

DATO: 31.05.2024

Sagsnr.2023-3893

K E N D E L S E

Sagens parter:

I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [by].

Klagens tema:

[Advokat A] har på vegne af [klager 1] og [klager 2] klaget over, at [indklagede], der repræsenterede modparten i en ophavsretlig tvist, har tilsidesat god advokatskik ved at undlade at opfordre [klager 1] og [klager 2] til at søge advokatbistand samt ved at være gået videre, end berettiget varetagelse af klientens interesser tilsiger, i forbindelse med forligsforhandlinger.

Datoen for klagen:

Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 6. december 2023.

Sagsfremstilling:

[Aktieselskab] (tidligere [...]) fik den 13. maj 2014 hos den europæiske [myndighed] registreret figurmærket [figurmærke].

[Indklagede] repræsenterede [aktieselskab] i forbindelse med, at selskabet var blevet bekendt med, at selskabet [klager 2] solgte [...], hvoraf [aktieselskabs]

registrerede varemærke [figurmærke] fremgik.

Den 4. januar 2023 sendte [indklagede] på vegne af [aktieselskab] en påkravsskrivelse til [klager 2] med påkrav om at standse brugen af [aktieselskabs] registrerede varemærke [figurmærke]. Af brevet fremgik bl.a. følgende:

"Da den uberettigede brug af vores klients varemærke må anses for at være forsætlig eller i hvert fald uagtsom, kan vores klient kræve erstatning og betaling af vederlag i henhold til varemærkelovens § 43, stk. 1-3 og markedsføringslovens § 24, stk. 2 og 3.

Vi skal derfor samtidig bede Dem bekræfte følgende:

- 1. At De anerkender, at enhver brug af betegnelsen [figurmærke] eller dermed forvekslelige betegnelser udgør en krænkelse af vores klients rettigheder i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven.*
- 2. At De fjerner betegnelsen [figurmærke] i al markedsføringsmateriale og produktangivelse.*
- 3. At De garanterer, at De ikke fremadrettet vil anvende betegnelsen [figurmærke] og dermed forvekslelige varemærker til brug for [...] og [...] mv.*
- 4. At De ved revisorpåtegning oplyser og dokumenterer følgende tal til brug for min klients opgørelse af krav på erstatning og vederlag: [...]*

Jeg skal bede om en bekræftelse på, at De accepterer ovenstående hurtigst muligt, og at De - herunder via Deres forhandlere - har stoppet enhver brug af min klients varemærke senest den

16. januar 2023 (modtaget af os)

For nærværende skal jeg bemærke, at ovenstående er fremsat uden præjudice for vores klients rettigheder, der således forbeholdes i enhver henseende."

[Klager 2] oplyste ved e-mail af samme dato til [indklagede], at det var [klager 1], som ejede brandet [brand] og stod for produktion og produktudvikling.

Den 27. januar 2023 sendte [indklagede] et påkrav til [klager 1]. Af brevet fremgik bl.a. følgende:

"Vores klient er indstillet på at løse sagen i mindelighed, men dette indebærer, at enhver fremadrettet brug indstilles, og at De derfor bekræfter følgende punkter utvetydigt:

- 1. At De anerkender, at enhver brug af betegnelsen [figurmærke] eller dermed forvekslelige betegnelser udgør en krænkelse af vores klients rettigheder i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven.*
- 2. At De fjerner betegnelsen [figurmærke] i al markedsføringsmateriale og produktangivelse.*
- 3. At De garanterer, at De ikke fremadrettet vil anvende betegnelsen [figurmærke] og dermed forvekslelige varemærker til brug for [...] og [...] mv.*

Jeg skal bede om en bekræftelse på, at De accepterer ovenstående hurtigst muligt, og at De - herunder via Deres forhandlere - har stoppet enhver brug af vores klients varemærke senest den

6. februar 2023 (modtaget af os)"

Den 3. februar 2023 modtog [indklagede] en e-mail fra [klager 1], hvoraf det fremgik, at man fremadrettet ikke ville bruge betegnelsen [figurmærke]. Herefter var det [aktieselskabs] opfattelse, at sagen var lukket.

I forbindelse med en messe, som forløb over flere dage ultimo februar/primus marts 2023, blev der taget adskillige fotos af [klager 2]'s produkter udstillet hos en kunde. [Advokat A] har oplyst, at det var [indklagede], som deltog på messen og tog de pågældende fotos, og at han i den forbindelse oplyste til en medarbejder hos [klager 2], som var til stede hos den pågældende kunde: "*I har et problem med mig [...]" og "det er et beskyttet varemærke, I bruger [...]"*.

[Indklagede] har bestridt, at han var til stede på den pågældende messe og dermed kan have udtalt sig som påstået. [Indklagede] har derimod oplyst, at [aktieselskab] i marts 2023 af samarbejdspartnere blev gjort opmærksom på, at den krænkende brug af [figurmærke] fortsat fandt sted, og at dette var blevet konstateret på en messe.

Ved e-mail af 27. marts 2023 til [klager 1] og [klager 2] fremsendte [indklagede] et forligstilbud, som bl.a. indebar, at [aktieselskab] ville frafalde økonomiske krav, hvis selskaberne indstillede brug af betegnelsen [figurmærke].

Den 5. april 2023 rykkede [indklagede] for tiltrædelse af forligstilbuddet.

[Klager 1] besvarede henvendelsen den 12. april 2023, idet selskabet bl.a. oplyste følgende:

"Som nævnt ovenfor, har vi ikke den mindste interesse i, at benytte [figurmærke] i en form, som kan forveksles med jeres registrering.

Det kan blive svært, at afstå fra, at benytte [...] eller [...], når vi laver [...] og har gjort det så længe."

Ved brev af 27. april 2023 til [klager 1] skrev [indklagede] bl.a. følgende:

"Vi har noteret, at I har oplyst, at I gør jeres bedste for at bremse krænkelsen af [figurmærke]. I forligsaftalen vedhæftet er der allerede taget højde herfor, idet I er meddelt en fælles [...] gældende indtil 15. juni 2023.

For så vidt angår [klager 2], er det uden betydning for sagen, at I køber færdige produkter af [klager 1] til videresalg, idet varemærkeindehaverens forbudsret gælder overfor enhver tredjemand, der gør erhvervsmæssig brug af varemærket, herunder ved at udbyde varerne til salg, se hertil varemærkelovens§ 4, stk. 3, nr. 2.

På denne baggrund skal jeg bede om en underskrift af forligsaftalen fra begge parter i sagen - [klager 2] og [klager 1] - hurtigst muligt og senest fredag den 5. maj 2023.

Såfremt vi ikke modtager underskrevet forligsaftale indenfor den meddelte frist, må I påregne, at der - uden yderligere varsel - indledes retlige skridt med henblik på at få nedlagt forbud mod den uretmæssige brug samt at få erstattet det tab, som min klient i den forbindelse er blevet påført, idet den manglende utvetydige bekræftelse alene kan tages som udtryk for intention om fortsat krænkelse."

[Klager 1] svarede ved brev af 2. maj 2023 bl.a. følgende:

"Fra første henvendelse tilbage i januar 23, forsikrede vi jer om, at hverken vi, eller vores netværk i branchen havde kendskab til [figurmærke]. Dette til trods for, at vi har arbejdet med [...], i mere end 20 år.

[...]

Hvis I ser historisk på ovenstående, og tager i betragtning, at vi til dato, ikke ved hvad [figurmærke] er, andet end en produktregistrering, og holder det oppe imod vores mangeårige brug af [figurmærke], så mener jeg, at vi udviser mere handlekraft og vilje, end man umiddelbart kunne forvente.

[...]

Det er delvist forklaringen på, at vi ikke kan skrive under på den del af forligsaftalen, som omhandler en meget specifik "[...]". Som vi allerede har bevist, så gør vi hvad vi kan.

Vi noterer os jeres ønske om, at være i mål 15. juni, sagen er blot, at uanset hvilken dato I fastsætter, så kan vi ikke gøre det bedre og mere effektivt, end vi allerede gør."

Den 6. juni 2023 fremsendte [indklagede] et revideret forligsforslag til [klager 1] og [klager 2].

[Advokat A] indtrådte den 8. juni 2023 som advokat for [klager 1] og [klager 2] og skrev samme dag et brev til [indklagede] på sine klienters vegne. Af brevet fremgik bl.a. følgende:

"På ovenstående baggrund har jeg umiddelbart svært ved at få øje på, at Deres klient rent faktisk måtte have rettigheder i det af Dem på Deres klients vegne postulerede omfang.

I det mig tilsendte materiale fremgår intet sted, at De har opfordret min klient til at søge advokatbistand, jf. i øvrigt art. 42 i de advokatetiske regler.

Set herfra forekommer det at De på Deres klients vegne - med urette - har forsøgt at overbevise min klient om, at denne krænkede rettigheder tilkommende Deres klient, som De og/eller Deres klient burde vide ikke tilkom Deres klient.

Det til min klient tilsendte forlig vil ikke blive returneret i underskrevet stand."

Den 10. juli 2023 anlagde [indklagede] på vegne af [aktieselskab] en forbudssag mod [klager 1] og [klager 2] ved [retten].

Ved [rettens] kendelse af 10. januar 2024 nedlagde retten forbud og påbud mod [klager 1] og [klager 2]'s anvendelse af betegnelsen [figurmærke] i forbindelse med [...] og [...] i EU mod en sikkerhedsstillelse fra [aktieselskab] på 200.000 kr. Af rettens begrundelse fremgår bl.a. følgende:

"Der består efter registreringen en formodning for, at [aktieselskab] har en gyldig varemærkeret, og hvis [klager 1] og [klager 2] skal forhindre [aktieselskab] i at håndhæve sin registrerede varemærkeret under denne midlertidig forbudssag kræver det, at [klager 1] og [klager 2] godtgør, at udtrykket [figurmærke] af den relevante omsætningskreds må anses for deskriptivt som anført i varemærkeforordningen artikel 7, stk. 1, litra c eller d. Det bemærkes herved, at den figurlige udformning af [aktieselskabs] varemærke ikke er af en sådan karakter, at den vil kunne tilføre særpræg til et i øvrigt deskriptivt mærke.

De beviser, der under sagen er fremlagt for at godtgøre, at ordene [figurmærke] for de omhandlede varer må anses for deskriptive i forhold til den relevante omsætningskreds, er efter en samlet vurdering af deres kvalitet og kvantitet ikke tilstrækkelige til at fastslå med sikkerhed, at [aktieselskabs] varemærke er ugyldigt.

Det er heller ikke godtgjort, at [aktieselskab] varemærkeret er fortabt på grund af manglende reel brug, jf. varemærkeforordningens artikel 18. [...]

Retten finder det på den anførte baggrund sandsynliggjort, at [aktieselskab] har den ret, der søges beskyttet, jf. retsplejelovens § 413, nr. 1.

Retten finder det endvidere sandsynliggjort, at der ved [klager 1] og [klager 2's] brug af ordene [figurmærke] som dokumenteret under sagen sker en krænkelse af [aktieselskabs] varemærke, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2, idet brugen må anses for brug af et lignende mærke for varer i samme kategori, som skaber en risiko for forveksling i den relevante omsætningskreds, jf. varemærkeforordningen artikel 9, stk. 2, litra b."

Parternes påstande og anbringender:

Klager:

[Advokat A] har på vegne af [klager 1] og [klager 2] påstået, at [indklagede] har tilsidesat god advokatskik ved at undlade at opfordre [klager 1] og [klager 2] til at søge advokatbistand samt ved at være gået videre, end berettiget varetægelse af klientens interesser tilsiger, i forbindelse med forligsforhandlinger.

[Advokat A] har til støtte herfor bl.a. gjort gældende, at [indklagede] var forpligtet til at opfordre selskaberne til at søge advokatbistand i forbindelse med sine henvendelser af 4. januar 2023, 27. januar 2023, 27. marts 2023, 5. april 2023, 27. april 2023 samt de reaktioner, som [indklagede] herefter modtog fra selskaberne eller i øvrigt blev gjort bekendt med. Det fremgår tydeligt af [klager 1] og [klager 2's] svar på [indklagedes] henvendelser, at selskaberne bl.a. ikke forstod, 1) at de af [indklagede] postulerede registrerede rettigheder for [indklagedes] klient kunne bero på, at de pågældende rettigheder ikke var blevet registreret med rette, 2) at selskaberne havde mulighed for at få prøvet de af [indklagede] postulerede rettigheder, og 3) at der de facto ikke var et forbud uden en retskendelse herom, hvilken retskendelse potentielt ville være forbundet med et krav om sikkerhedsstillelse fra [indklagedes] klient. Selskaberne agerede efter det, som [indklagede] påstod, i tillid til, at dette var korrekt og ikke kunne prøves ved domstolene.

Disse forhold må eller burde have stået [indklagede] helt eller delvist klart om ikke oprindeligt, så i hvert fald senest ved modtagelsen af selskabernes skrivelse af 2. maj 2023. [Indklagede] var følgelig forpligtet til at opfordre selskaberne til at søge

advokatbistand. Det fremhæves, at forligsteksten fremsendt til selskaberne den 27. marts 2023 ikke undtager selskaberne fra at benytte "[figurmærke]" deskriptivt, og at forliget i øvrigt ikke nærmere angiver, hvorledes selskaberne fremadrettet kan "operere" i et marked, hvor ordene [...] og [...] indgår i beskrivelsen af markedets produkter. [Indklagede] undlod på trods af, at ovenstående uklarheder må eller burde have stået ham klart, at opfordre selskaberne til at søge advokatbistand.

[Advokat A] har videre gjort gældende, at [indklagede] i forløbet endvidere forsøgte at formå selskaberne til at indgå et uopsigeligt forlig, hvilket forlig ikke nærmere angav, om der overhovedet - og i givet fald hvordan - var taget højde for det forhold, at de i figurmærket indeholdte ord [...] og [...] er såvel deskriptive som sædvanligt anvendte i branchen for produkter af den pågældende karakter. Herved er [indklagede] gået videre, end berettigede hensyn til hans klients interesser tilsiger. Det fremhæves i den forbindelse, at [indklagede] undervejs endog udbad sig selskabernes accept af et tilsendt forlig med mindre end ti dages frist. Det fremhæves endvidere, at det pågældende "forlig" blev tilsendt klagerne uopfordret d. 27. marts 2023, hvilket var efter, at [indklagede] i øvrigt senest mundtligt havde meddelt *"I har et problem med mig."*

[Advokat A] har endelig gjort gældende, at et enigt dommerpanel i forbindelse med hovedforhandlingen i [retten] tilkendegav, at [aktieselskabets] påstande i relation til den af [aktieselskab] indgivne forbudsrekvisition ville blive taget til følge. Et enigt dommerpanel udtalte imidlertid samtidig også, at om end det bevismateriale, som af [klager 1] og [klager 2] var blevet præsenteret for [retten], ikke var tilstrækkeligt til at bremse forbuddet, da viste bevismaterialet en betydelig procesrisiko for [aktieselskab] i forhold til den kommende justificationssag, hvor bevisbyrdereglerne vil være anderledes, end tilfældet er i en forbudssag.

Indklagede:

[Indklagede] har påstået frifindelse og har til støtte herfor bl.a. gjort gældende, at der intet er i sagens materie, som skulle give en særlig anledning til at opfordre en modpart til at søge advokatbistand. Advokatnævnet kan lægge til grund, at [aktieselskab] er indehaver af en gyldig varemærkeregistrering, og at ingen af de anbringender og beviser, som [klager 1] og [klager 2] fremlagde i forbudssagen, efter en grundig vurdering af [retten] førte til et andet resultat. Det er endvidere [indklagedes] klare opfattelse, at han i sin påkravsskrivelse vedrørende standsning af en varemærkekrænkelse, der sendtes til to selvstændige erhvervsdrivende, ikke

skulle opfordre disse til at søge advokatbistand. Modparten var selvstændige erhvervsdrivende, som havde evne til at repræsentere sig selv i en sag om en simpel forligsaftale. Selskabernes beslutning om ikke at ville bekoste penge på advokat må være et led i en almindelig kommerciel vurdering og kræver ikke særlig opfordring fra en rettighedsindehavers advokat. [Indklagede] har endvidere på ingen måde forsøgt at modvirke tilkaldelse af en advokat, og der er intet i sagen, som har givet anledning til, at modparten skulle opfordres til at søge advokat. Tværtimod har det været [indklagedes] opfattelse, at [klager 1] og [klager 2] netop havde interesse i en mindelig løsning, idet [aktieselskab] herved også tillod en sell out periode og frafald af økonomiske krav.

[Indklagede] har endvidere gjort gældende, at han ikke er gået videre, end berettigede hensyn til sin klients interesser tilsiger. Hvis det var tilfældet, ville enhver håndtering af en immaterialretskrænkelssag potentielt indebære dette. Det medgives, at det kan ske, at rettigheder, der ellers måtte være blevet registreret, senere viser sig at blive kendt ugyldige. Dette er dog ikke tilfældet i denne sag. Der gælder i henhold til loven en formodning for gyldighed. I nærværende sag har modparten trods en meget omfattende bevisførelse ikke godtgjort, at det omtvistede varemærke var ugyldigt, og at forbud derfor ikke skulle nedlægges. Det var [indklagede] og hans klients opfattelse, at der var tale om en tvist af mindre betydning, som kunne løses ved, at begge parter indrømmede lidt plads, således at [aktieselskab] gav plads til en sell out periode og i øvrigt frafaldt økonomiske krav mod [klager 1] og [klager 2]. Ingen af forligsinitiativerne mundede dog ud i en aftale, og der har derfor ikke været nogen konsekvens af [indklagedes] fremsendelse af påkravsskrivelse og oplæg til forligsaftale. Der var tale om en rimelig standard varemærkekrænkelssag, som, hvis ikke parterne kunne nå til enighed, måtte afgøres med domstolens mellemkomst.

Advokatnævnets behandling:

Sagen har været behandlet på et møde i Advokatnævnet med deltagelse af 7 medlemmer.

Nævnets afgørelse og begrundelse:

Det følger af retsplejelovens § 126, stk. 1, at en advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik.

En advokat må ikke modvirke tilkaldelse af en anden advokat og bør efter omstændighederne opfordre modparten til at søge advokat.

Advokatnævnet finder, at der ikke er grundlag for at antage, at sagens omstændigheder burde have givet [indklagede] anledning til at opfordre modparten til at søge advokatbistand. Nævnet har herved lagt vægt på, at modparten var to selvstændige erhvervsdrivende, og at der heri måtte ligge en formodning om, at forretningsmæssige dispositioner såsom beslutningen om, hvorvidt forligsforhandlinger om en varemærkekrænkelse gav anledning til at søge advokatbistand, henhørte under virksomhedernes egen vurdering. Der er ikke heroverfor oplyst om omstændigheder, der burde give [indklagede] anledning til at opfordre modparten til at søge advokatbistand.

Advokatnævnet finder endvidere, at [indklagede] ikke er gået videre, end berettiget varetagelse af sin klients interesser tilsiger, ved at fremsende de pågældende forligstilbud. Nævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at det efter det foreliggende ikke kunne anses for godtgjort, at [indklagedes] klients krav ikke eksisterede. Der var således tilstrækkeligt grundlag for at søge at indgå et forlig, og der er i den forbindelse ikke noget til hinder for at fremsætte et forligstilbud uopfordret eller at fastsætte en frist for accept på mindre end ti dage.

Advokatnævnet finder på den baggrund, at [indklagede] ikke har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, og Advokatnævnet frifinder derfor [indklagede].

Herefter bestemmes:

[Indklagede] frifindes.

På nævnets vegne

Ole Hasselgaard