

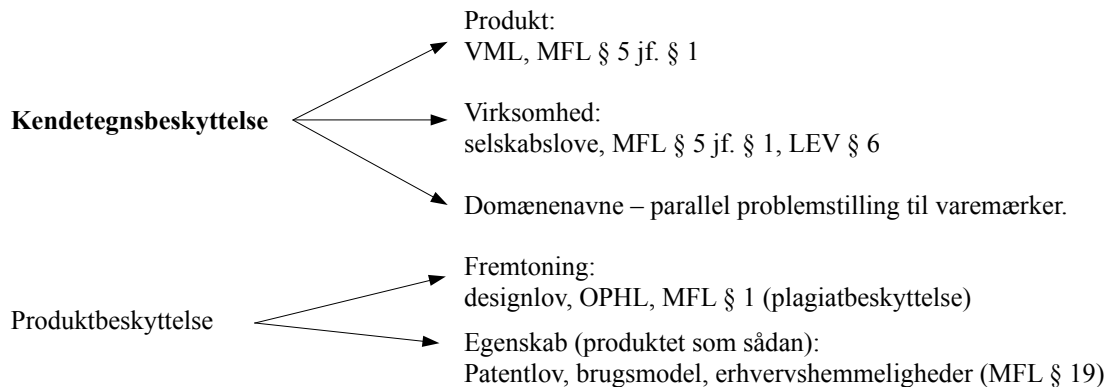
# IPR – goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker

## Virksomhedsoverdragelse

### Indledning

---

#### Oversigt over immaterialretten



Ikke skarp adskillelse, mulighed for kumulativ beskyttelse.

Fokus på kendetegnsbeskyttelse:

- navnerettigheder, domænenavne, varemærkeretten og goodwill.
- Kendetegnsbeskyttelsen karakteriseres som symboler, de bruges til at identificere eller repræsentere et firma eller et produkt.
  - Modsat produktbeskyttelsen, hvor det er det ”skabende åndsarbejdes resultat”,
    - dvs. at produktet har en værdi i sig selv (både varemærker og designs kan i visse situationer passe ind i begge kategorier).

#### Relationen til virksomhedsoverdragelser

Afhængig af målvirksomheds type, vil en væsentlig gruppe af aktiver være immaterielle rettigheder.

De immaterielle aktiver kan bestå af en lang række forskellige typer aktiver, herunder:

- Goodwill, virksomhedens navn, patenter, brugsmodeller, varemærker, designs, ophavsrettigheder, licensforhandler- eller agentrettigheder.

Due diligence-undersøgelse omfatter

- immaterielle rettigheder, en gennemgang af registrerede immaterielle rettigheder (varemærker, patenter osv), gennemgang af licenskontrakter, vurdering af evt. igangværende eller potentielle tvister samt vurdering af målvirksomhedens sikkerhedsprocedurer mhp. beskyttelse af know-how.
  - alt afhængig af målvirksomhedens type

Købers rådgivere vigtigt at sætte sig ind i

- de enkelte materielle rettigheder behandles, f.eks.
  - om rettigheden er korrekt registeret,
  - om den kan overdrages,
  - hvor lang tid rettigheden/beskyttelsen er gældende
  - samt værdien af dette aktiv
  - osv.

Reguleret i særlige love jf. hertil LEV, AL, APL (firmanavne), MFL (navne- og forretningskendetegn), patentloven, lov om brugsmodeller, VML, designloven, OPL samt lov om handelsagenter og handelsrejsende.

## Fællestræk og forskelligheder mellem immaterialrettighederne

- Eneretten er en forbudsret. Der er tale om forbudsbeføjelser.
  - Rettigheden giver ikke ret til at få noget ”opfyldt”, men til at forbyde noget.
  - Man er som den eneste berettiget til at udnytte (eller lade udnytte) den beskyttede frembringelse.
    - Baggrunden er at sikre ”belønning” for egen indsats samt at motivere til initiativ og virkelyst.
  - Begrænsninger i forbudsbeføjelsen/udnyttelsesretten
    - HR: Al immaterialret er tidsbegrænset
    - U: Varemærkeretten
- ”Den gode ide” skal iklædes fysisk gestalt for at være juridisk interessant.
- Værdi i sig selv ↔ symbolværdi
  - Principiel sondring mellem nyskabende intellektuel indsats og kendetegn med symbolværdi.
  - Værksbeskyttelse ↔ konkurrencebeskyttelse

## Stiftelse og beskyttelse

- Stiftes ved faktisk brug, frembringelse eller registrering.
- Registrering = stiftelsesakt => skaber en rettighed, modsat beskytter en rettighed.
- Beskyttelse
  - Prioritetsbeskyttelse – registrering
  - Efterligningsbeskyttelse
  - Kumulativ beskyttelse - ”fænomen” beskyttet af flere rettighedstyper, feks. ophavs- og designret.

## Konsumtion og parallelimport

Det regionale konsumtionsprincip er en indskrænkning:

- Er en beskyttet rettighed én gang bragt i omsætning, kan erhververen frit disponere herover.
  - Men kun over det enkelte eksemplar – retten til selve det immaterialretlige fænomen er stadig hos rettighedshaveren.
  - Gælder i hele EU og i de tilsluttede EFTA-lande (EØS).
- Konsumtion indtræder ikke hvis der alene er givet samtykke til salg uden for disse områder. (EØS)
- Princippet skal ses i sammenhæng med EF-traktatens art. 28 om varernes fri bevægelighed.

## Overdragelse

1. Immaterialretligheder kan overdrages ligesom andre formuerettigheder.
  - Overdragelsen kan være fuldstændig i form af egentligt salg – men det kan også være partielt hvorved brugsretten overdrages ved licens.  
U: Ophavsmandens ideelle *droit moral*-rettigheder, jf. **OHL § 3, stk. 3.**
2. De kan være genstand for **kreditorforfølgning**.  
U: En forfatters ret til at bestemme, om hans værk skal udgives.
3. De kan falde i **arv**.
4. De kan **ikke ekstingveres** i modsætning til rettigheder over fysiske formuegoder.
5. De kan **pantsættes** og sikringsakten er tinglysning.

## Patent- og Varemærkestyrelsens register

Her kan overdragelser, licenser og pantsætninger m.v. noteres, men det har ingen materiel betydning og fungerer altså ikke som en sikringsakt. Det har ordensmæssig og processuel betydning.

## Goodwill

---

Definition:

- Der findes ikke nogen entydig def. af goodwill.
- Goodwill kan beskrives som værdien af virksomhedens kundekreds, forretningsforbindelser, m.v. og udgør ofte den ekstra betaling, som en køber vil betale for en virksomhed ud over værdien af de fysiske aktiver (bøgførte værdier).

Værdiansættelse:

- Ofte ud fra evnen til at generere fremtidig indtjening – cash flow.

Formuerettighed

- Goodwill er en formuerettighed og kan overdrages og retsforfølges (kan dog ikke isoleret set overdrages – og man kan ikke separat sætte goodwill på tvangsauktion).

Pantsætning:

- Goodwill er et aktiv, som kan overdrages både til sikkerhed og eje.
- Pantsætte efter reglerne om underpant i løsøre.
- U 1995.500 H – Udllæg i bagerens goodwill
  - Fastslog at der kan foretages udlæg i goodwill, og at udlægget kan tinglyses, men kan ikke sættes direkte på tvangsauktion, da **goodwill ikke kan adskilles fra virksomheden**.
  - Udlæg i goodwill kan altså ikke realiseres, men kan hindre et salg af virksomheden.

## Skattemæssig behandling – (kan overspringes?)

Goodwill er i skatteretlig forstand knyttet til afståelsen af kundekreds, forretningsforbindelser o.lign i igangværende virksomhed,

- => den er ikke knyttet til personer i det sælgende selskab.

Betingelser for at anse goodwill for skattemæssigt overdraget og anerkende fradrag for anskaffelsessummen:

- Kan ikke overdrages selvstændigt, men kun i forbindelse med en overdragelse af virksomheden (følger altså virksomheden).
- Sælger skal have realiseret et tab af goodwill. Der skal altså være en (reel) afståelse.

Afskrivning på goodwill:

- Ikke mulighed for at aktivere egenoparbejdet goodwill og afskrive herpå.
- Kun tilkøbt goodwill kan aktiveres og afskrives.

Afståelse af goodwill beskattes efter AFL § 40, stk. 6

- Indkomstskat: → personlig indkomst
- Beregningsgrundlag:
  - Salgspris (kontantværdi) fratrukket skattemæssig nedskrevet værdi (kontantværdi) = avance/tab, jf. AL § 40, stk. 6, som er skattepligtig indkomst.

Ikke-interesseforbundne parter

- Ved overdragelse mellem ikke-interesseforbundne parter ligges handelsværdien som altovervejende udgangspunkt til grund.
  - Er værdien ikke fastsat vil skattemyndighederne gøre det => parterne aftaler det altid.

## Interesseforbundne parter (Cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000)

- Goodwill, der handles mellem interesseforbundne parter, værdiansættes efter et skøn over handelsværdien under hensyntagen til de konkrete foreliggende omstændigheder.
- I visse brancher eksisterer der en kutyme for værdiansættelse af goodwill ved overdragelse mellem uafhængige parter.
  - Sådanne kutymer kan ligeledes danne grundlag for værdiansættelse ved overdragelse mellem parter med interessefællesskab.
- I situationer, hvor der ikke foreligger branchekutymer eller øvrige holdepunkter for værdiansættelsen af goodwill, kan denne baseres på den nedenfor beskrevne beregningsmodel.
- NB: Ved interesseforbundne parter liggendes handelsværdien stadig til grund, men skattemyndigheder har **en udvidet adgang til korrektion**.
  - Man skal således kunne tilvejebringe en dokumentation for at den fastsatte overdragelsessum er realistisk.
- Cirkulæret er kun vejledende og der kan foreligge konkrete omstændigheder der gør at man må afvige fra cirkulæret.
  - Man skal foretage en værdiansættelse som en uafhængig part vil betale. Afgørende er således en vurdering af, om beregningsmodellen giver et realistisk billede.

## Beregning af goodwill efter cirkulæret

- Trin 1
  1. Udgangspunktet tages i selskabets regnskabsmæssige resultat før skat i de seneste 3 år.
  2. Har man ikke et regnskabsmæssigt resultat (f.eks. fordi man ikke er forpligtet til at aflægge årsregnskab) tages udgangspunktet i den skattepligtige indkomst i de seneste 3 år.
- Trin 2.
  - Reguleringer: (Da hverken 1 eller 2 kan liggendes til grund uden.)
    - Ad 1. → minus ikke udgiftsført løn til medarbejdende ægtefælle.
      - Korrektion for finansieringsmæssig belastning. Renteudgifter tillægges og store renteindtægter fratrækkes.
      - Korrektion for ekstraordinære poster i medfør af ÅL (dvs. salg af større anlægsaktiver).
      - Tillægges afskrivninger på tilkøbt goodwill.
    - Ad 2 → se cirkulæret.
- Trin 3
  - Vægtet gennemsnit af de 3 år (de sidste år tæller mere, idet det er mere retvisende):
    - År 1 tæller 1.
    - År 2 tæller 2.
    - År 3 tæller 3.
    - Handelstidspunktet er år 4.
    - Det vægtede overskud fremkommer ved at tage summen og dele med 6 ( $\text{år 1} * 1 + \text{år 2} * 2 + \text{år 3} * 3$ ) / 6.
- Trin 4
  - Har der været en stabil udviklingstendens i de sidste 3 år (enten pos eller neg) skal der også korrigeres herfor (korrektion for udviklingstendens).
  - $(\text{Resultat år 3} - \text{resultat år 1}) / 2 = \text{udviklingstendensen}$ .
  - Korrigerer for driftsherreløn (er der trukket det rigtige beløb til løn – kun ved personlige virksomheder. I selskaber er alle jo ansatte):
  - Mellemløst resultat (vægtede overskud + udviklingstendensen) \* 50 %, dog min 250.000 el max 1 mio.

- Trin 5
  - Fratrækker forrentning af samtlige aktiver i seneste balance minus tilkøbt goodwill eller driftsfremmede aktiver (som obligationer og pantebreve).
  - (%-satsen fastsættes årligt af skattemyndighederne).
- Trin 6 Kapitaliseringsfaktor.
  - Ganger det fremkomne beløb med kapitaliseringsfaktoren. Da goodwill kan have varierende levetid må kapitaliseringsfaktoren ansættes i forhold hertil (vurderer virksomhedstype og kompleksitet). Er den forventede levetid for goodwillen 9 år er kapitaliseringsfaktoren 3.

Opgørelsesmetoder for goodwill:

- Værdien af ikke registreret innovationsarbejde (fremtidig indtjening)
  - EBITA (earnings before income, taxes, depreations (afskrivninger) og
  - EBIT (earnings before investments and taxes).
- Evnen til at generere indtjening – cash flow.
- Oftest handles på indtjeningen – multipler i prissætningen.
- Industriel køber
  - → synergi (lader derved målvirksomheden indgå som en del i hans egen virksomhed)
- Institutionel køber
  - → cash flow.

ÅRL § 33:

- Om indregning af goodwill og IPR. Aktiv indregning på balancen. Man må ikke medtage egenoparbejdet goodwill i regnskabet, dvs. kun tilkøbt goodwill må medtages.

## Virksomhedsnavneret

---

### Lovgrundlag

Regler om firmanavne findes bl.a. i

- Navnet er ofte et **varemærke**
  - VML§ 14, nr. 4. - registreringshindring: man kan ikke få optaget et navn andre allerede har – dog foretager E&S ingen prøvelse.
  - Tæt forbindelse mellem varemærkeretten og virksomhedsnavneretten
    - Mange virksomhedsnavne anvendes ofte som varemærker og dermed beskyttes som sådanne, når de opfylder almindelige krav til særpræg mv.
- MFL § 5 jf. § 2 → **forretningskendetegn** – beskyttet mod forvekslelighed i omsætningen
  - Produktet: → der gælder en væsentlighedsbedømmelse ad modum VML.
  - Firmanavn:
    - HR: beskyttelsen heraf er altomfattende tendens: kommerciel vurdering (kommercielt forskellige områder)
    - Modif: helt forskellige markeder kommercielt udelukket.
      - Geografi: udgangspunkt:
        - Firmanavneret er en landsdækkende ret, men beskyttelsen kan være begrænset til virksomhedsudøvelsen (arten af virksomheden).
        - Beskyttelsen efter MFL ikke landsdækkende.
- SL §§ 2 og 3 samt § 347 om filialer. - LEV (lov om erhvervsdrivende virksomheder) kap. 2
  - De særlige virksomheds- og selskabsretlige navneregler, som findes i diverse selskabslove, har

imidlertid også et andet sigte end de rent kendetegnmæssige.

- Formål
  - At sikre omverdenen oplysninger om virksomhedsformen og dermed hæftelsesforholdet i relation til virksomhedens forpligtelser,
  - => principielt krav om **navnets sandhed**, med pligt til, at lade navnet indeholde hæftelsesformen, samt pligt til ikke at benytte **vildledende** eller forvekslelige navne.
- Identificerende funktion flyder sammen med kendetegnets differentierende funktion
  - Navnet skal være identificerende, beskrivende, må ikke være misledende, ikke forveksleligt med tredjemand.

## Krav til virksomhedsnavnet

### Adskillelsesevne:

- Skal have et vist særpræg eller adskillelsesevne
  - virksomhedsnavnet skal være identificerende og differentierende
- Kravet er lempeligere end i varemærkeretten,
  - Virksomhedsnavnet vil oftere helt naturligt og hensigtsmæssigt bestå af ord, som beskriver branchen og/eller beliggenheden.
- Sammensætningen af almindelige ord, kan også give særpræg, f.eks. "Nykredit".

### Brugspligt?

- ÷ formaliseret brugspligt for registrerede virksomhedsnavne
  - I modsætning til varemærkeretten.
- Dog må formentlig skulle sandsynliggøres en vis fortsat interesse i at hævde retten til navnet, hvis dette i en længere årrække har været ude af brug.

## Selskabs-, Fonds- og Virksomhedsnavnet

### Registrering i E&S:

- A/S'er, ApS'er og erhvervsdrivende fonde skal registreres hos E&S.
  - => i princippet en landsdækkende beskyttelse af navnet.
- Registrerede navne skal adskille sig "tydeligt" fra andre allerede registrerede navne.

### LEV:

- Alle erhvervsdrivende virksomheder, har en nogenlunde tilsvarende materiel navnebeskyttelse efter erhvervsvirksomhedsloven, men kun erhvervsvirksomheder med begrænset ansvar bliver registreret i E&S.
- Omfatter først og fremmest vil sige enkeltmandsfirmaer, I/S'er, K/S'er og andelsselskaber.

### Fortrinsstilling via E&S:

- Virksomheder, som registreres i E&S opnår en fortrinsstilling til navnet via registreringen,
  - om end registreringen ikke afgør retten til navnet, idet en navnestrid altid i sidste ende henhører under domstolene, medens enkeltmandsvirksomheder mv. må sørge for sig selv.

## Foreningsnavne- og kendetegn – (Kan nok overspringes)

### (Foreningsregister

- Foreninger og sammenslutninger, som ikke kan optages i andre offentlige registre, har tidligere kunnet optages i et særligt foreningsregister, hvorved der opnåedes eneret til benyttelse af foreningens eller sammenslutningens navn og kendetegn.
- Dette register er nu ophævet, men uanset ophævelsen gælder det stadig til 2010.)

### CVR-registeret:

- Er alene administrativt og giver ingen beskyttelse.
- Ellers kan man søge MFL § 5 eller LEV, hvis man er erhvervsdrivende.

Den tidligere Foreningslov gav en egentlig eneret uden konkurrenceelement.

- Beskyttelsen var snæver, jf. U1995.211H ("Handicap-dommen").
  - Dansk Handicap Forbund vs. Dansk Handicaps Idrætsforbund, hvor den ældre rettighedshaver dog ikke havde registreret sit navn, da den yngre forening søgte om registrering. Her gav man en meget snæver beskyttelse, da navnene var dannet af beskrivende ord - "idræt" var nok til at adskille (lille særpræg gav snæver beskyttelse). Blok anfører i kommentaren, at der ikke er så stort et behov, da foreningerne ikke har afsætningsinteresser at iagttage, men det gælder vel ikke alle foreninger.

Brancheforeninger:

- Er der tale om foreninger til varetagelse af faglige eller erhvervs-mæssige interesser – typisk brancheforeninger – må det afgørende for, om andre ved brug af forvekslelige navne eller kendetegn krænker eneretten være, om den pågældende kendetegnsbeskyttelse kan give anledning til forveksling med virksomheder, som er tilsluttet foreninger.
  - → Herved bliver der i realiteten tale om en konkurrence- eller brancherelateret eneret.

Eks: Som eksempel på, at der indgår en konkurrencevurdering i bedømmelsen, kan nævnes U1939.875V, hvor en forening af blomsterhandlere havde registreret betegnelsen "Sig det med blomster", hvilket ikke fandtes til hinder for en bagermesters brug af betegnelsen "Sig det med kager".

## Beskyttelsen – Forvekslelighed – Konkurrencemomentet

Beskyttelsen:

- Virksomhedsnavneretten søger at værne mod forveksling.
  - **Afgørende** for den forvekslingsrisiko, er om der på grund af vare-, branche- eller kundesammenfald foreligger en **konkurrencemulighed** mellem virksomhederne, eller der er andre særlige grunde til at frygte en **virksomhedssammenblanding i kundernes bevidsthed**.
  - Eventuel særlig indarbejdelse af navnet, kundekredsens sammensætning mv. (sammenlignet med Kodakdoktrinen)

Smh. med varemærkeretten:

- Det forekommer umiddelbart vanskeligt at acceptere, at selskabs- og virksomhedsnavneretten skal kunne give mulighed for at udhule varemærkerettens krav til vareartslighed og brugspligt ved blot at registrere eneret til virksomhedens navn i E&S, i stedet for at søge varemærkeregistret i Patent- og Varemærkestyrelsen.
- Udviklingen er derfor gået i retning af så vidt muligt at ligestille varemærker og virksomhedsnavne.
  - Dog forudsætter en krænkelse af virksomhedsnavnet ikke ubetinget, at der foreligger branchesammenfald.

**Varemærkebeskyttelse gives kun for ens varer, mens selskabsrettens navneregler gælder for alle varer.**

- De to slags regler påvirker hinanden, så forbud nok nedlægges hvis der er risiko for forvekslelighed.

Virksomhedsnavnesager kan behandles efter de nævnte specialregler i selskabs- og erhvervsvirksomhedslovgivningen, men procederes og afgøres som oftest tillige – eller udelukkende – efter MFL § 5.

## Varemærkeret

---

Lov: VML – LB 2009-01-28 nr. 90

Definition:

- Særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed, jf. § 1, 2. pkt..
- Et varemærke er et særligt kendetegn for varer eller tjenesteydelser, der virker som bindeled mellem en erhvervsdrivende virksomhed og dens kundekreds – der er tale om et differentieringsmiddel overfor substituerbare varer.

- MFL § 5, er bredere end § 1, 2. pkt.

Varemærket har fire funktioner:

1. Markedsstyrende, særligt via reklame
2. Oprindelsesfunktion, ved at angive hvor varen kommer fra
3. Individualiseringsfunktion, og
4. Garantifunktion (ikke retligt)

Ingen selvstændig værdi:

- Varemærket har som udgangspunkt ingen selvstændig værdi,
  - dog såkaldt ”*trade mark merchandise*”,
    - hvorved forstås, at varemærket kan bruges på artsfremmede produkter, fordi kundernes præferencer knytter sig til mærket som sådant, dvs. *løsrevet fra en bestemt vare*, hvorved mærket i sig selv får en reklameværdi. Eksempler herpå kan være Walt Disney eller Porsche.

## Rettighedshaveren

Alle fysiske og juridiske personer kan etablere varemærkeret, jf. § 1, 1. pkt.

Den der lader varemærket registrere, er indehaver af varemærkeretten.

Formuerettighed:

- Retten til et varemærke er en formuerettighed, som kan overgå til andre efter de almindelige regler om overdragelse, arv og kreditorfølgning.

Agenthus:

- Ved varemærker er der ingen arbejdstager/arbejdsgiver konflikt. De udviklede varemærker tilkommer nemlig target uden særlig aftale herom. Til gengæld kan der være et agenthus problem, som går på hvem der har ret til varemærket når kontrakten ophører. Her er den deklaratoriske hovedregel, at det er stamhuset – dvs. virksomheden – som har varemærkeretten, og ikke agenten.

Ansatte:

- I praksis tilkommer de udviklede varemærker targetvirksomheden uden særlig aftale herom (men en klar aftale herom anbefales).

## Rettens genstand

**Beskyttelsesobjektet:**

- VML § 2: ”Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk”
- **Primære krav**
  - Varemærket skal have **særpræg**, og det skal være **egnet til at adskille** disse fra andre virksomheders for at være varemærker, jf. **VML § 2, stk. 1 + art. 4.**
  - VML § 13, stk. 1: Særpræg betingelse for, at mærket kan registreres
  - VML § 3, stk. 2: Ikke ved brug stiftes rettigheder til et varemærke, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering.
  - Et udenlandsk varemærke, som er vitterligt kendt i DK, kan være til hinder for, at man kan få varemærket herhjemme – pga. faren for forveksling.
- Alm. tal og ord samt beskrivende mærker er som udgangspunkt udelukket fra beskyttelse, men kan opnå særpræg gennem indarbejdning.

**Varemærketyper:**

- **Ordmærker**
  - Det at man staver noget forkert gør ikke at det kan beskyttes. Ikke bare tage et almindeligt anvendt ord.
  - F.eks.: Som udgangspunkt kunne ”Kinder” ikke beskyttes. Alle ved at Kinder er chokolade (der er



sket indarbejdelse af varemærket) – det er blevet særpræget – så må andre ikke kalde deres chokolade det.

- Der gives ikke eneret til almindelig ord og sprog
- → Heller ikke mærker der blot angiver varens art, mængde, geografiske oprindelse mv., dvs. rent deskriptive ord, kan der gives eneret til, jf. VML § 13, stk. 2.
- Figurmærker
  - F.eks. Nike's eller Adidas striber.
- Slagord (slogans)
  - F.eks. ”Luk op for noget godt... luk op for Haribo”.
- Bogstaver og tal – problemer med særpræg
  - De kan være beskyttet i form af den måde man skriver dem på.
- Farver kan i sjældne tilfælde anses for at have særpræg.
  - Der kører p.t. en sag mellem T-mobile og Telia om brugen af farven ”Magenta”.
- Vareudstyr – hvor varen eller emballagen i sig selv udgør varens kendetegn
  - Overlap med designretten.

## Stiftelsen

Territorialprincippet:

- Varemærkeretten tager – på grundlag af Pariserkonventionen – udgangspunkt i territorialprincippet. Dvs. at ansøgning i Danmark kun gælder i Danmark.

Kan ske på 4 måder:

1. Registrering i Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. **VML § 3, stk. 1, nr. 1**
  - **Ansøgning efter VML § 12.** *Krav om gengivelse af varemærket samt de varer eller tjenesteydelser, som det skal registreres for.*
  - *Her prøver man om mærket har tilstrækkeligt særpræg. Man ser om der er absolutte (→ afslag) eller relative (→ søgningsrapport) registreringshindringer.*
  - *Produktet bliver placeret i en varekategori ved registreringen (der er vist ca. 30).*
  - *Når varen er registreret offentliggøres dette, jf. VML § 22.*
  - **Beskyttelsen gælder fra indleveringsdagen, jf. VML § 7.**
2. **Uregisteret** varemærke, jf. VML § 3, stk. 1, nr. 2 og stk. 3 (samme stiftelsesbetingelser her)
  - a) **Simpel ibrugtagning (nr. 2)**  
*Man tager det i brug og derved opnå beskyttelse*
  - b) **Indarbejdelse (stk. 3)**  
*En særlig form for ibrugtagning*
3. OHIM – EF's varemærkebeskyttelse.
  - *Vil man have et EF-varemærke skal kravet om særpræg mv. være opfyldt i samtlige medlemslande. Gælder som udgangspunkt også i de nye EU-lande, men hvis disse har ældre varemærker, må disse som HR respekteres.*
  - **Totalitetsprincip**
    - Hvis der er registreringshindring i ét land, så er der registreringshindring i hele EU, medmindre der er tale om et lokalt varemærke.
    - En national ansøgning består ved siden af EU-varemærket.
4. International protokolregistrering: Madrid-protokollen
  - *Giver beskyttelse i op til 80 lande. EF har ratificeret protokollen. International protokolregistrering i lande udenfor EU også.*

Hovedreglen i VML er **først i tid - bedst i ret**

- → Tidsprioriteten er afgørende for varemærker, idet rettigheder stiftet først har forrang frem for senere rettigheder, jf. VML § 7.
- For **rettigheder stiftet ved brug** er
  - ibrugtagningstidspunktet afgørende henholdsvis tidspunktet for mærkets indarbejdelse.
- For rettigheder **stiftet ved registrering** er ansøgnings- eller prioritetsdatoen afgørende.

## Registreringshindringer

Ordre public mv.:

- Strider mod offentlige hensyn,
- er vildledende eller
- krænker andres rettigheder,
  - herunder ældre varemærkerettigheder, men også f.eks. person- og virksomhedsnavne-rettigheder eller ophavsrettigheder, jf. VML §§ 14-15.

EU-varemærke:

- Et forveksleligt EF-varemærke er registreringshindrende for yngre varemærkeansøgninger på linie med et ældre dansk varemærke, uanset at varemærket ikke bliver brugt i Danmark.

Udenlandske varemærker, som ikke er registreret eller brugt i Danmark,

- er til hinder for etablering af kolliderende danske varemærkerettigheder, når de er vitterligt kendt her i landet, jf. VML § 15, stk. 2, nr. 4.
- Kun vitterligt kendt, hvis det har en meget høj bekendthedsgrad, selv i lande hvor det ikke bruges.
- Andre mærker, som anvendes i udlandet uden at være registreret i Danmark, og som ikke kan leve op til kravet om at være vitterlig kendt, er registreringshindrende, hvis den hjemlige ansøger på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke, og det ansøgte varemærke kun adskiller sig uvæsentligt fra dette, jf. VML § 15, stk. 3 og 4.

VML § 15:

- Normalt er ældre varemærkerettigheder kun registreringshindrende for yngre mærker inden for samme eller lignende vareart, jf. VML § 15, stk. 1, men området kan evt. udvides efter Kodakdoktrin-synspunkter.

## Enerettens indhold

**Prioritetsbeskyttet eneret** til at benytte et varemærke *erhvervsmæssigt*, jf. VML § 1, smh. § 4, stk. 1. + art. 9.

- → Ret til at forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med, eller som ligner, varemærket for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, som dem, der er omfattet af varemærkeretten, hvis der er risiko for forveksling jf. § 4.
- Anden brug end kendetegnsbrug er lovligt, f.eks. gengivelse af varemærket i lærebøger, jf. VML § 11.
- Hindrer at ordet kan indgå i andres (vareartsbeslægtede) firma- eller forretningsnavne.
  - **Brug af eget navn og adresse:** kan aldrig forbydes, jf. VML § 5, nr. 1.

### Forvekslingsrisiko

- Der skal være risiko for forveksling for at man kan forbyde andre at anvende et varemærke.
  - Ethvert nyt mærke må adskille sig så meget fra de allerede eksisterende mærker, at disse mærkers konkurrenceværdi ikke formindskes, og således at der ikke snyltes på den goodwill, der er oparbejdet for det ældre mærke.
- Bedømmelsen af forvekslingsrisikoen bygger på en bred og kompleks sammenligningsteknik, hvor den umiddelbare **mærkelighed** sammen med **vareartsligheden** er vigtig. Andre momenter er varens beskaffenhed, mærkets indarbejdelse og praktiske anvendelse, køberkredsens sagkundskab mv.
- Den **konkrete brug af mærkerne** i markedsføringen er meget vigtig.

**HR:** Krav om **vareartslighed** for at der foreligger krænkelse, jf. § 4, stk. 1

*Lignende mærke skal vedrøre varer eller tjenesteydelser ”af samme eller lignende art”*

- *Hvis man sælger cykler og har et varemærke, og der så er der en anden, som vil sælge skraldespande under et mærke stort set er magen til, så fordi der er tale om vidt forskellige produkter, så må han godt dette som udgangspunkt. Et løbehjul og en cykel er derimod for tæt på hinanden til, at man kan bruge det samme mærke.*
- Det visuelle:
  - Ved vurderingen af mærkeligheden har det visuelle indtryk traditionelt været tillagt klar overvægt, dvs. stavemåden, den konkrete udformning og farverne. Også udtalen indgår i bedømmelsen af ordmærker.
- Kundernes erindring:
  - Når varemærkers forvekslelighed skal vurderes, må man videre huske på, at aftagerkredsen ikke altid har nogen umiddelbar, samtidig sammenligningsmulighed, men at mærkerne i deres praktiske anvendelse ofte vil blive set med en vis tidsmæssig adskillelse. Kunden har da kun et i nogen grad udvisket erindringsbillede at holde sig til, hvilket øger risikoen for forveksling.
- Baggrundsmomenter:
  - Udover mærke- og vareartsligheden lægges der vægt på samtlige baggrundsmomenter såsom varens art, mærkets indarbejdelse, mærkets anvendelse, markedsføringen, køberkredsens sammensætning mv.

**U1: Kodak-doktrinen.** Varemærker, som er ”velkendte”, hvorfor andres brug er utilbørlig udnyttelse af ”goodwill”, jf. § 4, stk. 2.

- *Hvis man vil kalde sine cykler for Coca Cola, så vil der som udgangspunkt ikke være nogen forvekslingsrisiko. Men problemet er, at man på cyklen lukrerer på et varemærke, som indikerer kvalitet mv. Dette går ikke. De særligt velkendte varemærker har – til trods for den manglende vareartslighed – en beskyttelse overfor sådanne tilfælde.*
- Der er altså tale om mærker, der har oparbejdet en sådan kendthed og goodwill, at der ses bort fra kravet om vareartslighed.
- Velkendte mærker
  - For at man kan tale om velkendte mærker i denne forstand, skal mærket være kendt af stort set alle inden for den normale omsætningskreds og formentlig også nogen udenfor.
  - Der kræves ikke at mærket er internationalt kendt.

**U2: Rottegift-reglen.** Andres brug af mærket vil skade varemærkets renommé, jf. § 4, stk. 2.

Igen er **konsumptionsprincippet** af betydning for omfanget af beskyttelsen, jf. **VML § 6 + art. 13.**

MFL § 5:

- Alle kendetegn er beskyttet af MFL § 5, og når det kan gengives grafisk er det endvidere beskyttet af VML.

Generelt er det svært at se forskel mellem MFL § 5 og VML § 4, dog er vareartslighedskravet i VML § 4, ikke gældende i MFL § 5. Den konkrete markedsføring vil få betydning for aftagerkredsens opfattelse.

## Enerettens begrænsning

VML § 5, nr. 2

- Andre må i overensstemmelse med god markedsføringsskik gøre erhvervsmæssig brug af angivelser der vedrører
  - varens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse mv.
  - (skal ses i sammenhæng med, at der jf. VML § 13, stk. 2, normalt slet ikke kan erhverves varemærkeret til sådanne angivelser).

Tilbehør/reservedele:

- VML § 5, nr. 3
  - Andre kan gøre brug af et varemærke, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en

vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

- Herved tillades producenter og distributører af uoriginale reservedele, at reklamere med, at deres produkter kan anvendes i forbindelse med mærkevareproducenternes hovedprodukter.

## Konsumtion – VML § 6

Begrebet svarer nogenlunde til det tilsvarende begreb i ophavsretten.

Videresalg mv:

- Når bestemte eksemplarer af en vare er bragt i omsætning, kan de i overensstemmelse med det almindelige princip om konsumtion frit sælges videre med mærket på, herunder parallel- og reimporteres i det omfang, som betinges af reglerne for international konsumtion, jf. VML § 6, stk. 1.
  - Skal være bragt i omsætning under samtykke fra rettighedshaveren.

Parallelimporten er lovlig

- Regional konsumtion:
  - Der er en klar tilkendegivelse fra EF-domstolen om, at der gælder regional konsumtion (EØS-konsumtion), dvs. at varen skal være bragt på markedet indenfor EØS-området for at der må ske parallelimport, jf. Silhuet-sagen.
  - Varer markedsført udenfor EØS-området må ikke parallelimporteres uden samtykke.
    - Et sådant samtykke foreligger ikke, blot fordi mærkeindehaveren har samtykket i, at andre varer – uanset om de måtte være identiske med eller ligne de omhandlede varer – markedsføres inden for EØS, jf. Sebago-dommen,
    - → dvs. samtykke til parallelimport alene gælder det pågældende vareparti.
  - Stiltiende samtykke:
    - Et udtrykkeligt samtykke til markedsføring udenfor EØS-området, kan rumme et stiltiende samtykke til markedsføring af de pågældende varer også indenfor EØS-området, hvis det er utvetydigt.
      - Et sådant stiltiende samtykke kan ikke anses for givet, blot fordi at mærkeindehaveren har undladt positivt at tilkendegive, at han modsætter sig et sådant videresalg.

## Varighed og ophør

**HR:** Registreres for 10 år *ad gangen* fra registreringsdagen, jf. VML § 26.

**HR:** Varighed er **ikke** knyttet til nogen bestemt **tidsgrænse**. Består så længe brugen opretholdes (brugspligt – gælder også EF-varemærket).

**U1:** **Manglende brug.** Hvis man ikke gør brug af sit varemærke inden 5 år efter registrering, så ophører det registrerede varemærke, jf. VML § 25.

**U2:** **Degenerationsproblem.** Varemærket er blevet en almindelig anvendt betegnelse for arten af den vare eller tjenesteydelse, som det er mærke for. (særpræget går tabt)

- *Eksempelvis SONY som opfandt walkman'en. SONY gjorde her en kæmpe indsats for at fastholde den som en SONY walkman, uden held.*

**U3:** Tidligere ophør ved dom eller administrativt.

**U4:** Uregistrerede varemærker ophører automatisk ved opgivelse af brugen.

## Ordmærker

**HR:** En forkert stavemåde af et ord eller anvendelse af tal i stedet for bogstaver i et ord giver ikke ordet særpræg, såfremt ordet stadig må opfattes på samme måde som det rigtige ord.

**HR:** Nye ord på dansk, som endnu ikke er i ordbøger, kan mangle særpræg. Nye ord på andre sprog vil som udgangspunkt have fornødent særpræg.

### Vurderingen af særpræget

- Dette skal ske i forhold til de konkrete varer eller tjenesteydelser, som ordet søges registreret for.

- Et ord mangler særpræg, når det direkte beskriver varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen.
- Leder ordet blot tanken hen på noget vedrørende varen eller tjenesteydelsen eller giver associationer hertil har ordet tilstrækkeligt særpræg.

## Figurmærker

Dette er et varemærke, der består af eller indeholder figurer og afbildninger, jf. **VML § 2, stk. 1, nr. 3.**

### Krav om særpræg

- Figurmærker (rene figurer, bogstavmærker i figurlig udformning, figur komb. med ord mv.) skal have særpræg. Har de dette kan det registreres efter **VML § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 3.**

### Rene figurer

- Der stilles **ikke store krav** til særpræget ved rene figurmærker. Men jo mere enkel en figur er, des mindre beskyttelse er der overfor andre mærker.

### Bogstavmærker i figurlig udformning

- Det er mærkerne i deres helhed, der registreres. Der er ikke opnået eneret til selve bogstavet.

### Figur kombineret med ord

**HR:** Særpræg i sin helhed.

Man opnår ikke eneret til den del af mærket, der ikke har særpræg, men kun til mærket i dets helhed, jf. **VML § 16, stk. 1.** (Andre kan altså som HR benytte samme ord på anden måde).

### Figurligt udformede ord

- Varemærker, der udelukkende består af ord skrevet med specielle typer, kan have særpræg. Eneret til mærket i dets helhed – ikke ordet. Igen kan andre benytte ordet, hvis der ikke er risiko for forveksling.

### Vareudstyrsmærker

- En registrering heraf giver indehaveren eneret til udformningen af varen selv, en del af en vare eller en emballage. (ex. en parfumeflaske).
- Om et vareudstyrsmærke har særpræg afhænger af, om det er en almindelig form indenfor den givne vareart.

### Vareudstyrsmærker med figurer eller ord

**HR:** Indgår sådanne, vil mærket have særpræg i sin helhed.

### Vareudstyrsmærker med farver

- Normalt et krav at der er anvendt flere farver, at de anvendes i mærket på en for varen usædvanlig måde, at farverne ikke er almindeligt anvendt indenfor branchen, og at farverne ikke opfattes som ren udsmykning.

### Tegn hvortil der ikke kan opnås varemærkeret

- Ikke beskyttelse hvis udformningen:
  - følger varens egen karakter
  - er nødvendig for at opnå et teknisk resultat
  - giver varen en væsentlig værdi (f.eks. udsmykning på varen eller emballagen).
- Disse undtagelser er med til at afgrænse varemærkeretten overfor bl.a. design og patentretten, hvor der er strengere betingelser.

## Overdragelse

Ved overdragelse af erhvervsvirksomhed

- Ejendomsretten til virksomhedens varemærker overgår til køber,
  - medmindre andet er eller må anses for at være aftalt (§ 38, stk. 2).
  - Både registrerede og uregistrerede varemærker.

- Overgang kan registreres, men er ikke sikringsakt
  - (er relevant fordi at hvis man er registreret får man underretning når diverse gebyrer skal betales).

#### Licensrettigheder:

- Licensrettigheder overgår ikke direkte til køber.
- En varemærkelicens kan ikke videreoverdrages,
  - medmindre andet er aftalt mellem licensgiver og licenstagere – lovgrundlag herfor kunne evt. være PTL § 43 analogt
  - U 2001.619 H – Zodiac-dommen
    - Konkret tillagt ret til videreoverdragelse, da licensen blev anset for reelt at være et salg af et varemærke
    - Konkursbos overdragelse af licensrettighederne til navn og varemærke berettiget.
    - Tillader konkret ret til videreoverdragelse. Er udtryk for undtagelsen, der bekræfter hovedreglen. En meget konkret afgørelse, hvor HR sidestiller aftalen med et køb af et varemærke: 1) der var tale om en evergreenlicens (evigt varende), 2) den var fuldt betalt, 3) der var ingen bestemmelse om change of control.
    - En aftale om overdragelse af et selskab fandtes, hvormed fulgte selskabets navn samt tidsbegrænset og uopsigeligt ret til at benytte varemærket ”Zodiac” (som også indgik i selskabsnavnet), at hjemle ret til at videreoverdrage rettighederne til navnet og varemærket som led i et samlet salg af selskabets virksomhed, selv om muligheden herfor ikke var udtrykkeligt angivet i aftalegrundlaget.
- Ved licenser skal man ofte overveje problemer med konkurrenceloven, hvis licenserne opdeler markedet.

## Sanktioner

#### Fogedforbud:

- Den primære sanktion er fogedforbud.

#### Erstatning:

- Desuden kan der gives erstatning, hvilket kræver dokumentation af tab. Kan tab ikke dokumenteres kan der fastsættes et rimeligt vederlag.
- Der er mulighed for at få erstatning for markedsforstyrrelser. Ved varemærker vil det være relevant, f.eks. ved annoncer og markedsføring til at genoprette markedsstatus - specielt for varemærkeretten.

## Domænenavne

---

#### Definition:

- Et domænenavn er et synonym for en bestemt IP-adresse.
- En brugsret – ikke en ejendomsret
  - Ejendomsretten tilkommer den danske stat.
  - Styres af DIFO/dk-hostmaster – en privat forening, der har fået tillagt kompetencen af staten.

#### Virksomheds ansigt ud mod verden

- Derfor er det jo nærliggende at bruge sit kendetegnsbeskyttede varemærke på virksomhedens domæne – typisk logo eller navn.
- Efterhånden lige så stor betydning for virksomhederne, som de øvrige IPR-rettigheder.

#### Lovgrundlag

- Internetdomæneloven - Lov 2005-06-24 nr. 598

Registrering hos dk-hostmaster.

- Årlig fornyelse.
  - Man registrerer enten et domænenavn for 1, 2, 3 eller 5 år.
- Datterselskab af DIFO. Foretager den praktiske administration og registrering.

UP: Først i tid, bedst i ret.

Modif:

- Andre kan have en ”mere” berettiget interesse i domænenavnet.
- Nylig orango.dk og klonk.dk sager, hvor

DIFO forening (Dansk Internet Forum Forening) - privat forening - vedtægterne regulerer forholdet.

- Den retlige håndtering af domænenavne sker først og fremmest i privat regi, hvilket gælder både registrering af domænenavne og efterfølgende behandling af eventuelle klagesager om, hvorvidt domæneregistreringer er sket i strid med gældende regler.
- DIFO administrerer internetdomæner - er udpeget af staten. Har fået tilladelsen til at administrere domænerne. Er en privat forening.

Klagenævnet har dog kun kompetence til at afgøre om en sket registrering er i strid med en eksisterende registrering, og har altså ikke kompetence til at afgøre spørgsmål om der rent faktisk foreligger en enerettighed eller ej. Det hører under domstolene.

”Type squatting”

- Navn der ligner et kendt navn med det formål at snylte herpå.
- → Kan slettes hvis visse betingelser er opfyldt.

Overdragelse af domænenavne:

- Intet problem ved aktieoverdragelse, da selskabet stadig er det samme.
- Ved aktivitetsoverdragelse skal registreringen overføres – sker ved at underrette DK-hostmasters om overdragelsen.
  - Har man i en aktivitetsoverdragelse ikke skrevet om overdragelsen angår domænenavnet også, så antages det at det følger med, jf. analog anvendelse af VML § 38, stk.2.

Hvis flere parter har en berettiget interesse i et domænenavn

- → Bedst i tid-bedst i ret.
- Vurdering af, om der foreligger berettiget interesse: Den måde, man ser på det, er ligesom at se på varemærker - er der tale om forvekselighed, opererer man inden for samme branche mv.

## Forhold man typisk vil se på ved due diligence

Er der nogen der har et domæne/en hjemmeside, der minder meget om denne og derfor skaber konkurrence, eller andre med lignende navne, der har et ikke så godt indhold ift. hvad man gerne vil udtrykke overfor omverdenen?

Har sælger faktisk retten til hjemmesiden og kan man overdrage den og få lov at bruge den når man har fået den overdraget?

Er de årlige gebyrer betalt?

## Ekstra:

# Skattemæssige konsekvenser af overdragelse af goodwill

---

## Sælger

Afståelse af goodwill beskattes efter AFL § 40, stk. 6.

- Skattepligtig avance/tab opgøres som afståelsessum ÷ (anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger).
- Reglerne kan også finde anvendelse ved afståelse af øvrige immaterielle aktiver, dvs. know-how, patent, brugsmodeller, ophavsrettigheder og varemærker.

Løbende ydelse:

- LL § 12 B: Der er tale om en løbende ydelse, når der hersker usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse, når ydelsen løber ud over aftaleåret.
- Adgang for S til at få rentefri henstand med avanceskattebetalingen indtil betaling af de løbende ydelser.
  - I det omfang vederlag for goodwill eller immaterielle rettigheder erlægges med en løbende ydelse
- Begæring skal indgives i aftaleåret senest samtidig med indgivelse af selvangivelse jf. AL § 40, stk. 7.

Specialregel i LL § 27 – undt til det alm. princip om kapitalisering af løbende ydelser.

## Køber

K kan afskrive efter AFL § 40 med indtil 1/7 årligt. Dette gælder for goodwill erhvervet 1/1 1998 eller senere.

Afskrivningerne er ubunde. Afskrivningsgrundlaget er den kontantomregnede anskaffelsessum.

Såfremt goodwill skal berigtiges med en løbende ydelse (LL § 12 B),

- Fradragsret for løbende ydelser i det omfang, disse overstiger den kapitaliserede værdi af goodwill på overdragelsestidspunktet.
- Der oprettes således en konto for kapitaliseret goodwill, der først kan fradrages, når og hvis denne konto går i nul. Dette gælder for overdragelser efter 1/7 1999, jf. LL § 12 B.
- K har stadig adgang til at afskrive på den beregnede goodwill, man kan altså alene fradrage de løbende ydelser, når disse udgør mere end den kapitaliserede goodwill.

Er beskyttelsestiden iht de respektive love om immaterielle rettigheder mindre eller resteret et beskyttelsestidsrum på mindre end 7 år, kan der afskrives over den resterende periode.

Varemærker kan afskrives med op til 1/7 pr. år, brugsmodeller med op til 1/3 pr. år osv. En patentrettighed, der er erhvervet med 4 års resterende beskyttelsesperiode, vil kunne afskrives med 25 % om året.

Afskrivningerne er ubundne. Afskrivningsgrundlaget er den kontantomregnede anskaffelsessum.

Efter AL § 41 kan udgifter til patentrettigheder og know-how rettigheder i tilknytning til den skattepligtiges erhverv dog alternativt fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori udgifterne er afholdt.