

MIC seminar

13.4.2021

From Smorgasbord to New Nordic Cuisine -  
EU-Harmonization of Trade Secrets  
Protection in the Nordic Countries

- og lidt om produktefterligning i dansk ret

Jens Schovsbo

KØBENHAVNS UNIVERSITET



# "Preemption"

- Forholdet mellem EU (føderal) lovgivning og national (statslig) retsdannelse
- Hvor meget plads er der til nationale variationer?
  - Fravigelse fra/omskrivning af direktivregler
  - Brug af supplerende nationale regler/principper

## Et generelt og nok også ofte overset problem: Ophavsret

### **NIR 2018/291-367, Morten Rosenmeier m.fl.: "Dansk ophavsret til EU-retligt serviceeftersyn. Hvor går grænserne for "dansk ophavsret"?"**

#### **Som det fremgår, udfordrer EU-retten altså bl.a. dansk ophavsret i relation til:**

1. – Værksbegrebet og originalitetskravet (ovenfor 3)
2. – Fortolkningen af begreberne overføring og spredning til almenheden (ovenfor 4.1 og 4.2)
3. – Beskyttelsens "bredde" i forbindelse med ophavsretlige krænkelsesvurderinger (ovenfor 5.2 og 5.3)
4. – Princippet om parodiers lovlighed (ovenfor 5.4)
5. – Den manglende beskyttelse af love og domme mv., jf. ophavsretslovens § 9 (ovenfor 6)
6. – § 11 a om midlertidig eksemplarfremsstilling (ovenfor 7.2)
7. – § 12 om kopiering til privat brug (ovenfor 7.3)
8. – § 13, stk. 4, om lærere og elevers optagelser af egne fremførelser (ovenfor 7.4)
9. – § 15 om eksemplarfremsstilling på sygehuse mv. (ovenfor 7.5)
10. – § 16 a om gennemsyn af værker på biblioteker mv. (ovenfor 7.6)
11. – 18 § om antologier (ovenfor 7.7)
12. – § 19 om konsumtion af spredningsretten (ovenfor 7.8)
13. – § 21 om fremførelse ved gratisarrangementer, gudstjeneste og undervisning (ovenfor 7.9)
14. § 23, – § 22 om citat (ovenfor 7.10)
15. stk. 1, om brug af billeder mv. i videnskabelige eller kritiske fremstillinger (ovenfor 7.11)
16. § 23, stk. 3, om underordnet gengivelse af værker i andre medier (ovenfor 7.12)
17. § 24 om gengivelse af kunstværker i kataloger (ovenfor 7.13)
18. § 24, stk. 3, om fri adgang til at afbilde bygninger (ovenfor 7.14)
19. § 26 om gengivelse af offentlige forhandlinger (ovenfor 7.15)
20. § 31 om efemære optagelser (ovenfor 7.16)
21. – § 32 om gengivelse af værker i tv-udsendelser (ovenfor 7.17)
22. – § 34 om radio/tv-foretagenders udlevering af optagelser (ovenfor 7.18)
23. – § 35, stk. 2, om kabelretransmission til maksimum 2 modtagere (ovenfor 7.19)
24. – De minimis-princippet (ovenfor 7.20)
25. – § 39 ff. om blankbåndsvederlag (ovenfor 8)
26. – § 71 om beskyttelse af databaser (ovenfor 9)
27. – § 83 om udmåling af erstatning for den lidte skade (ovenfor 10)
28. – § 86 om lovens anvendelsesområde vedr. udøvende kunstnere (ovenfor 11)
29. – § 92 om opretholdelse af tidligere privilegier (ovenfor 12)

# Kollisionsnormer og -principper

- TFEU art. 288
  - En forordning er almen gyldig. Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
  - Et **direktiv** er **med hensyn til det tilsigtede mål bindende** for enhver medlemsstat, som det rettes til, men **overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen.**
- "Minimumsharmonisering"
  - Reglen er "gulvet" og medlemslande kan gå videre og beskytte "mere"
- "Totalharmonisering"
  - Reglen er "loft" og "gulv" på samme tid.

# General principles of EU law: Effet utile

- Effet utile
  - Following this principle, the EU Court of Justice (CJEU) has
  - described EU law as “**a structured network of principles, rules and mutually interdependent legal relations**” and
  - has stated that terms found in EU norms which make no express reference to the law of the Member States - **autonomous concepts of EU law** - should normally be given **an independent and uniform interpretation throughout the European Union**.
  - These concepts represent elements of complete (or: full) harmonization (or to put it another way: they constitute a floor and a ceiling at the same time).

## EU-harmonization has **spill-over (or ripple) effect**

- *Outside* of the scope of the TSD, Members States and courts are free to provide for or apply national solutions.
  - However, defining the boundaries of an EU-obligation is often hard
  - the CJEU has stated that **limitations on national** freedom are not limited to the harmonized areas *strictu sensu* but **apply to the “national legal system” in a broader sense.**
  - Thus within the area of trademark law, the CJEU ruled in *Martin y Paz* (and in the word of *Annette Kur*) **“that national unfair competition law may not be employed to counteract a solution found on the basis of harmonized trademark law”.**
  - within the scope of the total harmonization obligations of the Product Liability Directive, States could not maintain “a general system of product liability” which is different from that of that Directive.
- **There is a spill-over (or ripple) effect from the harmonization obligation not to disrupt or sidestep the general system represented by the directive.**

# Forretningshemmelighedsdirektivet (2016/943)

- Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde
- 1. **Dette direktiv indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder.**
- **Medlemsstaterne kan** i overensstemmelse med bestemmelserne i TEUF **fastsætte bestemmelser om en mere vidtgående beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder** end den, der er fastsat i dette direktiv, **forudsat at** artikel 3, artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, artikel 8, artikel 9, stk. 1, andet afsnit, artikel 9, stk. 3 og 4, artikel 10, stk. 2, artikel 11, artikel 13 og artikel 15, stk. 3, overholdes.
- 2. **Dette direktiv berører ikke:**
  - a) udøvelse af **retten til ytrings- og informationsfrihed som fastsat i chartret**, herunder respekt for mediefrihed og mediernes pluralisme
  - ...
- 3. **Intet i dette direktiv må forstås således, at** det giver anledning til at begrænse arbejdstagernes mobilitet. Navnlig giver dette direktiv i forbindelse med udøvelsen af en sådan mobilitet ikke anledning til:
  - a) at begrænse arbejdstagernes brug af oplysninger, der ikke udgør en forretningshemmelighed som defineret i artikel 2, nr. 1)
  - b) at begrænse arbejdstagernes brug af erfaringer og kompetencer, som de normalt og på ærlig vis erhverver i løbet af deres ansættelse

- Artikel 2 **Definitioner**

I dette direktiv forstås ved:

1) »**forretningshemmelighed**«: oplysninger, som opfylder følgende krav:

a) de er **hemmelige** i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise konfiguration eller sammensætning af deres komponenter er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger

b) de har **handelsværdi**, fordi de er hemmelige

c) de er af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne, under de givne omstændigheder blevet **underkastet rimelige foranstaltninger** til hemmeligholdelse

...

4) »krænkende varer«: varer, hvis udformning, karakteristika, funktion, produktionsproces eller markedsføring i væsentlig grad drager fordel af forretningshemmeligheder, som er ulovligt erhvervet, brugt eller videregivet.



### **Artikel 3 Lovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder**

1. Erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved:

a) uafhængig opdagelse eller skabelse

b) observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, og personen ikke er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af forretningshemmeligheden...

### **Artikel 4 Ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder**

1. **Medlemsstaterne sikrer**, at forretningshemmelighedshavere har ret til at anmode om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, med henblik på at forhindre eller opnå adgang til oprejsning for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af deres forretningshemmelighed.

2. Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved ...

### **Artikel 5 Undtagelser**

**Medlemsstaterne sikrer**, at en anmodning om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i dette direktiv, afvises, hvis den påståede erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden fandt sted i et af følgende tilfælde:

a) for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed som fastsat i chartret, herunder respekt for mediefrihed og mediernes pluralisme ...

- (14) **Det er vigtigt at vedtage en ensartet definition af forretningshemmelighed** uden at begrænse den genstand, som skal beskyttes mod uretmæssig tilegnelse. **En sådan definition bør derfor udformes således, at den omfatter knowhow, forretningsoplysninger og teknologiske oplysninger i tilfælde, hvor der både foreligger en legitim interesse i hemmeligholdelse af dem og en berettiget forventning om, at de forbliver hemmeligholdt.** Desuden bør sådan knowhow eller sådanne oplysninger have faktisk eller potentiel handelsværdi. Denne knowhow eller disse oplysninger bør anses for at have handelsværdi, f.eks. hvor uautoriseret erhvervelse, brug eller videregivelse heraf vil kunne skade interesserne hos den person, som lovligt kontrollerer dem, på en måde, der undergraver den pågældende persons videnskabelige og tekniske potentiale, forretningsmæssige eller finansielle interesser, strategiske placering eller evne til at konkurrere. **Definitionen på en forretningshemmelighed udelukker ubetydelige oplysninger og de erfaringer og kompetencer, som arbejdstagere normalt erhverver i løbet af deres ansættelse, og udelukker også oplysninger, som er almindeligt kendte blandt eller er lettilgængelige for personer i de kredse, som sædvanligvis beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger.**
- (15) Det er også vigtigt at fastlægge, under hvilke omstændigheder retlig beskyttelse af forretningshemmeligheder er berettiget. Derfor er det **nødvendigt at definere adfærd og praksis, som skal betragtes som ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed.**
- (16) **Bestemmelserne i dette direktiv bør** med henblik på innovation og for at fremme konkurrencen **ikke skabe nogen form for eneret til knowhow eller oplysninger, der er beskyttet som forretningshemmeligheder.** Det bør derfor fortsat være muligt at gøre en uafhængig opdagelse af samme knowhow eller oplysninger. Omvendt konstruktion (reverse engineering) af et lovligt erhvervet produkt bør anses for at være en lovlig måde at erhverve oplysninger på, medmindre andet er fastsat ved aftale. Friheden til at indgå sådanne aftaleordninger kan imidlertid være begrænset ved lov.

# Nordiske implementeringer af Direktivet

- **Sverige**

2 § Med företagshemlighet avses i denna lag information

1. om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse eller i en forskningsinstitutions verksamhet,
2. som varken som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och satts samman är allmänt känd hos eller lättillgänglig för den som normalt har tillgång till information av det aktuella slaget,
3. som innehavaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla, **och**
- 4. vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för innehavaren.**

(Direktivet: "hemmelig", "handelsværdi", "rimelige foranstaltninger")

- **Norge**

§ 2. Definisjoner

§ 3. Inngrep i en forretningshemmelighet

**? Hvor er Art. 3 om «lovlig brug»?**

- **Finland**

**7 § Obehörigt utnyttjande och röjande av teknisk anvisning**

Tekniska instruktioner eller koncept (tekniska anvisningar) som inte är allmänt tillgängliga får inte obehörigen utnyttjas eller röjas av den som har anförtrotts sådana för utförande av arbete eller uppgifter eller annars för affärsändamål. ...

- **Danmark**

**§ 5 mangler Art. 5 litra d** om udnyttelse med henblik på beskyttelse af en legitim interesse, der er anerkendt i EU-retten eller national ret.

- Er dette udtryk for fejlimplementering af direktivet?
  - eller for at medlemslandene har udnyttet fleksibiliteten i art. 288?
- Hvis ja
  - Traktatkrænkelse
  - Skal domstolene fortolke direktivkonformt?
  - Er der et muligt erstatningsansvar for staten?
- Hvis nej
  - Er nationale variationer ønskelige?

# Reverse engineering

- Artikel 3
  - 1. Erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved: b) observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden har fået adgang til, **eller** som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, og personen ikke er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af forretningshemmeligheden.
  - (17) I visse industrisektorer, hvor udviklere og innovatorer ikke kan nyde godt af enerettigheder, og hvor innovation traditionelt har været afhængig af forretningshemmeligheder, kan produkter i dag let konstrueres omvendt, når de er kommet på markedet. **I sådanne tilfælde kan de pågældende udviklere og innovatorer blive ofre for praksis såsom parasitkopiering eller slaviske efterligninger, der snylter på deres omdømme og innovationsindsats. Visse nationale love vedrørende illoyal konkurrence omhandler sådan praksis.** Selv om dette direktiv ikke har til hensigt at reformere eller harmonisere lovgivningen om illoyal konkurrence generelt, bør Kommissionen nøje undersøge behovet for EU-foranstaltninger på dette område.

# Reverse engineering

## 1. MFL og reverse engineering

- binder direktivets løsning den national markedsføringsret?
  - Kan reverse engineering, som er lovlig efter art. 3 være i strid med MFL?
  - Er det et spørgsmål om enten/eller, eller er der plads til aspekter af MFL?
- sondring mellem opnåelse af viden ved reverse engineering og brug af viden til "parasitkopiering eller slaviske efterligninger"?

# Opsummering: preemption

- EU-retten "fylder" mere end den udtrykkelige direktivharmonisering giver indtryk af
  - EU-reglerne har en ofte betydelig spill-over effekt
  - MFL må tilpasse sig og respektere den "løsning", som er etableret med EU-reglerne

## “Preemption”: 2

- En bredere betydning: Hvor meget plads efterlader et regelsæt til et andet?
  - Hvor megen plads efterlader immaterialretten til markedsføringsretten?



# Produktefterligning

- Mogens Kockvedgaard:
  - "Efterligning er noget helt fundamentalt for samfundets almindelige trivsel" og begrænsninger kan kun komme på tale, hvis der foreligger "særlige omstændigheder".

- Generalklausulen
  - § 3. Erhvervsdrivende skal udvise **god markedsføringskik** under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser
    - § 4. En erhvervsdrivende skal i sin handelspraksis over for forbrugerne udvise god erhvervsskik.
- Kendetegnsrettens generalklausul
  - § 22. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre.

- Produkterefterligningssager har længe udgjort et hovedanvendelsesområde for generalklausulen i dansk ret
- Betydningen af § 3 om produkterefterligning blev anerkendt allerede i betænkning 416/1966, hvor det noteredes, at "den største enkeltgruppe af domme efter generalklausulen angår forskellige former for produkterefterligninger" (s. 22).
- Samtidig **fremhævet, at beskyttelsen efter generalklausulen ikke kan anvendes til at give "... eneretsbeskyttelse til produkter, der ikke opfylder [immaterielretslovenes] betingelser herfor**, eller for hvilke en i henhold til denne lovgivning meddelt beskyttelse er udløbet. Generalklausulen kan i sådanne tilfælde **alene finde anvendelse til beskyttelse mod en utilbørlig udnyttelse af ligheden mellem det originale produkt og efterligningen**" (ibid. kursiv i originalen).

# Opsummering

- I dansk markedsføringsret fylder immaterialretten mindre end man skulle tro
  - der er ret ringe spill over effekter fra den immaterialretlige ideologi og til den markedsføringsretlige
- Dette er problematisk
  - Indebærer risiko for at generalkausulen anvendes til at forbyde efterligning som sådan og ikke blot den **utilbørlige udnyttelse** af ligheden mellem det originale produkt og efterligningen
  - Bør DK gøre som Norge og Sverige?

- NOMFL
  - **§ 30** *Etterligning av annens produkt* næringsvirksomhet er det forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som **en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.**
- SEMFL
  - **14 §** En næringsidkare får vid marknadsføringen inte använda **efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter.** Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.

# Afslutning

- I valget mellem (formel) klarhed og (materiel) rimelighed har dansk (nordisk?) markedsføringsret traditionelt betonet rimelighed
- Dette udgangspunkt
  - er problematisk i lyset af EU-rettens ekspansionistiske tilbøjeligheder
    - Hvor det medfører ret usikkerhed
  - har medført en risiko for overbeskyttelse i sager om produktefterligning
- Der er derfor nok grund til at oveveje, om man fremover bør søge at betone den formelle klarhed
  - undgå hjemmestrikkede regler: harmoniser EU-reglerne rent og purt
  - Begræns brugen af MFL i produktefterligningssager til tilfælde af reel konkurrenceskade

- Tak for opmærksomheden.
- Kommentarer er velkomne til [jens.schovsbo@jur.ku.dk](mailto:jens.schovsbo@jur.ku.dk)