), s. 4

*" [...], at det er den erhvervsdrivende, der påberåber sig, at der foreligger et samtykke, der skal føre bevis herfor, og ikke varemærkeindehaveren, der skal godtgøre, at der ikke foreligger samtykke."*²¹⁷

Ifølge Jens Schovsbo, må en kombination af bemærkningerne om bevisbyrdens fordeling i afgørelsen i *Davidoff*-sagen samt kravet om en tydelig og positiv tilkendegivelse medføre et *de facto*-krav om, at samtykkebegrebet i henhold til konsumptionsprincippet, forudsætter skriftlighed eller andre sikre beviser.

Delkonklusion

Der kan som følge af ovenstående betragtninger foretages følgende opsummering. I henhold til om konsumtion indtræder overfor tredjemand, er det af afgørende betydning, at fra varemærkeindehavers side har forelagt samtykke til markedsføringen inden for EØS-regionen. Det er defineret, at der ved begrebet "*markedsføring*" skal forstås et tilfælde, hvor det har været muligt at opnå en økonomisk realisering af brugen af varemærket. Derudover skal der begrebet "*samtykke*" vurderet, at der skal foreligge en positiv og tydelig tilkendegivelse fra varemærkeindehavers side. Et samtykke kan i konsumptionsprincippets betydning ikke afgives som følge af passivitet. I licenskontekst er det en generel antagelse, at aftalen i sig selv er et udtryk for samtykke, dog under den forudsætning, at varemærket ikke brugt som led i en markedsføring der er i strid med VML § 38 b, stk. 2, hvilket medfører en varemærkekrænkelse.

Såfremt konsumtion er indtrådt, har varemærkeindehaveren rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring, når denne har forringende virkning på vedkommendes omdømme eller der skabes en risiko for veksling om økonomisk forbindelse mellem parterne. Bevisbyrden for at konsumtion er indtrådt, antages at pålægges den part, som påberåber indskrænkningen

Del III – Kontraktstyring af licensaftalen

Formålet med dette afsnit er at belyse, hvorledes det er muligt at forbygge eventuelle uklarheder i en licensaftale igennem kontraktstyring. I tidligere afsnit er der illustreret nogle forhold og betingelser, som begrænser aftalens øvrige vilkår, herunder bestemmelsen i VML § 38 b, stk. 2 om varemærkekrænkelser i licensforhold samt VML § 10 a, stk. 1 om konsumtionens indtræden.

Aftalekonciperering

Grundet ovenstående ønskes det afklaret, hvorvidt det er muligt at koncipere en aftale tilstrækkeligt, til for varemærkeindehavers synsvinkel, at sikre sig den bedst mulige position i forhold til de nævnte bestemmelser.

²¹⁷ C-414/99, præmis 54

Udgangspunktet i forbindelse med udformningen af licensaftaler, er fortsat aftalefrihed. Koncipering af en aftale vedrører formuleringen af den tekst, som selve aftalen består af, når den tiltrædes af parterne. Det grundlæggende formål med aftalekoncipering, er at sikre et tydeligt udtryk for den enighed, parterne har opnået som resultatet er deres forhandling, navnlig defineret som "*the meeting of the minds*".²¹⁸ Dette opnås igennem en praktisk forståelse for, hvad parterne skal gøre for at realisere transaktionens tilsigtede værdi, navnlig licensgivers overdragelse af brugsretten til varemærket samt licenstages udnyttelse heraf imod et vederlag i form af en licensafgift. Derudover kræver det ligeledes en retsteknisk forståelse for, hvordan de i aftalen nævnte retsregler og regelkomponenter skal medvirke til at sikre opnåelsen af den tilsigtede retsstilling.²¹⁹

Det retlige minimumskrav efter dansk ret konstaterer, at en aftale blot er gyldig, forudsat den påfører parterne retlige forpligtelser.²²⁰ Idet licensaftalen ikke er underlagt et specifikt formkrav og der ej heller er udarbejdet en standardformular på området, må en sådan aftale antages også at være underlagt det aftaleretlige princip om minimumskravet.²²¹ Licensaftalens vilkår og løfter fra parterne angiver aftalens retsregler. Som følge heraf, bør disse retsregler som minimum indbefatte retsfaktum og den dertilhørende retsfølge. Såfremt det ikke er muligt, bør disse væsentlige regelelementer kunne udledes af sammenhængen.²²² Angående koncipering af licensaftaler, bør disse udformes med stor omhu og tydelighed. Parterne i højere grad afhængig af aftalens præcise ordlyd som udtryk for parternes vilje²²³, idet det grundlæggende princip er at licensaftaler fortolkes direkte efter ordlyden heri og licenstager, opnår dermed kun brugsretten til de rettigheder som fremgår eksplicit heraf, jf. U 2000.2068.²²⁴ Af samme årsag, bør en licensaftale udformes skriftligt, trods dette ikke er et krav.

Som benævnt tidligere, er der i varemærkeretten fastsat nogle bestemmelser, som gælder forud for de i aftalen fastsatte vilkår, såfremt visse betingelser er opfyldt. Angående konsumptionsprincippet er det således ikke muligt for parterne at fastlægge ved aftale, at konsumtionen skal indtræde, når der alene er tale om kontaktbrud. Dersom licensgiver skal beskytte sin position bedst muligt herved, må vedkommende sikre sig, at konciperingen af aftalen søger at skabe en sammenhæng mellem aftalens vilkår og forholdene i VML § 38 b, stk. 2. Dette er tilfældet, da der ved overtrædelse af forholdene heri, kan vurderes at være begået en varemærkekrænkelse, hvorefter der som udgangspunkt ikke indtræder konsumtion. I et sådant tilfælde, vil både kontraktretten og varemærkeretten kunne finde anvendelse isoleret set, hvilke medfører at varemærkeindehaver har valgfrihed herimellem. Eftersom varemærkeindehaver har det bredeste beskyttelsesomfang i varemærkeretten, vil det tale for, at dette regelgrundlag finder anvendelse. I den anledning bør licensgiver søge at udforme aftalen med henblik på, i videst muligt omfang, at kunne gøre varemærkeretten gældende ved uklarheder. Varemærkeindehavers valgfrihed har imidlertid været genstand for diskussion om hvorledes det var rimeligt over licenstager.

²¹⁸ Andersen (2019), s. 128, jf. Grundlæggende aftaleret, s. 15, 140 og 318

²¹⁹ Andersen (2019), s. 128

²²⁰ Andersen (2019), s. 129

²²¹ Schovsbo mfl. (2021), s. 670

²²² Andersen (2019), s. 146

²²³ Schmidt (2002), s. 2

²²⁴ U 2000.2068

I de forhold hvor varemærkeretten ikke finder anvendelse, har parterne derimod frihed til ved klare aftaler at præcisere de kontraktsretlige vilkår og sanktioner ved anden misligholdelse en varemærkekrænkelse.

Ansvar i tilfælde hvor rettighed ikke er gældende

Fremgår det ikke af aftalen, rummer selve licensen ingen garanti for, at retten hertil består. Dette er tilfældet, da det ikke kan vurderes som værende en retlig mangel, idet vilkåret ikke oprindeligt var angivet i aftalen. Bortfalder varemærkeindehavers eneret til mærke, blive vedkommende ikke uden videre erstatningsansvarlig som følge af licensen. Et erstatningsansvar i et sådant henseende kræver særskilt hjemmel enten ved eksplicit aftale eller på baggrund af den almindelige culpapregel.²²⁵ Dette er begrundet i det faktum, at domstolen udelukkende fortolker licensaftaler efter ordlyden og dermed er det kun den udtrykkeligt tilsagte ret, som vurderes omfattet.²²⁶

Det må dog imidlertid formodes, at licenstagere alene skal vederlægge licensafgiften, under forudsætning af, at vedkommende kan udnytte en gældende varemærkerettighed.²²⁷ Denne formodning er understøttet af principperne i *common law*, hvorefter dette er et resultat af, at licensgiver ikke har gennemført en modydelse imod vederlaget, navnlig licensafgiften, hvilke bevirker ugyldighed. Det er tilsvarende også i overensstemmelse med dansk ret, hvor sådanne hensyn varetages på baggrund af de aftaleretlige ugyldighedsgrunde, hvorefter en rimelighedsvurdering i henhold til AFTL § 36 kan foretages.²²⁸

Ikke desto mindre, illustrere dette forhold ligeledes vigtigheden i, at licensaftalen udføres med omhu.

²²⁵ Andersen (2016), s. 431

²²⁶ Andersen (2016), s. 431

²²⁷ Andersen (2016), s. 433

²²⁸ Andersen (2016), s. 432 og 433

Konklusion

Denne afhandling havde til formål at besvare de pågældende spørgsmål, som fremgår af den angivne problemstilling.

Licensgivers retsstilling overfor licenstagere, når der foreligger et brud på vilkår i licensaftalen, beror på hvorvidt, overtrædelsen er omfattet af VML § 38 b, stk. 1. Først og fremmest kan det konkluderes, at et brud på vilkår i licensaftalen altid er omfattet af kontraktretten. Dette er tilfældet, da licensaftalen er defineret som en kontrakt i denne forstand, og dermed finder kontraktrettens regelsæt anvendelse. I den forbindelse, kan licensgiver udnytte obligationsrettens almindelige principper om misligholdelse, såfremt der foreligger licensbrud fra licenstagernes side. Dette indebærer blandt andet muligheden for at ophæve kontrakten, forudsat manglen har haft væsentligt karakter. Derudover kan licensgiver også gøre brug af erstatningsbeføjelsen.

Skal licensgiver kun anlægge overtrædelsen som værende en varemærkekrænkelse, er det en forudsætning, at betingelserne i VML § 38 b, stk. 2 er opfyldt. Dette medfører, at licenstagere enten skal have brudt vilkår om licensaftalens gyldighedsperiode, udformning, art, område eller kvalitet. Det er tilstrækkeligt, at en af forholdene fremgår af overtrædelse.

Licensaftalens gyldighedsperiode, er det kendetegnet ved at angive aftalens tidmæssige begrænsning. Gyldighedsperioden er gældende indtil de aftalte udløb eller indtil aftalen opsiges. Tidsrummet imellem opsigelsen og indtil det oprindeligt aftalte udløb, er tilsvarende omfattet af begrebet. Såfremt intet er aftale, gælder et princip om, at aftalen skal opsiges med et rimeligt varsel. Er det ved brud på vilkår i licensaftalen sket en overtrædelse af mærkets udformning, skal krænkelsen være omfattet af varemærkets almindelige beskyttelsesomfang. En lignende vurdering er angivet i forbindelse med krænkelser på varemærkets art, hvortil det antages, at der skal foreligge en risiko for forveksling imellem varerne. Et i licensaftalen angivet område, anses for værende aftalens geografiske udstrækning. I denne betingelse vurderes som værende af væsentlig betydning, at denne udstrækning fremgår tydeligt af aftalen. Slutteligt vurderes det som en varemærkekrænkelse, hvis den licenserede rettighed ikke lever op til varemærkets almindelige kvalitetskrav, hvilket i høj grad fremfører en information om mærkes garanti- og oprindelsesfunktion. Det må imidlertid bero på en konkret helhedsvurdering, af den kontekst mærket anvendes i, til at vurdere om der foreligger en krænkelse af kvalitetskravet.

Ved en varemærkekrænkelse kan licensgiver gøre brug af de almindelige sanktioner, som følger af eneretten til varemærket. Dette indebærer blandt andet muligheden om at indføre et forbud, hvilket medfører, at rettighedshaver kan gribe ind overfor krænkelser med øjeblikkelig virkning, uden at skulle afvente retslig afgørelse. Derudover kan rettighedshaver kræve økonomisk kompensation, i form af et rimeligt vederlag og såfremt det kan bevises et tab, erstatning.

Det er op til licensgiver at vælge hvilket regelsæt vedkommende ønsker at anlægge et krav på baggrund af, såfremt betingelserne i VML § 38 b, stk. 2 er opfyldt.

Angående problemstillingens andet spørgsmål, om hvorledes det påvirker konsumtionens indtræden overfor tredjemand, når der foreligger et licensbrud, kan følgende konkluderes. I

henhold til om konsumption indtræder overfor tredjemand, er det af afgørende betydning, at fra varemærkeindehavers side har forelagt samtykke til markedsføringen inden for EØS-regionen. Det er defineret, at der ved begrebet "*markedsføring*" skal forstås et tilfælde, hvor det har været muligt at opnå en økonomisk realisering af brugen af varemærket. Derudover skal der begrebet "*samtykke*" vurderet, at der skal foreligge en positiv og tydelig tilkendegivelse fra varemærkeindehavers side. Et samtykke kan i konsumptionsprincippets betydning ikke afgives som følge af passivitet. I licenskontekst er det en generel antagelse, at aftalen i sig selv er et udtryk for samtykke, dog under den forudsætning, at varemærket ikke brugt som led i en markedsføring der er i strid med VML § 38 b, stk. 2, hvilket medfører en varemærkekrænkelse.

Såfremt konsumption er indtrådt, har varemærkeindehaveren rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring, når denne har forringende virkning på vedkommendes omdømme eller der skabes en risiko for veksling om økonomisk forbindelse mellem parterne. Bevisbyrden for at konsumption er indtrådt, antages at pålægges den part, som påberåber indskrænkningen

Slutteligt er der i afhandlingen taget stilling til om kontraktstyring af licensaftalen kan forebygge uklarheder. Det må herefter konkluderes, at licensaftaler fortolkes eksplicit efter ordlyden og af den årsag er det af afgørende betydning af aftalen er udformet med et tydeligt og detaljeret sprog. Dette vil kunne forebygge eventuelle uklarheder, da det kun er den tilsagte ret i aftalen, som brugsretten angår. Derudover, kan det være relevant for licenstagere at udforme aftalen, sådan at vilkårene i videst muligt omfang relatere sig til forholdende i VML § 38 b, stk. 2. Dette vil resultere i, at licenstagere fremmer sin position bedst muligt, idet det medfører valgfriheden.

Litteraturliste

Litteratur

Bøger:

Amiri, Aqbal (2013). Kompendium i Retssystemet og juridisk metode (1. udg.) KompendieForlaget.

Andersen, Mads Bryde (2016). Enkelte transaktioner (3. udg.) Gjellerup/Gads Forlag.

Andersen, Mads Bryde (2019). Praktisk aftaleret (5. udg.). Gjellerup/Gads Forlag.

Andersen, Mads Bryde, Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I (4. udg.). Karnov Group.

Arnerstål, s. (2014). Varumärket som kontrakt föremål. Uppsala: Iustus Förlag.

Clausen, Nis Jul, Edlund, Hans Henrik, Ørgaard, Anders (2015). Købsretten (6. udg.). Karnov Group.

Danielsen, J. H. (2005). Parallelhandel og varernes frie bevægelighed. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Gomard, Bernhard, Pedersen, Hans Viggo Godsk og Ørgaard, Anders (2015). Almindelig kontraktret (5. udg.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Hansen, Jørgen (1981). Licensaftalen.

Harboe, Thomas (2015). Metode og projektskrivning – En introduktion (2. udg.). Samfundslitteratur

Høilund, Dorte (2015). Retssikkerhed og juridisk metode (1. udg.) Hans Reitzels Forlag.

Liin, Birgit (2009), Misligholdelse af immaterialretsaftaler (1. udg.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Munk-Hansen, Carsten (2017), Den Juridiske Løsning (1. udg.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Ryberg, Bjørn Von, Kragelund, Christian, Lavesen, Martin (2013). Immaterialretlige aftaleforhold (1. udg.) Gjellerup/Gads Forlag.

Schmidt, Per Håkon (2002). Licensaftaler. Forlaget Thomson.

Schovsbo, Jens (2001). Immaterialretsaftaler (1. udg.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Schovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten, Petersen, Clement Salung (2021). Immaterialret (6. udg.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Sørensen, Karsten Engsig, Nielsen, Poul Runge, Danielsen, Jens Hartig (2014). EU-retten (6. udg.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Udsen, Henrik, Borberg, Vibeke, Riis, Thomas, Rosenmeier, Morten, Schovsbo, Jens, Schwemer, Sebastian Felix (2020). Lærebog i informationsret (2. udg.). Djøf Forlag.

Artikler:

Goergen, Patrick, Christensen, Hans Sønderby (2009), "Ingen luksus på udsalg"

Madsen, Palle Bo (U.2005B.69). "Peak Holding – om markedsføring som konsumptionsudløsende faktor".

Schovsbo, Jens (U.2002B.5), "Samtykke til parallelimport af mærkevarer – EF-Domstolens afgørelse af *Davidoff*-sagen".

Schovsbo, Jens, Riis, Thomas, "Kontrakt- og immaterialretlig konkurrence ved krænkelse af vilkår i i licensaftaler om immaterialretligheder.

Økonomi- og Valutaudvalgets udtalelse til Retsudvalget, som fremgår af Europa Parlamentets Dokument 1-611/83

EF-Tidende (C) 351/1

Lovgivning

Kontraktsret:

Lovbekendtgørelse 2016-03-02 nr. 193, Aftaleloven.

Varemærkeretten:

LBK nr. 88 af 29. januar 2019, Varemærkeloven

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv (Håndhævelsesdirektivet)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (varemærkedirektivet)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (varemærkeforordningen)

Retspraksis

EU-Domstolen:

C-9/93 (IHT/Ideal-Standard)

C-16/03 (Peak Holding/Axolin)

C-59/08 (Dior/Copad)

C-173/98 (Sebago)

C-337/95 (Dior/Evora)

C-355/96 (Silhouette)

C-414/99 (Davidoff)

C-558/08 (Portakabin)

Generaladvokatens forslag til en afgørelse i C-59/08

Dansk ret:

U 2000.2068

U 1979.593 SH

Ufr 1965.377

V-18-13

V-26-11

V-91-11

Andet:

<https://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/eu-ret-i-danmark>

<https://stadsrevisionen.dk/blog/aftaleloven/>

<https://lagen.nu/dom/nja/1997s109>

https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/71920/Suplemento_5-80EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

<https://lagen.nu/dom/rh/2008:29>

Toft, Malene Kronborg (2021). Bachelorprojekt: Mellemandsansvar på tjeneste med brugeregenereret indhold.