

Landsrettens begrundelse og resultat

Denne ankesag angår samme spørgsmål som for Sø- og Handelsretten om, hvorvidt A skal betale økonomisk kompensation for krænkelse af HPE's varemærkerettigheder ved parallelimport til og salg i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) af HPE-produkter (produkter, som hidrører fra HPE og hermed koncernforbundne selskaber) foretaget af B fra stiftelsen af selskabet den 23. juni 2016 og til bevissikring blev foretaget den 12. december 2019. Der er fortsat navnlig spørgsmål om bevisbyrden for, at der er tale om varemærkekrænkende parallelimport, personlig hæftelse for A, passivitet, forældelse og tabsbegrænsningspligt samt udmåling af eventuel økonomisk kompensation.

Formalitetsspørgsmål

A har gjort gældende, at Sø- og Handelsretten har tilkendt HPE erstatning i strid med forhandlingsmaksimen, da HPE ikke for Sø- og Handelsretten havde gjort gældende at være berettiget til erstatning, men alene til vederlag, og at én af de medvirkende dommere i Sø- og Handelsretten var inhabil.

Da A ikke har nedlagt påstand om hjemvisning som følge af brud på forhandlingsmaksimen og/eller inhabilitet, er det uklart, hvilken konsekvens, hun mener, at det skal have, hvis landsretten måtte være enig i det, hun har anført.

Om det af A anførte bemærker landsretten i øvrigt, at det af HPE's sammenfattende processkrift for Sø- og Handelsretten, som er citeret i dommen, klart fremgår, at det af HPE for Sø- og Handelsretten rejste krav om økonomisk kompensation både var et vederlagskrav og et erstatningskrav, som det også er tilfældet nu. Landsretten finder endvidere, at den omstændighed, at en de medvirkende sagkyndige dommere i Sø- og Handelsretten i sit tidligere virke som advokat har fremsat krav om markedsforstyrrelse i to parallelimportsager, der er afgjort ved dommene gengivet i UfR 2003.630H og UfR 2002.1523H, ikke er egnet til at rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed, jf. retsplejelovens § 61.

Realiteten

Krænkelsspørgsmålet

Det er også for landsretten ubestridt, at de HPE-produkter, som B har solgt inden for EØS, har været påført HPE's EU-varemærker.

Efter det foretagne syn og skøn lægger landsretten i overensstemmelse med skønsmandens svar på spørgsmål 2 til grund, at B fra stiftelsen den 23. juni 2016 og til bevissikringen den 12. december 2019 har haft en omsætning vedrørende HPE-produkter, som B har købt uden for EØS og herefter solgt inden for EØS, på 100.436.872,54 kr., og at salget af de pågældende produkter har givet B et dækningsbidrag på 11.226.798,47 kr., jf. svaret på spørgsmål 3. Det fremgår af skønsmandens svar på spørgsmål 4, at det beregnede dækningsbidrag ikke tager højde for alle B's variable

omkostninger, idet det alene er købsprisen for varerne, som er kendt. Det har ifølge skønsmandens svar på supplerende spørgsmål 1 (spørgsmål 10) ikke været muligt at beregne størrelsen af den reelle dækningsgrad som følge af utilstrækkelig dokumentation for virksomhedens øvrige variable omkostninger (fragt mv.). Ifølge skønsmandens svar på spørgsmål 7 kan det ikke på det for ham foreliggende grundlag konkluderes, hvilken indtjening A har haft fra B som direktør og ejer af selskabet, da dette ikke kan udledes af de fra hende modtagne årsopgørelser for 2016-2021 og de offentliggjorte årsrapporter for B for samme periode. Det er i svaret angivet, hvilken lønindkomst og hvilket aktieudbytte A ifølge årsopgørelserne har haft i de pågældende år. Skønsmanden har endvidere bemærket, at det forhold, at B overgik fra at være ejet af A til at være ejet af et af hende ejet holdingselskab, vurderes at være årsagen til, at det udbytte, som fremgår af resultatdisponeringen for årsrapporten for 2019 for B, hvor der udloddes udbytte på 1.100.000 kr. og ekstraordinært udbytte på 3.250.000 kr., ikke fremgår som aktieindkomst på årsopgørelsen fra Skattestyrelsen for A. Skønsmanden antager herved, at det udelukkende er 450.000 kr. af dette udbytte, som er udloddet til A, mens det resterende udbytte antages at være udloddet til det holdingselskab, som er ejet af A. Udbyttet på 55.300 kr. i 2021 antages endvidere at være udbytte til A fra det nævnte holdingselskab.

HPE's krav på økonomisk kompensation angår for landsretten de HPE-produkter, som B ifølge skønsmandens svar på spørgsmål 1 og 3, jf. spørgsmål 4, har købt uden for EØS og herefter solgt inden for EØS med en omsætning på 100.436.872,54 kr. og det af skønsmanden beregnede dækningsbidrag uden fradrag af alle variable omkostninger på 11.226.798,47 kr. til følge.

I det omfang de enkelte produkter ikke har været markedsført inden for EØS af HPE eller med HPE's samtykke, er der ikke sket konsumtion efter artikel 15 i Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (kodifikation) (varemærkeforordningen), og HPE kan dermed forbyde salg af disse produkter under HPE's varemærker inden for EØS, jf. artikel 9 i varemærkeforordningen.

Det følger af EU-Domstolens praksis, jf. senest dom af 18. januar 2024 i sag C-367/21 (Hewlett Packard Development Company), præmis 60, at det af Sø- og Handelsretten anførte udgangspunkt om, at den sagsøgte i krænkelssøgsmål som det foreliggende har bevisbyrden for, at varerne er markedsført inden for EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, skal fraviges, såfremt den sagsøgte godtgør, at der består en reel risiko for opdeling af de nationale markeder, hvis den sagsøgte selv bærer bevisbyrden for, at varerne er markedsført inden for EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke. I så fald skal fordelingen af bevisbyrden for, at der er indtrådt konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, tilpasses.

Det fremgår af de fremlagte General Terms pkt. 4.6.3, at HPE-forhandlere i EØS og Schweiz må sælge HPE-produkter i hele dette område, men ikke ud af området, mens forhandlere i resten af verden alene må sælge i det land, hvor de er registrerede. Da HPE's selektive distributionssystem dermed ikke giver nogen områdebeskyttelse inden for EØS, synes der umiddelbart ikke at være reel risiko for opdeling af de nationale markeder i EØS.

I dommen i sag C-367/21 blev det imidlertid på baggrund af det for Domstolen oplyste om HPE's selektive distributionssystem i præmis 67 fastslået, at bevisbyrden for, at der er indtrådt konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke, ikke udelukkende kan påhvile sagsøgte i et krænkelssøgsmål, når de varer, der er forsynet med dette varemærke, som ikke har nogen tegn, der gør det muligt for tredjemand at identificere det marked, hvorpå varerne er tiltænkt at skulle bringes i omsætning, og som distribueres via et selektivt distributionsnet, hvis deltagere kun kan videresælge dem til andre deltagere i dette net eller til slutbrugere, er købt af sagsøgte i Unionen eller i EØS, efter at den sagsøgte har opnået forsikring fra sælgerne om, at disse varer kan markedsføres lovligt dér, og at varemærkeindehaveren på køberens anmodning har nægtet selv at foretage denne kontrol.

Landsretten bemærker, at de HPE-produkter, for hvilke HPE kræver erstatning og vederlag i denne sag – i modsætning til i sag C-367/21, hvor varerne var købt inden for EØS – ubestridt er købt uden for EØS og herefter solgt i EØS. Der er endvidere intet i sagen, som understøtter, at B eller A på noget tidspunkt har forsøgt at undersøge eller sikre, at de uden for EØS købte HPE-produkter oprindeligt skulle have været markedsført inden for EØS af HPE eller med HPE's samtykke, eller at HPE i øvrigt har samtykket i, at de sælges inden for EØS, f.eks. ved at opnå en tilsikring herom eller kræve nærmere dokumentation herfor fra B's samhandelsparterne. Der er heller ikke oplysninger om, at B eller A har søgt at kontakte HPE for at få oplyst, om varemærkerettighederne til de konkrete HPE-produkter, som agtedes solgt inden for EØS, var konsumeret og – hvis det ikke var tilfældet – om HPE alligevel ville give samtykke til det påtænkte salg i EØS.

Den korrespondance mellem A og B's leverandører uden for EØS, som A har påberåbt sig, godtgør endvidere ikke, at HPE har samtykket i, at de af B hos sådanne leverandører købte HPE-produkter skulle sælges i EØS. B og A kunne heller ikke herudfra have fået en berettiget forventning om, at det forholdt sig sådan.

Derimod viser den under bevissikringen indhentede korrespondance, herunder særligt mail af 12. april 2017 fra en singaporeansk leverandør til A om forklaring til HPE om "leakage" og "clear the HP audit", korrespondance den 27. marts – 3. april 2018 fra et selskab i Dubai til A om en ordre, der aflyses, da den er blevet stoppet af HP Supply Chain "asking explanations" og "tricky situation to get #ABB shipped", mail af 3. august 2016 fra Universal Procurement Systems PTE LTD. (Thakral) til A om at fjerne labels med en "heat gun" og korrespondancen mellem Etree GmbH og A den 30. marts 2017 om problemer med "non EU" produkter, efter landsrettens opfattelse, at B og A var klar over, at de uden for EØS indkøbte HPE-produkter ikke lovligt kunne sælges i EØS. B og A var også klar over, at HPE, hvis HPE var blevet gjort bekendt med det påtænkte salg i EØS, ville have modsat sig det.

HPE's undladelse af at opfylde pålægget i Sø- og Handelsrettens kendelse af 23. februar 2022 om at fremlægge de i perioden fra 23. juni 2016 og frem til opfyldelsen af editionen indgåede forlig med B's leverandører og kunder, Lal Sahu Singapore, Universal Procurement Systems PTE LTD.

(Thakral), Etree GmbH, Infotheek, AllNet GmbH og RDS, eller med disse koncernforbundne selskaber, kan efter landsrettens opfattelse ikke medføre, at det som anført af A skal lægges til grund, at forligene indeholder et (efterfølgende) samtykke fra HPE til salg inden for EØS under HPE's varemærker af de HPE-produkter, som B har købt af eller solgt til de pågældende virksomheder.

Under disse omstændigheder, og uanset om der efter dommen i sag C-367/21 kan være krav om en vis tilpasning af bevisbyrden for, at der er indtrådt varemærkeretlig konsumption, finder landsretten, at det må lægges til grund, at der ikke er sket varemærkeretlig konsumption med hensyn til de HPE-produkter, som B ifølge skønsmandens svar på spørgsmål 2 har købt uden for EØS og herefter solgt inden for EØS med en omsætning på 100.436.872,54 kr. til følge.

Landsretten lægger på den baggrund til grund, at B i perioden fra den 23. juni 2016 og til den 12. december 2019 krænkede HPE's varemærkerettigheder ved uberettiget videresalg inden for EØS af HPE-produkter indkøbt uden for EØS med en samlet omsætning på 100.436.872,54 kr. til følge, og at B herved opnåede et dækningsbidrag uden fradrag af alle variable omkostninger på 11.226.798,47 kr.

Personligt ansvar for A

Der er ikke i sagen oplysninger, som understøtter, at A i perioden fra stiftelsen af B den 23. juni 2016 og til bevissikringen den 12. december 2019 har haft anden beskæftigelse og indtægt end i og fra B.

Herefter og efter det i skønsmandens svar på spørgsmål 7 oplyste om A's lønindtægter og aktieudbytte i årene 2016-2021 og om udlodninger fra B i samme periode lægger landsretten til grund, at A har opnået en betydelig andel af indtjeningen ved den varemærkekrænkende parallelimport.

På den baggrund og af de grunde, som Sø- og Handelsretten i øvrigt har anført om A's personlige ansvar, finder landsretten, at A må anses for personligt ansvarlig for den skete varemærkekrænkelse, som må tilregnes hende som i hvert fald groft uagtsom.

Forældelse og passivitet

Landsretten tiltræder af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, at HPE's krav på økonomisk compensation for varemærkekrænkelsen ikke er forældet eller bortfaldet som følge af retsfortabende passivitet. Det, som A yderligere har anført herom, kan ikke føre til et andet resultat.

Vederlag og erstatning

Som anført af Sø- og Handelsretten skal A til HPE betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af varemærkeretten og erstatning for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, idet der herved skal tages hensyn til bl.a. HPE's tabte fortjeneste og den realiserede uberettigede fortjeneste, jf. varemærkelovens § 43, stk. 2.

Varemærkelovens § 43 er affattet ved den ved lov nr. 1430 af 21. december 2005 om ændring af patentloven, ophavsretsloven m.v. skete gennemførelse af retshåndhævelsesdirektivet, og bestemmelsen skal fortolkes i overensstemmelse med direktivet, herunder særligt artikel 3, stk. 2, og artikel 13. Det følger i den forbindelse af forarbejderne til varemærkelovens § 43, stk. 2, jf. lovbemærkningerne hertil i lovforslag nr. 48 af 9. november 2005 om forslag til ændring af patentloven, ophavsretsloven med flere love, at muligheden for at tage hensyn til krænkerens uberettigede fortjeneste er ny i forhold til gældende erstatningsretlige principper i dansk ret, og at det nye kriterium eventuelt vil bevirke, at rettighedshaveren i visse tilfælde kan få en større erstatning end det lidte tab.

Landsretten finder, at der ved fastsættelsen af et rimeligt vederlag må tages udgangspunkt i omsætningen vedrørende de parallelimporterede varemærkekrænkende produkter på 100.436.872,54 kr., idet der tillige må lægges vægt på krænkelsens karakter, grovhed, omfang og varighed, og på det betydelige udbytte, der – også efter et skønsmæssigt fradrag af udokumenterede variable omkostninger – må antages at have været ved parallelimporten. I lyset af krænkelsens karakter, omfang og varighed tiltræder landsretten endvidere, at der er fornødent grundlag for at tilkende erstatning for markedsforstyrrelse. Der er heller ikke for landsretten ført bevis for andet tab.

HPE har ikke som anført af A tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt ved at undlade at forsøge at sætte sig i besiddelse af varelagre tilhørende konkursboet efter B.

På den ovennævnte baggrund finder landsretten, at der ikke er grundlag for at nedsætte det ved den ankede dom skønsmæssigt fastsatte samlede vederlags- og erstatningsbeløb på 7.500.000 kr., som A solidarisk med B under konkurs skal betale til HPE. Den omstændighed, at HPE har indgået forlig med de i editionskendelsen af 23. februar 2022 anførte leverandører til og kunder hos B og modtaget et af HPE oplyst, men ikke ved fremlæggelse af forligene nærmere dokumenteret, samlet kompensationsbeløb på 3.530.005,42 kr., kan ikke føre til, at vederlags- og erstatningsbeløbet skal fastsættes til et lavere beløb.

Landsretten tiltræder af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, at der ikke er grundlag for at lade erstatningsansvaret bortfalde eller nedsætte i medfør af erstatningsansvarslovens § 24.

Præjudiciel forelæggelse

Efter det ovenfor anførte resultat er der ikke spørgsmål om fortolkningen af retshåndhævelsesdirektivets artikel 3 og artikel 13, som det er nødvendigt at få besvaret præjudicielt af EU-Domstolen, før der afsiges dom i sagen, jf. TEUF artikel 267, stk. 3. Landsretten tager derfor ikke HPE's anmodning om præjudiciel forelæggelse til følge.

Resultat og sagsomkostninger

I overensstemmelse med HPE's påstand nedsættes de af Sø- og Handelsretten fastsatte sagsomkostninger, så det tilkendte beløb til dækning af udgift til advokat er ekskl. moms, dvs. 960.000 kr. Sagsomkostningerne for Sø- og Handelsretten fastsættes herefter til 1.110.000 kr.

Med denne ændring stadfæster landsretten Sø- og Handelsrettens dom.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 800.000 kr. til dækning af HPE's udgifter til advokatbistand ekskl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens betragtelige omfang og forløb, herunder at der har været afholdt syn og skøn, og at hovedforhandlingen har varet 2 dage, men også at sagen i al væsentlighed har angået samme spørgsmål som for Sø- og Handelsretten. Der er ligeledes taget hensyn til at sikre, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den part, der må anses for at have vundet sagen, har afholdt, bæres af den tabende part, jf. artikel 14 i retshåndhævelsesdirektivet som fortolket af EU-Domstolen i navnlig dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties).