

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

D O M

Afsagt den 4. juni 2010 af SØ- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer direktør Bjarne Egedal og direktør Ole Lundsgaard Andersen

V-124-08

**Sarbanes-Oxley Institute,
Sarbanes-Oxley Group llc**
(Advokat Jens Jakob Bugge)
mod

Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla
(Advokat Marie-Louise Søderberg)

Påstande

Under anbringende af, at Controllers ApS (i det følgende: Controllers) og Kersi F. Porbunderwalla (i det følgende: Porbunderwalla) har krænket deres varemærke- og ophavsrettigheder mv., har Sarbanes -Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group llc (i det følgende: SOX) nedlagt følgende påstande:

1. Controllers og Porbunderwalla forbydes:
 - 1.1. at udbyde, sælge eller i øvrigt kommercielt at udbyde tjenesteydelser i relation til uddannelse, kursusvirksomhed, undervisning, undervisningsprogrammer og lignende

- virksomhed og at anvende kursusmateriale eller andet lignende materiale under brug af kendetegnene *Sox Institute* og *Eurosox Institute* og dermed forvekslelige betegnelser,
- 1.2. at anvende domænenavnene www.soxinstitute.eu og www.eurosoxinstitute.eu direkte eller via links i forbindelse med sådanne tjenesteydelser,
 - 1.3. at registrere og/eller anvende domænenavne, der indeholder kendetegnene *Sox Institute* og *Eurosox Institute* i forbindelse med sådanne tjenesteydelser,
 - 1.4. at anvende hjemmesider, hvortil der er kopieret tekst fra SOX' hjemmesider.
2. Controllers skal afregistrere varemærkereгистраring VR 2007 03443, *Sox Institute*, og VR 2008 01095, *The Eurosox Institute*, der kendes ugyldige.
 3. Lyngby Fogedrets forbud af 9. december 2008, som stadfæstet af Østre Landsret den 1. april 2009, stadfæstes, og den stillede sikkerhed på 60.000 kr. frigives til SOX.
 4. Controllers og Porbunderwalla skal:
 - 4.1. sørge for, at alt materiale, som bruger SOX' kendetegn eller tekst kopieret fra SOX' hjemmesider, bliver tilintetgjort,
 - 4.2. for egen regning lade en fældende dom offentliggøre på Controllers hjemmeside og sende den til samtlige personer og virksomheder, der har deltaget i Controllers uddannelse, kursusvirksomhed, undervisning, undervisningsprogrammer og lignende.
 5. Controllers og Porbunderwalla skal betale en bøde på ikke under 50.000 kr. for forsætlig krænkelse af SOX' varemærkerettigheder, ophavsrettigheder, overtrædelse af markedsføringsloven samt overtrædelse af Fogedretten i Lyngbys forbud.
 6. Controllers og Porbunderwalla skal in solidum, subsidiært pro rata, betale SOX modværdien i DKK på betalingsdagen af 168.100 USD med rente af 162.500 USD fra den 1. januar 2007 og af 5.600 USD fra den 18. januar 2007, subsidiært af 75.000 USD fra den 19. december 2008 og af 93.100 USD fra den 27. april 2009.

Controllers og Porbunderwalla har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om, at SOX skal betale *Controllers* 1 mio. DKK med rente fra den 28. maj 2009.

SOX

I kølvandet på Enron-skandalen vedtog man i 2002 i USA the Sarbanes-Oxley Act (også kaldet: SOX). Loven er navngivet efter de to kongresmedlemmer Paul Sarbanes og Michael Oxley og indeholder nye standarder for selskabers bestyrelser, ledelser og revisionsfirmaer, herunder regler om revisorerers uafhængighed, god selskabsledelse mv.

SOX, der ledes af direktør Sanjay Anand, har siden 2003 udbudt kurser, arrangeret konferencer, udgivet bøger mv. om denne lovgivning og dens krav til virksomheder, ligesom SOX har udarbejdet et certificeringssystem.

SOX indleverede den 19. august 2005 ansøgning om registrering af SOX INSTITUTE som varemærke i USA. Mærkets "first use in commerce" var angivet til 1. januar 2005. Varemærkemyndighederne afslog imidlertid registrering i Principal Register den 20. januar 2006 under henvisning til, at "SOX" var en kendt forkortelse for den vedtagne lov, at "Institute" er et beskrivende ord for et uddannelsessted eller lignende, og at mærket således ikke havde fornødent særpræg. Efter at SOX havde givet afkald på alle rettigheder til kendetegnene "Institute", bortset fra brugen heraf i den ansøgte kombination, blev SOX INSTITUTE den 24. juli 2007 registreret i Supplemental Register.

SOX har under sagen fremlagt udskrift af sine egne og andre virksomheder og organisationers hjemmesider med omtale af SOX og med gengivelse af SOX' kendetegn SOX INSTITUTE. Hovedparten er fra 2007 eller senere. Endvidere har SOX fremlagt klip med omtale af SOX fra flere store amerikanske medier i 2005, herunder Wall Street Journal, USA Today og New York Times, bl.a. med citat af udtalelser fra direktør Sanjay Anand, der også har publiceret artikler om den nye lovgivning med omtale af SOX fra 2005 og frem. I 2006 blev Sanjay Anand og SOX endvidere omtalt i en stor erhvervsavis i Kina.

SOX indgik i december 2005 en franchiseaftale for det sydasiatiske område, herunder Australien, med en franchisetager i Singapore, som skulle stå for salg af SOX' trænings- og certificeringsprogrammer. De årlige indtægter skulle efter aftalen minimum udgøre 150.000 USD, hvoraf 75.000 USD skulle betales til SOX. Der har første gang i april 2006 været udbudt

trænings- og certificeringsprogrammer over tre dages forløb, der har været rettet mod blandt andet revisions- og finansbrancherne i Singapore. Direktør Sanjay Anand har endvidere publiceret en artikel i et tidsskrift i Singapore og holdt oplæg ved en konference om the Sarbanes-Oxley Act afholdt af den japanske ingeniørforening i april 2006.

Porbunderwalla, Controllers og konferencen i Warszawa

Porbunderwalla og hans helejede selskab Controllers foreslog i juli 2006 SOX et samarbejde i Skandinavien / Europa og registrerede den 27., henholdsvis den 31. juli 2006, domænenavnene www.soxinstitute.eu og www.eurosoxinstitute.eu. Efter at parterne i august 2006 havde underskrevet en aftale om fortrolighed, drøftede Porbunderwalla og Sanjay Anand under et møde i Frankfurt vilkårene for et eventuelt samarbejde. Der foreligger ikke noget referat af mødet, men ifølge en udateret handlingsplan, som Porbunderwalla havde udarbejdet, og som blev drøftet under mødet, skulle parterne under anvendelse af samme franchisekontrakt, som SOX anvendte i bl.a. Singapore, oprette SOX INSTITUTE EUROPE og EUROSOX INSTITUTE EUROPE og udarbejde fælles materiale.

Den 6. september 2006 meddelte Sanjay Anand, som i august 2006 var blevet indbudt til at holde indlæg på en konference i november 2006 i Warszawa, arrangøren af denne, at "Either I or my colleague (Chairperson, Euro-SoxInstitute) will be able to be there. He is based in Denmark." Anand oplyste endvidere, at SOX' priser for et oplæg på indtil 2-timer var 4.000 eller 8.000 USD, afhængigt af typen af konference. Efter at arrangøren havde foreslået 4.000 USD for et oplæg på 60 minutter, svarede Anand, at prisen for et oplæg var 8.000 USD, uanset om det varede 60 eller 120 minutter, og foreslog, at arrangøren i stedet sparede på udgifterne til rejsegodtgørelse ved at lade hans danske kollega holde indlægget, hvorved den samlede udgift for indlægget og rejsen ville kunne holdes under 10.000 USD.

Porbunderwalla bekræftede ved e-mail af 9. september 2006 til Anand, at han ville repræsentere SOX som "key note speaker", og skrev: *"I understand that all expenses will be paid, otherwise no further compensation."* Anand svarede, at SOX normalt tog et beskedent honorar for deltagelsen, hvilket de også ville bede om her til brug for videre promovning af "ESOX". Anand ville få detaljerne om emnevalg, tidspunkt, varighed mv. og derefter sætte Porbunderwalla i kontakt med arrangøren direkte. Den 16. november rykkede Porbunderwalla her-

for, men Anand svarede, at arrangøren endnu ikke havde betalt forskudshonoraret. Porbunderwalla underrettede den 21. november 2006 fra konferencen Anand om, at han havde fået mulighed for at åbne konferencen, holde et to timers oplæg samt deltage i en paneldiskussion.

Porbunderwalla skrev endvidere, at arrangørerne havde oplyst, at de ikke havde modtaget nogen faktura fra Anand, og udbad sig oplysninger om aftalen med arrangørerne. Efter at Anand havde svaret den 22. november 2006, spurgte Porbunderwalla, om han skulle sende arrangøren faktura også omfattende honoraret, hvortil Anand svarede, at SOX tidligere havde sendt faktura og nu igen ville sende en faktura på honoraret på 8.000 USD. På Porbunderwallas spørgsmål, om dette beløb omfattede udgifter til rejse, ophold mv., svarede Anand, at beløbet alene dækkede honorar. Arrangøren oplyste den 27. november 2006 over for Anand, at Controllers havde sendt arrangøren faktura på hele beløbet, hvortil Anand meddelte, at Controllers (alene) skulle have udbetalt 1.086,40 USD til dækning af Porbunderwallas rejseomkostninger, og at honoraret på 8.000 USD skulle overføres til SOX, og dette gentog Anand den 29. november 2006 over for Porbunderwalla. I yderligere e-mail korrespondance i begyndelsen af 2007 henviste Porbunderwalla til parternes drøftelser om deling af fortjeneste i august 2006, og lod Controllers overføre 2.400 USD til SOX, svarende til 30 % af det honorar på 8.000 USD, som arrangøren af konferencen i Warszawa havde betalt Controllers i overensstemmelse med dette selskabs faktura.

I mellemtiden, den 20. december 2006 havde SOX sendt Controllers en faktura på franchiseafgift for 2007 på 75.000 USD. Denne faktura er ikke betalt.

Med virkning fra ansøgningsdatoerne den 7. maj 2007 og 20. januar 2008 har Controllers uden indsigelse under VR 2007 03433 og VR 2008 01095 fået registreret ordmærkerne *Sox Institute* og *The Eurosox Institute* for klasserne 9 og 41 og 42.

Ifølge CVR fik Controllers endvidere i november 2007 registreret binavnene *The Sox Institute* og *The Eurosox Institute*.

Det er ubestridt, at Controllers hjemmeside har indeholdt tekster, som også fandtes på SOX' hjemmeside, herunder følgende tre eksempler:

"...Institute was formed... with the goal of disseminating reliable information and training to industry professionals involved in (or who are looking to get involved in) ... related compliance activities."

"Vision and Mission

... Institute was created to enable individuals and enterprises to:

Freely share and exchange ... information, expertise and experiences.

Understand and appreciate the implications of ... on their industry, their companies, their careers and their jobs.

Establish and adhere to the industry-wide standards of ... competence. ..."

"What are the benefits?

Gain practical ... skills you can use on the job.

Access to a wide range of ... experts and instructors.

Increase your effectiveness on the job in days instead of months.

Network with your colleagues and peers in various industries.

Actionable learning, case studies, classroom discussions and Q&A."

Fogedforbuddet

Efter SOX' begæring har Fogedretten i Lyngby ved kendelse af 9. december 2008, stadfæstet af Østre Landsret 1. april 2009, nedlagt følgende forbud:

"Det forbydes Controllers / Porbunderwalla at udbyde, sælge eller på anden måde kommercielt at udbyde tjenesteydelser i relation til uddannelse, kursusvirksomhed, undervisning, undervisningsprogrammer og lignende virksomhed, under brug af kendetegnene "SOX Institute" og "The EuroSOX Institute" og dermed forvekslelige betegnelser.

Controllers / Porbunderwalla forbydes at anvende domænenavnene www.eurosoxinstitute.eu og www.soxinstitute.eu enten direkte eller via links, i forbindelse med tjenesteydelser i relation til uddannelse, kursusvirksomhed, undervisning, undervisningsprogrammer og lignende virksomhed.

Controllers / Porbunderwalla forbydes at registrere og/eller anvende domænenavne, der indeholder kendetegnet SOX INSTITUTE i forbindelse med tjenesteydelser i relation til uddannelse, kursusvirksomhed, undervisning, undervisningsprogrammer og lignende virksomhed.

Controllers pålægges at afregistrere varemærkeregistreringerne VR 2007 03443 og VR 2008 01095.

Controllers / Porbunderwalla forbydes at anvende hjemmesider, hvor der er kopieret tekst fra SOX' hjemmesider.

Controllers / Porbunderwalla forbydes at anvende kursusmateriale eller andet materiale under brug af kendetegnene "The EuroSox Institute" og "SOX Institute"."

Efter fogedforbuddet har SOX gentagne gange påtalt, at Controllers og Porbunderwalla efter SOX' opfattelse overtrådte fogedforbuddet. SOX har i den forbindelse fremlagt udskrifter fra Controllers hjemmesider af bl.a. 15. januar 2009, 28. januar 2009 og 2. februar 2009, hvoraf *The Sox Institute* fortsat fremgik, og hvori Porbunderwalla bl.a. blev omtalt som "Managing Partner, *The EuroSox Institute*".

Forklaringer

Sanjay Anand har bl.a. forklaret, at SOX blev startet i 2003 og var etableret som brand allerede fra 2004, hvor hans bog om Sarbanes-Oxley lovgivningen blev en bestseller. Fra 2005 voksede de meget hurtigt og brugte varemærket intensivt. Han underviste selv på 30-40 seminarer i 2005. Senatorerne Paul Sarbanes og Michael Oxley er "Honorary Chairpersons" for SOX.

I USA har SOX i alt 30 ansatte, heraf 5-6 på fuld tid. Blandt de fastansatte er han selv og hans hustru. Kontoret, der tidligere lå i New York, ligger nu i New Jersey. Salg sker på franchisebasis, og regnes franchisetagerne og deres ansatte med, beskæftiger SOX nok i alt 60-70 personer i USA og Canada. Der er også indgået franchiseaftaler for Asien og Stillehavsområdet, for England-Europa og for Indien-Kina. SOX startede et formelt certificeringsprogram i 2004-2005. Her bliver deltagerne testet i kendskab til og erfaring og viden om lovgivningen. SOX' certifikater er meget anerkendte, og større interesseorganisationer for f.eks. revisorer bruger SOX' certifikater og logo som led markedsføring. Hans kunder er større virksomheder i eller med aktiviteter i USA, da det er denne type af virksomheder, der berøres af SOX-lovgivningen. SOX har haft ansatte fra de tusind største virksomheder i USA igennem deres certificeringsprogram.

Da han modtog Porbunderwallas henvendelse, blev han begejstret for udsigten til et samarbejde om Europa, herunder Danmark. Han fortalte Porbunderwalla, at hans forventning var, at EuroSox ville blive større end SOX. Han nævnte samtidig, at SOX i mangel af domicil i Europa ikke havde kunnet registrere domænenavnet www.soxinstitute.eu, og Porbunderwalla tilbød at hjælpe hermed, hvilket vidnet takkede ham for og således accepterede. Under mødet i Frankfurt drøftede de hvert enkelt punkt i handlingsplanen nøje. Han havde forklaret Porbunderwalla om indholdet af aftalen med franchisetageren i Singapore og nævnt, at franchiseafgiften minimum var 75.000 USD årligt.

Aftalen var, at Porbunderwalla skulle dække mødet i Polen, men de udvekslede aldrig dokumenter herom, idet de skulle fortsætte drøftelserne om samarbejdet i New York. SOX sendte fakturaen på 75.000 dollar i december 2006, da der var opstået uenighed om honoraret fra Polen, og Porbunderwalla var begyndt at kopiere indhold fra SOX' hjemmeside. Vidnet sagde til Porbunderwalla, at hvis han ville bruge SOX' materiale, måtte han i det mindste betale franchiseafgiften. I 2007 tog Porbunderwallas misbrug af SOX' navn og materiale

yderligere fart. Efter hans opfattelse har Porbunderwallas markedsføring klart skadet SOX' muligheder i Europa, blandt fordi kunderne ved søgning efter SOX INSTITUTE havnede på Porbunderwallas hjemmeside.

Kersi F. Porbunderwalla har bl.a. forklaret, at han er Governance Risk and Compliance Manager i et amerikansk konsulentfirma og tidligere har været direktør i større virksomheder som IBM, Volvo, Shell osv. Hans samarbejdspartner i Stockholm, EuroNordia AB, har efter ansøgning af 28. februar 2006 fået *EuroSox* registreret som EF-varemærke den 6. februar 2007 for klasse 42: "Industrial Analysis" med prioritet i Sverige fra den 26. november 2004.

Han havde læst Anands bog, og da de begge er indere, foreslog han, at de mødtes i Frankfurt. Anand ville gerne købe sig ind i hans virksomhed, Controllers ApS, som leverer it-ydelser. Efter mødet i Frankfurt skrev han handlingsplanen som en fortegnelse over ting, som skulle gøres, hvis Anand købte sig ind i hans virksomhed. Han har selv udviklet værktøjerne Compliance Controller og Document Controller

Han fortalte Sanjay Anand, at han havde prøvet at registrere domænenavnet www.sox-institute.com, men at en anden allerede havde taget dette. Han fortalte fra første dag Sanjay Anand om *Eurosox Institute*, og Anand vidste godt, at han ville bruge dette navn i Europa.. De indgik aldrig nogen aftale og havde ingen franchiseaftale.

Aftalen med hensyn til konferencen i Warszawa var, at han skulle holde en times foredrag. Sanjay Anand gav ham besked på at aftale det direkte med de polske arrangører. Det viste sig, at de var meget interesserede i Eurosox, og det endte med, at han deltog i konferencen i 3½ dage og blandt andet holdt åbningstalen. Arrangørerne spurgte, om han kunne nøjes med 8.000 USD, og det accepterede han. Anand havde sagt, at det skulle være 10.000 USD og at han ville få et symbolsk beløb. Han ønskede ikke at overføre hele beløbet til Anand, idet de havde aftalt at dele.

Efterfølgende inviterede Anand ham til New York som co-instructor på en workshop, hvor der ville være deltagere fra Europa. I løbet af workshoppen gik det op for ham, at det alene drejede sig om at sælge tillægsydelser, merchandise osv. Det ønskede han ikke at være en del af, ligesom han ikke var interesseret i at undervise i konsekvenserne af Sarbanes-Oxley lovgivningen. Da han forlod New York, sagde han, at han ikke var interesseret i at undervise eller i øvrigt bruge Anands materiale.

Dagen efter fagedforbuddet holdt han op med at bruge materialet. Han har gjort, hvad han kunne for at fjerne materialet fra nettet og har brugt megen tid herpå. Han har brugt sin tid på at certificere it-værktøjer, og hans samarbejdspartnere har været sure fordi det har medført en masse besvær. Han har ikke været opmærksom på, at kendetegnene *Sox Institute* mv. fortsat findes på hans hjemmeside.

Parternes synspunkter

SOX' advokat har gjort gældende, at SOX har taget SOX INSTITUTE i brug og stiftet varemærkeret hertil i USA i 2005, hvor mærket tillige blev registreret i Supplemental Register. SOX har siden da kontinuerligt brugt mærket, der i dag i høj grad er indarbejdet og har opnået særpræg gennem den brug, som SOX har gjort heraf gennem markedsføring bl.a. gennem franchisetagere og omtale i medier i USA, Canada, Singapore, Japan, Indien, Kina og det øvrige Asien, hvortil i øvrigt også kommer SOX' ibrugtagning af mærket i Polen i forbindelse med SOX' deltagelse i konferencen i Warszawa i 2006.

Controllers og Porbunderwalla havde ved deres registrering af varemærkerne *Sox Institute* og *The Eurosox Institute* i maj 2007 og januar 2008 kendskab til, at SOX INSTITUTE var taget i brug som varemærke for SOX i udlandet, og deres registrering i ond tro af det identiske varemærke *Sox Institute* og det quasi-identiske varemærke *The Eurosox Institute* er derfor i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, således at registreringerne er ugyldige, og varemærkerne skal afregistreres, jf. påstand 2.

Det følger i øvrigt af Pariserkonventionen, som § 15, stk. 3, nr. 3, og den tilsvarende regel i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, skal gennemføre, at også en registrering af agenturgiverens mærke, som en agent foretager efter agenturaftalens ophør, har virkning til fordel for agenturgiveren (stamhuset). Porbunderwalla og Controllers har på stærkt illoyal måde kopieret SOX' forretningskoncept og materiale både før, men især også efter ophøret af parternes samarbejde og mod SOX' gentagne protester, og herved har de under alle omstændigheder overtrådt markedsføringslovens §§ 1 og 18.

De sagsøgte har ikke haft nogen som helst loyal interesse i at foretage og opretholde registreringen af domænenavnene og Controllers binavne, som er stærkt illoyal og i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18, lov om internetdomænenavne § 12 og selskabslovens

§ 2. Porbunderwalla foretog f.eks. registreringen af domænenavnene kort efter, at Sanjay Anand havde fortalt ham, at SOX i mangel af domicil i EU ikke selv kunne registrere disse, og Porbunderwalla havde lovet at bistå SOX hermed.

Det er ubestridt, at de sagsøgte har kopieret materiale fra SOX, jf. de fremlagte bilag 54, 56, 59-60, 66-70, 72-74, 78-90, 93-95, 97, 99-105 og 108-113, og brugt det på Controllers hjemmesider mv. Materialet er ophavsretligt beskyttet, idet det opfylder kravene til værkshøjde. Controllers brug heraf går langt ud over citatreglen i ophavsretslovens § 22, og under alle omstændigheder er brugen af de således kopierede tekster, som om de var Controllers og Porbunderwallas egne, i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 3.

Det bestrides, at SOX' krav skulle være bortfaldet ved passivitet. De sagsøgte har til stadighed fortsat deres krænkelse, senest i januar 2008 ved indgivelse af varemærkeansøgning, og SOX har ikke blot påtalt dem kontinuerligt, men tillige fået nedlagt fogedforbud herimod og fulgt op herpå med nærværende ubestridt rettidigt anlagte justifikations sag.

Det er i øvrigt uden relevans for spørgsmålet i denne sag, der angår de sagsøgtes krænkelse af SOX' rettigheder til SOX INSTITUTE ved registrering og brug af varemærker, selskabsnavne, domænenavne mv., at EuroNordia AB, som ikke er part i denne sag, den 6. februar 2007 har fået EF-varemærket EuroSox registreret for klasse 42: Industrial Analysis med prioritet for Sverige fra den 26. november 2004.

Kersi Porbunderwalla har på egen hånd og som eneanpartshaver i Controllers handlet med forsæt til krænkelse af SOX' varemærkerettigheder, ophavsrettigheder, overtrædelse af markedsføringsloven samt overtrædelse af Fogedretten i Lyngbys forbud, og både Porbunderwalla og Controllers bør derfor straffes med en bøde på hver mindst 50.000 kr. herfor.

SOX har for det første krav på de 5.600 USD, som Controllers med urette har beholdt ud af de 8.000 USD, som SOX skulle modtage for foredraget i Warszawa. Dernæst skal Controllers betale vederlag til SOX for uberettiget brug af SOX' immaterielle rettigheder og erstatning for øvrigt tab herved. I denne sag må vederlag fastsættes under hensyn til, at Porbunderwalla har været fuldt ud på det rene med indholdet af SOX' franchiseaftaler, ligesom han i december 2006 har modtaget en faktura på 75.000 USD, som endnu ikke er betalt. Der må ved fastsættelsen af vederlag og erstatning tages hensyn ikke blot til krænkelsens grove karakter, men tillige til, at der er tale om en lang og vedvarende krænkelse. SOX' tab har været betydeligt større end det krævede beløb på 168.100 USD, idet forventningen var, at ind-

tjeningen på det europæiske marked mindst ville være på niveau med resultaterne på det amerikanske og canadiske marked.

Controllers har ikke dokumenteret at have lidt noget tab ved fogedforbuddet.

Controllers og Porbunderwallas advokat har gjort gældende, at SOX ikke kan støtte ret på Controllers danske registrering af varemærkerne *Sox Institute* eller *The Eurosox Institute*, idet der ikke har været noget agent- eller i øvrigt fuldmagtsforhold mellem parterne. Der er i øvrigt ingen anledning til at komme ind på, om det følger af agentreglen i Pariserkonventionen, at registreringen har virkning til fordel for SOX som stamhus, når SOX som her har nedlagt påstand om udslettelse af varemærket som ugyldigt og ikke om overførsel heraf til SOX selv.

Controllers svenske samarbejdspartner, EuroNordia AB, har derimod i OHIM den 6. februar 2007 fået EF-varemærket EuroSox registreret for klasse 42: Industrial Analysis.

De amerikanske varemærkemyndigheder afviste i 2005 registrering i Principal Register af kendetegnene SOX INSTITUTE under henvisning til mærkets manglende særpræg og tillod derfor alene registrering heraf i Supplemental Register. Det må derfor have formodningen imod sig, at mærket kunne opnå fornødent særpræg inden juli 2008, hvor de sagsøgte varemærkeansøgning blev indleveret til de danske myndigheder. SOX har således ikke dokumenteret at have opnået gyldig varemærkeret til SOX INSTITUTE gennem indarbejdelse i USA, og det er heller ikke dokumenteret, at SOX har varemærkeret hertil i Singapore, hvor SOX har en franchisetager, eller andetsteds, ligesom SOX ikke har dokumenteret, at Controllers har foretaget sin anmeldelse af varemærket til det danske register i ond tro.

Markedsføringsloven kan på grund af sin territoriale afgrænsning ikke anvendes, idet SOX ikke har været og ikke er inde på det danske marked. Da SOX ikke har stiftet nogen varemærkeret til kendetegnene, er der således ikke noget til hinder for Controllers registrering af kendetegnene som domænenavne eller binavne.

SOX har ikke dokumenteret, at SOX' hjemmesider og materiale i øvrigt har den værkhøjde, som er nødvendig for, at materialet er beskyttet efter ophavsretslovgivningen. Materialet i de fremlagte bilag 54, 56, 59-60, 66-70, 72-74, 78-90, 93-95, 97, 99-105 og 108-113 gengiver i vidt omfang vendinger, som er ganske almindelige i branchen, ligesom de gengiver udtalelser fra Sarbanes-Oxley lovene og forarbejderne hertil, uden at det er søgt dokumenteret,

hvilke dele heraf, der stammer fra SOX selv. Endvidere skete Controllers brug af materialet efter aftale med SOX, og brugen omfattes af citatreglen i ophavsretslovens § 22.

Hertil kommer, at SOX siden 2006 været bekendt med Controllers brug af de omtalte mærker, men først har protesteret herimod i foråret 2008. Der foreligger derfor passivitet.

Der er hverken grundlag for straf, vederlag eller erstatning. Porbunderwalla og Controllers har ikke haft forsæt til at krænke SOX' rettigheder og har gjort, hvad de kunne for at efterleve fogedforbuddet. SOX har ikke godtgjort at have lidt tab, og der er specielt intet retsgrundlag for at kræve franchiseafgift, når der ikke er indgået nogen franchiseaftale. Med hensyn til konferencen i Polen blev den oprindelige aftale ændret fra et oplæg på 60 minutter til, at Porbunderwalla skulle påtage sig en noget mere omfattende og tidskrævende rolle, og han skal derfor honoreres i forhold hertil, således at der ikke skal ske efterbetaling af de krævede 5.600 USD.

Forbudssagen har medført en række tab for Controllers, der har måttet standse udvikling af software og muligheden for at drive forretning i Danmark som en direkte følge af fogedforbudssagen. Dette tab og tabet ved, at fogedforbuddet har mindsket omverdenens tillid til Controllers, skal SOX erstatte i forbindelse med en ophævelse af fogedforbuddet.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Først bemærkes, at der intet grundlag er for, at SOX ved passivitet skulle have afskåret sig fra at forfølge Controllers og Porbunderwallas krænkelser.

Parterne havde i forlængelse af mødet i Frankfurt bl.a. gennem Porbunderwallas afholdelse af foredrag på SOX' vegne i Warszawa påbegyndt et samarbejde om udbud af uddannelse, kursusvirksomhed, undervisning, undervisningsprogrammer og kursusmateriale på det danske og øvrige europæiske marked. Porbunderwallas og Controllers fortsatte udbud efter samarbejdets ophør af sådanne tjenesteydelser under brug og senere varemærkeregistrering af kendetegnene *Sox Institute* og *The Eurosox Institute* skete ved direkte kopiering af SOX' udenlandske kendetegn og materiale og havde som formål eller virkning at holde SOX ude fra dette marked, således at Porbunderwalla og Controllers selv kunne tilegne sig dette. Denne adfærd var stærkt illoyal i forhold til den tidligere samarbejdspartner og indbar en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1, 3 og 18. Controllers registrering i novem-

ber 2007 af binavnene *The Sox Institute* og *The Eurosox Institute* var yderligere i strid med selskabslovens § 2. Påstand 1.1 tages herefter til følge.

Controllers og Porbunderwallas opretholdelse på egen hånd af deres registrering og anvendelse af domænenavnene www.soxinstitute.eu, www.eurosoxinstitute.eu og andre domænenavne med kendetegnene *Sox Institute* og *Eurosox Institute* efter ophøret af deres samarbejde med SOX findes at være i strid ikke blot med de nævnte bestemmelser i markedsføringsloven, men tillige med god domænenavnsskik, jf. § 12, stk. 1, i lov om internetdomænenavne og denne bestemmelses analogi. Påstand 1.2-1.3 tages herefter til følge.

Controllers og Kersi Porbunderwalla har bestridt SOX' anbringende om, at det undervisnings- og kursusmateriale mv., som Controllers ubestridt har kopieret fra SOX, nyder ophavsretlig beskyttelse. SOX har ikke, f.eks. gennem syn og skøn, ført nærmere bevis for, hvilke dele af teksterne der er SOX' egne frembringelser og har fornøden værkshøjde. Retten har derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, i hvilket omfang teksterne har en sådan originalitet og nyhedsværdi, at de kan betragtes som SOX' værker i ophavsretlig forstand, og retten finder derfor ikke på det foreliggende grundlag at kunne fastslå, at teksterne nyder ophavsretlig beskyttelse til fordel for SOX. Da det imidlertid er ubestridt, at Porbunderwalla og Controllers har foretaget kopiering af de pågældende tekster fra SOX' hjemmesider mv., findes det ubetænkeligt at fastslå, at deres brug heraf strider mod markedsføringslovens §§ 1 og 3, og påstand 1.4 tages derfor til følge.

I overensstemmelse med Sanjay Anands forklaring om SOX' aktiviteter og franchiseaftaler i bl.a. USA, Canada, Singapore, Japan, Indien, Kina og Polen, der støttes af udskrifter af SOX' egne og andre virksomheder og organisationers hjemmesider, af klip med omtale af SOX fra amerikanske, kinesiske og Singaporeanske medier, af oplysningerne om franchiseaftaler i USA, Canada, Singapore mv., og af parternes samstemmende oplysninger om anvendelse af SOX INSTITUTE's varemærke i Polen forud for og i forbindelse med konferencen i november 2006, lægges det til grund, at SOX havde taget kendetegnene SOX INSTITUTE i brug som varemærke for sine tjenesteydelser i udlandet den 7. maj 2007, da Controllers ved Porbunderwalla indgav ansøgning om registrering af samme varemærke for samme tjenesteydelser. SOX havde endvidere, således som det fremgår af de fremlagte udskrifter af SOX' og andre virksomheder og organisationers hjemmesider med omtale af SOX og gengivelse af SOX' kendetegn SOX INSTITUTE, efter den 7. maj 2007 yderligere indarbejdet SOX INSTI-

TUTE som varemærke i udlandet den 20. januar 2008, da Controllers ved Porbunderwalla indgav ansøgning om registrering for de samme tjenesteydelser af varemærket *The Eurosox Institute*, der alene ved en geografisk angivelse (*Euro*) og brugen af den bestemte form (*The*) og således efter rettens opfattelse alene uvæsentligt, adskiller sig fra og således let kan forveksles med SOX INSTITUTE.

Ovenfor har retten fastslået, at Porbunderwallas og Controllers fortsatte udbud af tjenesteydelser mv. under brug af kendetegnene *Sox Institute* og *The Eurosox Institute* efter ophøret af samarbejdet med SOX var en stærkt illoyal adfærd i forhold til den tidligere samarbejdspartner og indebar en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1, 3 og 18. Controllers indgivelse af ansøgningerne om registrering af disse varemærker var et led i denne illoyale adfærd, og Controllers var således ved anmeldelsen til registrering i høj grad i ond tro om SOX' mærke og dets brug. Det følger derfor af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, at varemærkerne *Sox Institute* og *The Eurosox Institute* er udelukket fra registrering og, hvis de er registreret, kan erklæres ugyldige, således at registreringen skal ophæves, jf. varemærkelovens §§ 28, stk. 1, og 29, sammenholdt med artikel 4, stk. 4, litra g, i Rådets direktiv (89/104/EF) om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Retten giver herefter SOX medhold i påstand 2, som må forstås som en påstand om ophævelse af registreringerne.

Fogedforbuddet er herefter nedlagt med rette, og påstand 3 om stadfæstelse heraf og om frigivelse af sikkerhedsstillelsen tages til følge.

Retten følger endvidere påstand 4.1, og det samme gælder påstand 4.2, dog kun for så vidt angår offentliggørelse af dommen på Controllers hjemmeside og tidsbegrænset til en periode på 1 måned fra endelig dom, idet påstand 4.2 i øvrigt findes for ubestemt i sin rækkevidde til at burde tages til følge.

Retten har ovenfor ikke fundet grundlag for at fastslå, at de sagsøgte har krænket nogen SOX tilkommende ophavsret. Idet de sagsøgtes registrering af varemærkerne *Sox Institute* og *The Eurosox Institute* blev foretaget efter ophøret af deres samarbejde med SOX, har deres brug af disse kendetegn heller ikke krænket nogen SOX tilkommende i Danmark eller EF stiftet varemærkeret til disse kendetegn, idet der på dette tidspunkt navnlig ikke var grundlag for at anse deres registrering heraf for at være sket som led i et agent- eller i øvrigt fuld- magtsforhold til SOX. Uanset at udformningen af påstand 5 om straf indebærer en påtalebe-

grænsning til forsætlige forhold, findes der heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge nogen af de sagsøgte straf for forsættlig overtrædelse af markedsføringslovens §§ 3 og 18.

Det lægges imidlertid til grund, at de sagsøgte efter fogedforbuddets nedlæggelse fortsat på Controllers hjemmesider har brugt tekster fra SOX og kendetegnene *Sox Institute* og *The EuroSox Institute*, ligesom de har henvist til www.soxinstitute.eu. Herved har de sagsøgte overtrådt fogedforbuddet og hver af de sagsøgte pålægges herfor i medfør af retsplejelovens § 651, stk. 1, en bøde på 10.000 kr., idet forvandlingsstraffen for Porbunderwalla i medfør af straffelovens § 54, stk. 1, fastsættes til fængsel i 10 dage.

Det findes godtgjort, at parterne havde aftalt, at SOX skulle modtage hele honoraret på 8.000 USD for foredraget ved konferencen i Warszawa, og at Controllers for Porbunderwalla alene skulle modtage refusion af direkte udgifter til rejsen. Herefter tages SOX' påstand om, at Controllers skal betale SOX 5.600 USD med rente fra den 18. januar 2007, til følge.

Det lægges til grund, at parterne drøftede spørgsmålet om indgåelse af en franchiseaftale, men ikke indgik en sådan. SOX har derfor ikke noget retsgrundlag for sit krav mod Controllers om betaling af 75.000 USD i franchiseafgift. Retten har, således som sagen foreligger oplyst, ikke noget nærmere grundlag for at fastslå, at SOX har lidt sådant tab eller Controllers og Porbunderwalla haft sådan fortjeneste ved overtrædelserne af markedsføringsloven, at der er grundlag for at tilkende vederlag og erstatning for yderligere tab efter markedsføringslovens § 20, stk. 2-3. Controllers og Porbunderwalla frifindes derfor i øvrigt efter et samlet skøn for SOX' betalingspåstand.

Allerede fordi forbuddet er nedlagt med rette, er der intet retsgrundlag for Controllers og Porbunderwallas erstatningskrav over for SOX, som i øvrigt er udokumenteret, og SOX frifindes for dette krav.

Controllers og Porbunderwalla skal under hensyn til sagens karakter, omfang og resultat én for begge og begge for én betale 200.000 kr. til SOX i sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten, Fogedretten i Lyngby og Østre Landsret, heraf 11.100 kr. til dækning af retsavgift for Sø- og Handelsretten og fogedretten, 15.000 kr. til dækning af udgift til ekstrakt og materialesamlinger, og resten til dækning af udgift til advokat.

THI KENDES FOR RET

1. Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla forbydes:
 - 1.1. at udbyde, sælge eller i øvrigt kommercielt at udbyde tjenesteydelser i relation til uddannelse, kursusvirksomhed, undervisning, undervisningsprogrammer og lignende virksomhed og at anvende kursusmateriale eller andet lignende materiale under brug af kendetegnene *Sox Institute* og *Eurosox Institute* og dermed forvekslelige betegnelser,
 - 1.2. at anvende domænenavnene www.soxinstitute.eu og www.eurosoxinstitute.eu direkte eller via links i forbindelse med sådanne tjenesteydelser,
 - 1.3. at registrere og/eller anvende domænenavne, der indeholder kendetegnene *Sox Institute* og *Eurosox Institute* i forbindelse med sådanne tjenesteydelser,
 - 1.4. at anvende hjemmesider, hvortil der er kopieret tekst fra Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group llc's hjemmesider.
2. Controllers ApS' varemærkeregistreringer VR 2007 03443, *Sox Institute*, og VR 2008 01095, *The Eurosox Institute*, ophæves.
3. Lyngby Fogedrets forbud af 9. december 2008, som stadfæstet af Østre Landsret den 1. april 2009, stadfæstes, og den stillede sikkerhed på 60.000 kr. frigives til Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group llc.
4. Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla skal
 - 4.1. sørge for, at alt materiale, som bruger Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group llc's kendetegn eller tekst kopieret fra Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group llc's hjemmesider, bliver tilintetgjort
 - 4.2. for egen regning lade nærværende dom offentliggøre på Controllers ApS' hjemmeside i én måned.
5. Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla skal hver betale statskassen en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for Kersi F. Porbunderwalla er fængsel i 10 dage.

6. Controllers ApS skal betale Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group llc, modværdien i DKK på betalingsdagen af 5.600 USD med rente fra den 18. januar 2007.
7. Controllers ApS og Kersi Porbunderwalla skal til Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group llc, betale 200.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Det idømte skal erlægges inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Bjarne Egedal

Michael B. Elmer

Ole Lundsgaard Andersen

(retsformand)

(Sign.)

— — —

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. SØ- og Handelsretten, den 4. juni 2010