



KRISTIANSAND TINGRETT

-----DOM-----

Avsagt: 22.09.2009 i Kristiansand tingrett,
Saksnr.: 09-057242TVI-KISA/01
Dommer: Dommerfullmektig Solveig Birgitte Moe
Saken gjelder: Inngrep i varemerke.

JWS International AB

Advokat John S. Gulbrandsen
~~v/advokat June Marit Tangen~~
x) v/advokat Ragnar Lindefjell
Rettslig medhjelper: advokatfullmektig
Siri Falch-Olsen

mot

Stein Frode Ertzeid

Q´nsulting Ltd, Hong Kong

QNSULTING AS

Advokat Asbjørn Breistein
v/advokatfullmektig Gard Erik Garlie
Advokat Asbjørn Breistein
v/advokatfullmektig Gard Erik Garlie
Advokat Asbjørn Breistein
v/advokatfullmektig Gard Erik Garlie

x) Rettet 24.09.09 av dommerfullmektig Solveig moe, jf tvl. § 19-8 første ledd.

DOM

Framstilling av saken

Saken gjelder inngrep i varemerke i form av ulovlig markedsføring og salg av piratkopier.

Nærmere om sakens parter

Saksøker, JWS International AB, heretter kalt JWS, er et svensk selskap som utvikler og selger høytalere i en rekke land i Europa, Canada og USA. Selskapet eies av 4 medlemmer av Wadensten familien, herunder Tommy Wadensten som møter som partsrepresentant for JWS. Han er også styreformann i selskapet.

JWS er rettighetshaver til kjennetegnet Dynavoice og har enerett til å produsere, markedsføre og selge høytalere av dette merket i Norge. Disse høytalere produseres på fabrikken topsound i Ningbo i Kina. Fabrikken eies og drives av selskapet Topsound Audio Ningbo co Ltd, heretter kalt Topsound. Tommy Wadensten eier dette selskapet sammen med fire kinesiske statsborgere og har en eierandel på 16%.

Saksøkte i saken er Stein Frode Ertzeid personlig, samt selskapene Qnsulting AS og Qnsulting Ltd. Qnsulting AS ble stiftet 15.desember 2003 og er nå under avvikling etter å ha blitt meldt oppløst 28.5.08. Erzeid er eneaksjonær i dette selskapet. Han var styreformann og er nå formann i avviklingsstyret. Selskapet har ingen ansatte og forretningsadressen er sammenfallende med Ertzeids privatadresse.

Saksøkte nr 3, Qnsulting Ltd er registrert og har forretningsadresse i Hong Kong. Ertzeid er eneaksjonær og styreleder. Selskapet har ansatte i Kina og Hong Kong og setter varer i produksjon etter bestilling, hovedsakelig fra det europeiske og det amerikanske marked.

De saksøktes befatning med Dynavoice høytalere

Fra 2005 gav JWS Ertzeid rett til å drive salg av Dynavoice, samt et annet merke som heter Pronson, i blant annet Norge. Det ble ikke inngått skriftlig avtale om dette. Ertzeid formidlet salg av Dynavoice og Proson høytalere til nettselskapene Gooba, Netthandleren og Komplet i perioden juni 2005-mai 2007. I mai 2007 fratok JWS Ertzeid oppdraget med å selge Dynavoice og Proson høytalere over nettet. Grunnen til dette var at man mente at nettsalg til lave priser reduserte varemerkets verdi. TB Import AS overtok oppdraget som agent for Dynavoice høytalere i Norge. Høytalere selges per i dag via nettstedet surround.no.

Det er uomtvistet at Qnsulting Ltd har solgt Dynavoice høytalere til Komplet Netthandelen og Gooba, etter at avtalen mellom Ertzeid og JWS opphørte. Gangen i

transaksjonene har vært at de norske kundene Netthandelen AS, Komplett og Gooba har plassert bestillinger hos Qnsulting Ltd som i sin tur har bestilt produksjon hos Topsound-fabrikken YueYen i Schenzen, heretter kalt YueYen-fabrikken. De norske kundene har så betalt Qnsulting Ltd for varene, hvorefter Qnsulting Ltd har betalt fabrikken for produksjonen. I enkelte tilfeller har Qnsulting Ltd forhåndsbetalt varene til fabrikken. Salget har skjedd FOB i Kina. Leveringsvilkåret FOB, ”free on board”, innebærer at ansvaret for varene overføres til kjøper i det øyeblikk varene er ombord i skipet, dvs. krysser rellingen på båten. Det er dermed kjøper som står for importen til Norge.

Det er uomtvistet at JWS har ikke noen registrert rett til Dynavoice i Asia. I Kina er det et sveitisk selskap som innehar varemerkeretten. Partene strides om hvorvidt høyttalerne er piratkopier og om de tre saksøkte har drevet salg og markedsføring i Norge.

Nærmere om salget til de tre norske nettselskapene

Det er uomtvistet at det har blitt solgt 12 containere med Dynavoice høyttalere som skulle importeres til Norge. 6 av containerne inneholdt Dynavoice F6, mens de øvrige 6 inneholdt Dynavoice M65. En container rommer 417 par F6 høyttalere eller 215 par M65 høyttalere. Saken dreier seg således om 2 502 par F6 høyttalere og 1 290 par M65 høyttalere.

Komplett, Netthandelen og Gooba markedsførte og solgte Dynavoice høyttalerne i Norge via sine nettsteder. Dette ble oppdaget av JWS i løpet av første halvår i 2008 og JWS fikk stanset alt salg i løpet av mai 2008. 15.9.09 politianmeldte JWS Ertzeid og Qnsulting AS for brudd på varemerkeloven og markedsføringsloven. Politiet har imidlertid henlagt saken.

Salg til Komplett

24 januar 2008 oppdaget JWS at Komplett markedsførte Dynavoice på sine norske og svenske nettsteder. I begynnelsen av februar 2008 ble JWS kjent med at det var to containere på vei til Norge med Dynavoice som Komplett hadde kjøpt. Containerne ble stanset ved Bremenhaven i Tyskland fordi Komplett ikke lenger ville kjøpe dem. Containerne ble stående i Tyskland en stund før de ble solgt til Netthandelen. Partene er uenige om det var Qnsulting AS eller Qnsulting Ltd som stod bak salget og om hvilket av selskapene som betalte for ekstra befraktning til Kristiansand. Netthandelen reverserte også handelen og containerne ble stående på kai i Kristiansand. Det endte med at JWS kjøpte dem og fraktet dem til Sverige 2 februar 2009. JWS valgte å ikke forfølge saken videre mot Komplett.

Salg til Gooba

Det ble videre solgt fire containere til Gooba, to med F6 høyttalere og to med M65 høyttalere. Gooba stanset salg og markedsføring i løpet av mars/april 2008. JWS valgte å ikke gå videre med saken mot Gooba, som hadde sviktende økonomi og senere gikk konkurs.

Salg til Netthandelen

Det ble solgt fire containere til Netthandelen, to med F6 høyttalere og to med M65 høyttalere. På tross av at JWS i januar 2008 krevde at salget og markedsføringen skulle stanse, opphørte ikke dette før mai 2008. Netthandelen hadde da solgt om lag 640 høyttalere. I august 2008 gikk JWS til sak mot Netthandelen, hvilket resulterte i rettsforlik av 3.9.09. Forlikets innhold er konfidensielt, men det ble opplyst for retten at JWS fikk utbetalt 400 000 kr i erstatning.

Høyttalere solgt til enkrona.se i Sverige

Qnsulting Ltd tok retur på de varer som ikke var solgt av Netthandelen per mai 2008. Varene ble mellomlagret på et lager i Søgne som Qnsulting Ltd eier. Høyttalerne ble bygget om og merket med Audiospectum i stedet for Dynavoice. Deretter ble de solgt til det svenske nettselskapet enkrona.se og forsøkt innført til Sverige. En trailer som inneholdt møbler og de 24 høyttalerne ble imidlertid stoppet i tollens 29.1.09. Varene ble solgt Ex Works, som betyr at varen anses overlevert ved selgers sted og at kjøper har alt ansvar for videre transport. Partene er uenige om det var Qnsulting AS eller Qnsulting Ltd som stod bak salget.

Stevning ble tatt ut av advokat June Marit Tangen på vegne av JWS, og innkom retten 6.4.09. Tilsvar innkom 14.4.09. Hovedforhandling ble avholdt 7.9. og 8.9.09 i Kristiansand tingrett.

Saksøkerens påstandsgrunnlag

Om de prosessuelle spørsmål

Det er åpenbart at rettslig interesse og aktualitet foreligger. Erstatningskravet er forfalt, og behovet for å få avklart om det foreligger erstatningsbetingende krenkelse er like aktuelt uansett når saken anlegges. Saksøker pretenderer å ha et krav mot alle tre og det er JWS sin pretensjon som er avgjørende for adgangen til domstolen. Når saksøkte hevder at saksøkers krav ikke er rettet mot riktige rettssubjekter er dette innvendig av materiell og ikke prosessuell art.

Når det gjelder verneting skal det foretas en helhetlig vurdering. Det avgjørende er om saksforholdet har tilknytning til Norge, ikke om Qnsulting Ltd har tilknytning til Norge. Det vises til at eier og styreleder i Qnsulting Ltd er norsk og at søsterselskapet Qnsulting AS er norsk. Bakgrunnen for denne saken er Ertzeid sitt salg av Dynavoice for JWS i Norge i perioden 2005-2007. Høyttalerne er produsert for det norske marked, solgt til norske selskaper og videresolgt til norske forbrukere. Høyttalerne er således solgt til Norge av Qnsulting Ltd og Ertzeid. Krenkelsene har funnet sted i Norge, da det er der JWS har en

beskyttet varemerkerett. Tapet har oppstått i Norge og norsk rett regulerer tvisten. Den eneste tilknytningen saken har til Kina er at Qnsulting Ltd er registrert der.

Om de materielle spørsmål

Det er på det rene at det er solgt Dynavoice høytalere på det norske marked. Det er ingen andre kandidater til krenkerollen enn de saksøkte.

Det har funnet sted både salg og markedsføring fra samtlige saksøkte i Norge. Alle de saksøkte har dermed overtrådt varemerkelovens § 4.

Da de tre forhandlerne ble varslet om at det dreide se om piratkopier stoppet de salget. Det er ikke uten grunn at de etter å ha konferert med advokat velger å ikke ta opp kampen mot JWS.

Opphavet til krenkelsene er det kontraktsforholdet som bestod mellom Ertzeid og JWS. Qnsulting AS ble opprettet kun noen måneder etter Ertzeid ble fratatt rettigheten til å selge Dynavoice. Krenkelsene er forsettlig og de saksøkte har gjennomgående utvist illojalitet. Illojaliteten har betydning for hvorvidt det foreligger krenkelse etter markedsføringslovens § 8 og for utmålingen av tapet.

For så vidt gjelder Ertzeid personlig er det grunnlag for culpaansvar da han er styreleder i begge de to saksøkte selskapene. Det vises til Rt. 1998 s. 276 og RG 2000 s.1355 hvor styreleder ble solidaransvarlig sammen med selskapet på grunnlag av aksjelovens § 15-1.

Ertzeid er eier og daglig leder av Qnsulting Ltd. Ertzeid har opplyst til Wiersholm i e- post av 20.5.09 at han ikke lenger er eier av selskapet. I retten kom det derimot frem at selskapet skal selges, men at papirene ikke er kommet i orden ennå. At selskapet i fremtiden muligens vil bli overtatt av noen andre har ikke betydning for denne saken. Det er Ertzeid som har vært eier i hele den relevante perioden og det er fortsatt han som er registrert som eier.

De høytalerne som er blitt solgt av de saksøkte er piratkopier. Det vises til fremlagte bilder av originaler og piratkopier hvor det fremgår at piratkopiene ikke har serienummer og flere andre ulikheter.

At Ertzeid selger høytalere på finn.no viser at han også opptrer i eget navn.

Han undertegner dessuten -e poster med "Frode" og "lille Frode". Den personlige formen viser at det i realiteten er Ertzeid personlig som står bak all befatning med Dynavoice høytalerne.

I e- post av 24.2.09 til Wiersholm skriver Ertzeid at "Jeg er svært klar på å operere som Qnsulting Ltd". At han selv sier at han sørger for å opptre som Qnsulting Ltd viser at han bevisst har forsøkt å skjule sine handlinger bak selskapet.

Ved samme e- post legges det ved et eksempel på tilbud som er gitt. Denne e- posten er stilet til en person i Norge og datert 4.7.08. E- posten innledes med "Hei Kjetil. Takk for oppfriskningsmøtet for noen dager siden. Jeg har et parti med Dynavoice høytalere som jeg simpelthen skal bli kvitt.(...) Nå kan jeg selge deg et parti med disse varene som står i Kristiansand. " Dette viser at Ertzeid har hatt salgsmøter i Norge og har drevet markedsføring og salg av Dynavoice i Norge. Det samme fremgår av e poster av 20.11.07 og 2.12.07.

Ved en inkurie ble en e- post til Ertzeid fra Alice, en ansatt i Qnsulting Ltd, videresendt til Wiersholm. E- posten lyder: "Dear Frode, I got the information from Mr. Ning that Mr Tommy will come to Yueyun for a look on 01/23. If Mr Tommy watched that Yueyun is producing his brand ("Dynavoice"), then, It will be a big problem! And we should bear the related legal duty. Here is some action for avoiding Mr tommy see the Dynavoice products in our factory."

Det samme fremgår av møtereferat vedlagt e- posten hvor det står skrevet følgende "For the safe way with the Tommy issue, we have to stop the production now and to produce after The Chinese Holiday."

Dette viser at Ertzeid har vært fullt klar over at hans salg til de norske nettselskapene var en krenkelse av JWS sine rettigheter.

Alice ber om hans kommentarer "asap", det vil si "as soon as possible" eller "så snart som mulig", hvilket innebærer at det ville være naturlig at Ertzeid svarte på e- posten. Denne korrespondansen er provosert fremlagt, men det hevdes at det ikke ble sendt noe svar tilbake. Dette er påfallende.

Det hevdes fra saksøkte at Qnsulting AS ikke har vært involvert i salg av Dynavoice. Dette er ikke riktig. Saksøker er enig i at det i hovedsak er Qnsulting Ltd som figurerer på dokumentene. Qnsulting AS stod imidlertid for salget av de to containerne som ble stoppet i Bremerhaven etter at Komplette avbestilte varene. Det vises til at det var Qnsulting AS som betalte befraktning fra Bremerhaven til Kristiansand og at tollvesenet i Kristiansand oppgav Qnsulting AS som eier av disse to containerne da de ble tilbakeholdt i Kristiansand.

I e- post av 24.2.09 skriver Ertzeid at "Qnsulting AS var ikke inne i bildet, verken som betaler eller mottaker." Han har imidlertid selv erkjent i e post av 25.9.08 og 5.10.08 at det

var snakk om at Qnsulting AS skulle overta containerne. Containerne ble til slutt kjøpt av JWS for å hindre at piratkopiene kom på markedet.

Qnsulting AS stod også bak salget av 24 Dynavoice høytalere som ble forsøkt innført til Sverige. Det vises til at selskapet står oppført som avsender på proforma invoice.

Det dreier seg uansett ikke om lovlig parallellimport. Høytalerne er ikke originalprodukter og JWS har aldri gitt sitt samtykke til at de ble produsert. Det vises til Ot. Prp. nr 98 (2008-09) kapitel 5 side 16, under avsnitt 5.1. Vi er her i kjerneområdet av hva varemerkeretten skal beskytte.

Subsidiært anføres det at de saksøkte handlinger medfører brudd på markedsføringslovens § 8.

Om erstatningsutmålingen

JWS har i henhold til varemerkelovens § 38 krav på rimelig lisensavgift og ytterligere skade. Da det er vanskelig å beregne hva en rimelig lisensavgift ville vært har saksøker tatt utgangspunkt i tapt fortjeneste og tapt fremtidig fortjeneste. I det siste ligger et oppreisningselement.

Tapt fortjeneste basert på faktisk antall høytalere solgt av de saksøkte utgjør SEK ca 1.605 376,-, mens svikt i omsetning basert på en sammenligning av første halvår 2007 og 2008 viser tapt fortjeneste på ca SEK 1.777.450,-. Disse tall til sammen sannsynliggjøre tapt fortjeneste i størrelsesorden NOK 1.500.000. Når det gjøres fradrag for 400 000 kr mottatt fra Netthandelen utgjør tapt fortjeneste som kreves fra de saksøkte NOK 1.100.000.

Direkte utgifter JWS har hatt, som var nødvendige for at JWS skulle ivareta sine interesser, utgjør til sammen 433.727 kr. Dette omfatter advokatutgifter til forfølgning av Gooba pålydende kr 187.637,50,-, Netthandelen pålydende kr 143.887,50,- og Komplette pålydende kr 47.950,-. I tillegg kommer utgifter til privatetterforsker Grøttum pålydende kr 54.252,-. Det er ikke så mye rom for å overprøve dette. Varemerkeretten er den viktigste rettighet JWS har og det foreligger en forsettlig krenkelse.

”Annet tap” omfatter også fremtidig fortjenestetap herunder redusert verdi av varemerket. Etter en skjønnsmessig vurdering settes dette til kr 250 000,-.

Samlet kreves derav en erstatning stor kr 1.783.727,-.

Saksøkerens påstand

1. Saken fremmes.

2. Stein Frode Ertzeid, Qnsulting AS og Qnsulting Ltd forbyr å bruke kjennetegnet Dynavoice for høytalere, samt å importere, selge eller markedsføre kopier av Dynavoice høytalere.
3. Stein Frode Ertzeid, Qnsulting AS og Qnsulting Ltd dømmes en for alle og alle for en til å betale erstatning til JWS International AB fastsatt etter rettens skjønn tillagt lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.
4. Stein Frode Ertzeid, Qnsulting AS og Qnsulting Ltd dømmes til en for alle og alle for en til å betale JWS International AB sakens omkostninger tillagt lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

Saksøktes påstandsgrunnlag

Om de prosessuelle spørsmål

Saken må avvises på grunnlag av manglende partstilknytning for saksøkte nr 1 og 3. Utgangspunktet er riktignok at saksøkers pretensjon må legges til grunn, men saksøker har ikke klart å vise noen tilknytning når det gjelder saksøkte nr 1 og 3.

Samme krav er tidligere rettet mot kunder. Saksøkte kan ikke utført samme handlinger parallelt med kundene sine.

Det foreligger heller ikke rettslig interesse da kravet mangler aktualitet og saksøker ikke har noe reelt behov for å få avgjort tvisten. Høytalerne selges ikke lenger av noen av de saksøkte og vil heller ikke bli solgt i fremtiden. Vi har her med fortidige og hypotetiske krav å gjøre, som det ikke kan kreves dom for.

Det har vært vanskelig å vite hva som har blitt krevd av den enkelte saksøkte. At kravene har vært uklare er relevant ved spørsmålet om de skal kunne prøves.

Saken må avvises for Qnsulting Ltds vedkommende, da dette er et Hong Kong selskap. Det er ikke godtgjort at skadene vil inntreffe i Norge. Det er dessuten ikke nok å påvise et erstatningsverneting. Det må foretas en helhetsvurdering.

Saken har ikke tilstrekkelig tilknytning til Norge. Det vises til at salget har skjedd i Kina og at risikoen gikk over på kjøper i Kina. Qnsulting Ltds ansvar slutter der og tvisten hører således under kinesisk rett. Videre vises det til at JWS produserer varer i Kina og er et svensk selskap.

Det er ikke grunnlag for subjektiv kumulasjon idet det er et vilkår at alle de saksøkte hører inn under norsk domsmyndighet.

Når det gjelder påstand nr 2 er dette en vitterlig kjensgjerning som man ikke kan få dom for.

Om de materielle spørsmål

Samtlige saksøkte må frifinnes. Qnsulting Ltd er den eneste av de saksøkte som har hatt befatning med Dynavoice høytalerne. De øvrige saksøkte må derav frifinnes dersom saken ikke avvises. Når det gjelder Qnsulting Ltds salg skjedde dette alltid FOB Kina. JWS har ingen rettigheter til dette merket i Kina. Dynavoice høytalerne er således solgt lovlig i Kina og det foreligger ingen brudd på norske rettsregler.

Det er ikke riktig at Qnsulting AS solgte de to containerne som ble stanset i Bremerhaven til Netthandelen. Grunnen til at fraktselskapet oppgir Qnsulting AS som eier er kun at det var det eneste foretaksnavnet de fant som de kunne føre det inn under. Det var imidlertid Qnsulting Ltd som betalte frakten.

Etter at Netthandelen ville returnere høytalerne ble disse tatt tilbake og solgt til Knudsen Event av Qnsulting Ltd. I mellomtiden ble de satt på et lager i Søgne som var leid av Qnsulting Ltd. Etter skriverier i Fedrelandsvennen ønsket heller ikke Knudsen Event å beholde disse høytalerne. Høytalerne ble derfor bygget om og solgt til Enkrona.se i Sverige. Det eneste Qnsulting Ltd har gjort i Norge er altså å håndtere en retur fra Netthandelen. JWS har allerede fått kompensasjon for disse høytalerne gjennom rettsforliket.

Saksøkte har vist til at Qnsulting AS står som vareeier av høytalerne som ble stoppet ved Hån i Sverige. En proforma invoice er kun midlertidig. Den eneste grunnen til at Qnsulting AS var oppført her var transporttekniske hensyn. Man fikk beskjed fra tollvesenet om at det måtte være en norsk avsender. Selve importen ble besørget av Enkrona AB. Traileren som ble stoppet inneholdt møbler som ikke vedkommer saken. Grunnen til at de 24 høytalerne kom med på denne var en ren logistikkfeil.

Det bestrides videre at det dreier seg om piratkopier. Det er vanlig at det er små forskjeller mellom høytalere av samme merke. De er uansett av samme kvalitet. For øvrig er det interessant at JWS fremsetter beskyldninger om at det lages piratkopier på en fabrikk hvor han selv har 16% eierandel.

Fra saksøkers side ble det vist til en e- post fra en av de ansatte på Yueyen fabrikken. Denne må ses i sin rette sammenheng. På dette tidspunktet var det ikke noe godt forhold mellom Wadensten og fabrikken. Konflikten knyttet seg til Wadenstens royalty i Asia.

I tillegg vises det til e- postens siste avsnitt hvor det fremgår følgende: ”The same situation will be happened with the Greece order, as you know, there are some models same as Tommy’s models. It will be best if we stop Greece order right now and ship right after the Chinese Holiday.” Her er det tale om en forsendelse til Hellas av Audiopspectrum høytalere. Dette er en type høytalere som JWS ikke har rettigheter til. Det er derfor rart om de også måtte skjule Audospectrum høytalerne dersom e- posten, som saksøker anfører, skyldes produksjon av piratkopier.

Når det gjelder forklaring fra Moen påpekes det at det er et dårlig forhold mellom ham og Ertzeid.

Det er ikke grunnlag for culpaansvar på grunnlag av Ertzeids posisjon som styreleder. Rettsreglene er både reelle og formelle. Selskapskonstruksjonene er til for å lage ansvarsbegrensning og for å holde orden på hvor i verden de hører hjemme. De dommene motparten har vist til er irrelevante for foreliggende sak og har for øvrig vært kritisert i teorien.

Dersom retten skulle komme til at de saksøkte stod for en import av Dynavoice til Norge, dreier det seg uansett om en lovlig parallellimport. På det tidspunkt salget skjedde gjaldt prinsippet om global konsumpsjon.

Når det gjelder brudd på markedsføringsloven anføres det at det ikke foreligger slik etterligning som § 8 krever.

Om erstatningsutmålingen

Utgangspunktet er at man skal få rimelig vederlag. Det må tas i betraktning at Wadensten mottar 1 dollar per høyttaler i royalty.

Dersom retten kommer til at det foreligger brudd på varemerkeloven må erstatningen lempes i medhold av § 38. De saksøkte var i god tro.

Det er ikke dokumentert fra motparten at utgiftene knytter seg til reelle tall. Det kan stilles spørsmålstegn ved om advokatutgiftene er rimelige og nødvendige utgifter. Utgiftene til privatetterforsker er heller ikke dokumentert og retten må se bort fra dette.

Beregningen av tapt fortjeneste er heller ikke riktig. Det er lagt til grunn feil salgspris og man har beregnet seg fortjeneste i to ledd.

Det er ikke sikkert at nedgangen i JWS sin fortjeneste skyldes Qnsulting Ltd sitt salg. Markedsposisjonen kan allerede ha vært svekket. Dessuten er det åpenbart at man tjener mindre når man slutter å selge høytalere billig per nett.

Når det gjelder fremtidig fortjeneste tap anføres det at merket ikke har mistet sin eksklusivitet. Dette er billige høytalere. JWS satte selv i gang salg via disse tre nettselskapene og de selger per i dag av andre nettselskaper.

Saksøktes påstand

Prinsipalt:

1. Saken avvises for Stein Frode Ertzeid, Qnsulting AS og/eller Qnsulting Ltd.
2. Stein Frode Ertzeid, Qnsulting AS og Qnsulting Ltd tilkjennes saksomkostninger.

Subsidiært:

3. Stein Frode Ertzeid, Qnsulting AS og/eller Qnsulting Ltd frifinnes.
4. Stein Frode Ertzeid, Qnsulting AS og Qnsulting Ltd tilkjennes saksomkostninger.

Rettsens vurdering

Om de prosessuelle spørsmål

Saken reiser en rekke problemer av prosessuell, faktisk og rettlig art. Retten vil først gå inn på de prosessuelle spørsmål som knytter seg til rettslig interesse og verneting.

Etter rettens oppfating er det åpenbart at de tre saksøkte har tilknytning til saken idet saksøker pretenderer at alle tre saksøkte har krenket varemerkeretten. Det er heller ikke tvil om at saksøker har et reelt behov for å få avgjort saken idet det pretenderes at man har et erstatningskrav. Erstatningskravet er i så fall forfalt og har åpenbart aktualitet.

Neste spørsmål er om Norge er rett verneting for Qnsulting Ltd. Det følger av tvistelovens § 4-3 første ledd at tvister i internasjonale forhold bare kan anlegges for norske domstoler når saksforholdet har "tilstrekkelig tilknytning" til Norge. Bestemmelsen kodifiserer de krav til tilknytning til Norge som gjeldende rett i saker med internasjonale elementer for

øvrig gir anvisning på, jf Prp. s. 375. At saken i seg selv har sterk tilknytning til et annet land, kan ikke i seg selv begrunne avvisning, med mindre tilknytningen til Norge ellers er svak.

Retten har kommet til at saken har tilstrekkelig tilknytning til Norge til at domsmyndighet er etablert. Det legges for det første vekt på at tapet har oppstått i Norge ved at JWS sitt fortjenestetap skjedde i Norge. Norge er således erstatningsvernetinget i medhold av tvl § 4-4. Det er riktignok ikke tilstrekkelig i seg selv at vernetingsreglene i tvl § 4-4 til 4-6 er oppfylt, men det vil klart være et moment i vurderingen. Videre vises det til at eier og styreleder i Qnsulting Ltd, Stein Frode Ertzeid, er norsk og at søsterselskapet Qnsulting AS er et norskregistrert selskap.

Salget har foregått til norske kunder. Forhistorien til den situasjon som har oppstått var Ertzeid sitt salg av Dynavoice til de samme kundene da han var agent for JWS i Norge i perioden 2005-2007. Selv om produksjonen har skjedd i Kina og Qnsultings Ltds øvrige ansatte er kinesere, er sakens tvistetema hvorvidt det har skjedd ulovlig salg eller markedsføring i Norge. Hensynet bak vernetingsreglene må derav anses ivaretatt ved at saken fremmes i Norge.

Den eneste tilknytningen saken har til Kina er at Qnsulting Ltd er registrert der. Dette kan, tatt i betraktning de momenter som er nevnt ovenfor, ikke være tilstrekkelig til at saken skal avvises.

Retten konklusjon lyder derav på at saken har verneting i Norge og at den skal fremmes for Qnsulting Ltds vedkommende. Da samtlige saksøkte har verneting i Norge er det videre klart at det er grunnlag for subjektiv kumulasjon.

Når det gjelder påstand nr. 2, er det reist spørsmål fra saksøkte om hvorvidt det kan gis dom for en slik påstand. Tvistelovens § 1-3 krever at det påvises "et reelt behov for å få kravet avgjort". Selv om varemerkeloven ikke fastslår med rene ord at det kan nedlegges forbud mot krenkelser, forutsetter de bestemmelsene som definerer eneretten at innehaveren etter vanlige prosessregler kan kreve dom for at krenkeren forbyr å foreta de handler som loven forbeholder rettighetshaveren, jf Immaterialrett, Helseth mfl, s 678 og Stenvik 2006 s., 417.

Varemerkelovkomiteen hadde endog foreslått en uttrykkelig bestemmelse i § 37 om at "den som bruker varekjennetegn i strid med denne lov kan ved dom forbyr å gjenta handlingen". Dette leddet ble imidlertid utelatt i proposisjonen etter at Justisdepartementet hadde pekt på at det "rettslig sett er helt overflødig og kan gi anledning til uriktige motsetningsslutninger", jf Ot. Prp. 68 (1959-60 s. 13.

Etter at slik dom er avsagt og blitt rettskraftig vil inngriperen kunne straffes etter strl. § 344 dersom han fortsetter med sin ulovlige fremferd. Han vil dessuten kunne pålegges å stille sikkerhet etter tvl. § 13-16.

Det er således på det rene at det er adgang til å få dom i samsvar med slik påstand som er fremmet. At de saksøkte har "gitt sitt ord" på at ikke vil bli solgt flere Dynavoice høytalere kan ikke være tilstrekkelig til at JWS sitt behov for et slikt forbud bortfaller.

Om de materielle spørsmål

Rett til varekjennetegn har den virkning at ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn for sine varer. Dette gjelder enten kjennetegnet brukes på varen eller dens innpakning, i reklame, forretningsdokumenter eller på annen måte, herunder også innbefattet muntlig omtale, og uansett om varen er bestemt til å selges eller på annen måte frembys her i riket eller i utlandet, eller innføres hit, jf varemerkelovens § 4.

Etter en vurdering av de fremlagte bevis, herunder fotografier vedlagt som bilag 26 til stevningen, har retten funnet det bevist at dreier seg om salg av piratkopier. Det vises til at piratkopiene ikke har serienummer og at bildene viser at de i tillegg har flere ulikheter med originalene. I tillegg har retten lagt vekt på Moens vitneforklaring hvor det fremgikk at Ertzeid ikke hadde lagt skjul på at det dreide seg som piratkopier. E- posten fra YueYun-fabrikken understøtter også dette, idet det fremkommer tydelig at produksjonen må skjules for Tommy Wadensten.

Det første spørsmål retten vil ta stilling til er hvorvidt det er grunnlag for personlig ansvar for Ertzeid etter aksjelovens § 17-1. Nevnte bestemmelse er en lovfesting av det alminnelige culpaansvar og rammer forsettlig og uaktsom skade som styreleder i sin stilling påfører andre.

Retten har merket seg saksøktes anførsel om at en selskapsformens funksjon nettopp er å etablere ansvarsbegrensning. Dette endrer imidlertid ikke rettens oppfatning. Det vises i denne sammenheng til Rt. 1998 s. 276 hvor daglig leder, som også var styreformann og eneaksjonær, i et selskap som drev bruktbilsalg, ble holdt erstatningsansvarlig med hjemmel i aksjeloven § 15-1 for at det ved et bilsalg ble gitt uriktige og mangelfulle opplysninger om bilens kilometerstand. Styreformannen hadde selv mottatt relevant informasjon som burde vært gitt videre til kjøperen. Det ble uttalt at styreleders ansvar ikke er subsidiært ovenfor selskapets ansvar.

Saksøkte har anført at denne dommen ikke er relevant idet den knytter seg til et helt annerledes faktum herunder svikaktig opptrøden. Retten finner imidlertid at dommen gir

uttrykk for et prinsipp om også gjør seg gjeldende i foreliggende sak. Det bemerkes for øvrig at det også i dette tilfellet dreier seg om illojale, forsettlige handler fra Ertzeids side.

Videre vises det til RG 2000 s.1355 som har flere likehetstrekk med foreliggende sak. Et postordrefirma annonserte billige sparelyspærer i tre ulike postordrekataloger på slik måte at de kunne kobles med det kjente varemerket OSRAM. Lagmannsretten kom til at annonsene innebar krenkelse av varemerkeloven § 4 samt markedsføringsloven § 1 og § 2, og at styreformannen hadde utvist erstatningsbetingede uaktsomhet på firmaets og egne vegne. Han ble derav solidarisk ansvarlig sammen med selskapet.

Det må derav være adgang til å gjøre Ertzeid personlig ansvarlig dersom han i kraft av sin stilling som styreleder uaktsomt eller forsettlig har krenket JWS sin varemerkerett.

Etter en vurdering av sakens bevis har retten kommet til at både Qnsulting AS og Qnsulting Ltd har krenket JWS sin varemerkerett og at Ertzeid personlig står bak samtlige handlinger som medfører ansvar for selskapene. Hans adferd må derav rammes av aksjelovens § 17-1.

Når det gjelder Qnsulting Ltd har saksøkte avvist ansvar under henvisning til at alt salg har vært FOB Kina og at det derav har vært kundene som har stått for selve importen til Norge. Retten har imidlertid funnet det sannsynliggjort at også Qnsulting Ltd har drevet markedsføring i Norge. Det vises for det første til vitneforklaring fra Moen som tidligere arbeidet sammen med Ertzeid. Vitnet forklarte at han selv var til stede da Ertzeid hadde besøk av salgsansvarlig i Gooba og Komplett i Ny Hellesund. I følge Moen ble salgspresentasjoner av Dynavoice for det meste holdt i Norge.

Retten har merket seg saksøktes anførsel om at det er et dårlig forhold mellom vitnet og Ertzeid. Retten betviler ikke at så kan være tilfelle, men finner ikke at det er tilstrekkelig til å se bort fra forklaringen. Det vises til at vitnet risikerer et strengt straffansvar ved å avgi falsk forklaring.

Moens forklaring bekreftes dessuten av e- poster sendt fra Ertzeid til norske kunder. Det vises til e- post av 4.7.08, gjengitt ovenfor, hvor en norsk kunde takkes for ”oppfriskningsmøtet for noen dager siden” og blir tilbudt å kjøpe et parti med Dynavoice høytalere som står i Kristiansand. Dette må karakteriseres som både salg og markedsføring i Norge. Det samme fremgår av e- post av 20.11.07 og 2.12.07. I den første e- posten takkes det for møtet i går, mens det i e- post sendt tre dager senere listes opp hva som ble avtalt solgt, herunder Dynavoice F6 og M65.

Disse handlinger må regnes som brudd på varemerkelovens § 4, og medføre erstatningsansvar for både Ertzeid personlig og Qnsulting Ltd.

Når det gjelder Qnsulting AS har saksøkte anført at dette selskapet ikke har hatt noen befatning med salget av Dynavoice høytalere. Retten har imidlertid funnet det sannsynliggjort at Qnsulting AS har stått bak salg av piratkopier i Norge. Det vises for det første til at Qnsulting AS var oppgitt som eier av de to containerne som først ble solgt av Qnsulting Ltd til Komplett, stanset i Bremerhaven og deretter sendt til Netthandelen.

Saksøkte hevder at dette skyldes at fraktselskapet feilaktig antok dette på grunn av navnelikheten. At fraktselskapet tok feil ble imidlertid avvist av sjøfraktsjef Einar Andre Corneliussen i retten. Han forklarte at fraktselskapet fikk beskjed om at Komplett ikke lenger ønsket varene og at frakten skulle belastes Qnsulting AS. Dersom det var behov for ytterligere informasjon skulle fraktselskapet kontakte Qnsulting AS. I tillegg hadde Corneliussen fått e- post fra Ertzeid selv, hvor han også fikk beskjed om at Qnsulting AS skulle belastes for frakten. Corneliussen kunne videre bekrefte at frakten faktisk ble betalt av Qnsulting AS. Etter dette finner retten det tilstrekkelig bevist at Qnsulting AS var vareeier.

Videre har retten funnet det sannsynliggjort at det var Qnsulting AS som stod bak salget til Enkrona AB. Det vises til Qnsulting AS er oppført som selger på proforma invoice. Retten har merket seg saksøktes anførsel om at dette skyldtes transporttekniske hensyn. Det er imidlertid ikke dokumentert at det faktisk er et krav om at alle forsendelser fra Norge må ha norsk avsender.

Qnsulting AS har dermed også krenket JWS sin varemerkerett og er solidarisk ansvarlig med de øvrige saksøkte.

Retten har videre funnet det bevist at Ertzeid handlet forsettlig. Det vises til e- posten fra en av Ertzeids ansatte ved Yueyun- fabrikken samt det vedlagte møtereferat som begge ble referert ovenfor.

Retten har merket seg saksøktes anførsel om at e- posten må ses i sin rette kontekst, men finner at innholdet vanskelig kan forstås som annet enn at både avsender og Ertzeid er klar over at deres virksomhet er ulovlig. Det vises til at avsender skriver følgende om konsekvensene av at forholdet oppdages av Wadensten: "It will be a big problem! And we should bear the related legal duty." At siste avsnitt i e- posten knytter seg til et annet merke høytalere kan ikke forandre på dette. Retten kan heller ikke finne noen holdepunkter for at e- posten skulle være et uttrykk for en konflikt mellom Yueyun- fabrikken og Tommy Wadensten vedrørende royalty.

Det vises videre til forklaring fra Moen hvor det fremgikk at det fra Ertzeids side ikke ble lagt skjul på at det dreide seg om piratkopier.

Konklusjonen blir etter dette at samtlige saksøkte har krenket JWS sin varemerkerett ved salg og markedsføring i Norge og at Ertzeid har opptrådt erstatningsbetingende både på selskapenes og egne vegne.

Saksøkte har på subsidiært grunnlag anført at det dreier seg om lovlig parallellimport. Prinsippet om konsumpsjon av varemerker er en klar begrensning av varemerkeinnehavers rett, jf. Rt. 2004 s. 1474. Den går ut på at varemerkeinnehaverens rett uttømmes eller konsumeres ved første gangs omsetning av en merket vare. Varen kan således videreselges og importeres av andre enn rettighetshaver uten at dette konstituerer noe inngrep. De aktuelle partiene ble alle importert i perioden før EFTA domstolen 8 juli 08 slo fast at det gjelder et forbud mot parallellimport fra land utenfor EU. Før dette gjaldt prinsippet om global konsumpsjon, jf. NOU 2001:8 side 33.

En forutsetning for konsumpsjon er imidlertid at det dreier seg om frivillig omsetning fra varemerkeinnehaveren selv eller fra noen som har hans samtykke jf. Ot. Prp. nr 98 (2008-09) kapittel 5 side 16, under avsnitt 5.1. Dette er åpenbart ikke tilfelle for piratkopiene i foreliggende sak. Det er således klart at det ikke foreligger lovlig parallellimport og at de tre saksøkte er erstatningsansvarlige ovenfor JWS jf. varemerkelovens § 38.

Retten finner derav ikke grunn til å gå inn på hvorvidt også det foreligger brudd på markedsføringslovens § 8.

Erstatningsutmålingen

Det følger av varemerkeloven § 38 at krenkeren skal betale varemerkeinnehaveren vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for bruken, foruten erstatning for ytterligere skade som bruken måtte ha medført. JWS trenger således ikke dokumentere at det har vært et økonomisk tap. Det skal uansett tilkjennes et vederlag for bruken.

En rimelig lisensavgift er imidlertid vanskelig å beregne. I et tilfelle som det foreliggende, hvor det dreier seg om illojal bruk, er en slik beregning også urealistisk da det er umulig å tenke seg en frivillig lisensavtale. Fortjenestetap vil i større grad kunne la seg dokumentere og saksøker har tatt utgangspunkt i dette ved sin erstatningsberegning. Når erstatning kreves på basis av faktisk lidt tap vil et vederlag for bruk konsumeres i en slik beregning. Det vil derav ikke være plass til et vederlagskrav ved siden av lidt tap i dette tilfellet. Dette er heller ikke krevd fra saksøkers side.

Saksøker og saksøkte har fremlagt hvert sitt hjelpedokument med beregning av henholdsvis JWS sitt tap og Qnsulting Ltds fortjeneste.

Retten er enig med saksøkte i at beregnet fortjenestetap synes å være noe høyt idet det er regnet med sluttpris til forbruker og ikke til grossist. Kravet reduseres derav skjønnsmessig

til 800 000 kr, etter fradrag for oppgjøret fra Netthandelen. Når det gjelder Tommy Wadensteens angivelige royalty finner retten å måtte se bort fra dette, idet påstanden er udokumentert og ikke fremkom før under hovedforhandling.

Når det gjelder utgiftene til forfølgning av JWS sitt krav, herunder advokatutgifter og utgifter til privatetterforsker Grøttum, finner retten at dette utgjør påregnelige og nødvendige utgifter som kan kreves dekket av saksøkte. I denne sammenheng bemerkes det at de saksøkte handlet med forsett og utgiftene kunne vært eliminert dersom de hadde erkjent krenkelsen.

Det er også krevd erstatning for fremtidig fortjenestetap og tapt omdømme pålydende 250 000 kr. Da Dynavoice tidligere har vært solgt på de tre nettstedene, vil det faktisk at de ble der en stund til neppe gi en vesentlig reduksjon i merkets eksklusivitet. Etter rettens oppfatning er derav en erstatning på 250 000 kr noe for høyt. Derimot vil nyheten om at det har blitt solgt piratkopier under merket Dynavoice være egnet til å svekke kundenes tillit til varemerket og medvirke til et fremtidig fortjenestetap. Etter en skjønnsmessig vurdering finner retten at erstatning for skade på omdømme og fremtidig fortjenestetap kan settes til 150 000 kr.

Etter dette har JWS krav på en samlet erstatning pålydende kr 1.383.727,-

Om saksomkostningene

Etter det resultat retten har kommet til har saksøker i det vesentlige fått medhold og skal etter lovens hovedregel tilkjennes saksomkostninger, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Retten finner ikke grunn til å anvende unntaksreglene i tredje ledd.

Saksøktes prosessfullmektig har fremlagt omkostningsoppgave pålydende kroner 312 844,- . Retten finner at kravet utgjør rimelige og nødvendige omkostninger for sakens betryggende i rettesføring, og tar det til følge.

Dommen er avsagt innen lovens frist.

SLUTNING

1. Saken fremmes.
2. Stein Frode Ertzeid, Qnsulting AS og Qnsulting Ltd forbys å bruke kjennetegnet Dynavoice for høytalere, samt å importere, selge eller markedsføre kopier av Dynavoice høytalere.
3. Stein Frode Ertzeid, Qnsulting AS og Qnsulting Ltd dømmes en for alle og alle for en til innen to uker fra dommens forkynnelse å betale erstatning til JWS International AB pålydende kr 1.383.727-enmilliontrehundreogåttitrestusensyvhundreogtjuesyv-.
4. Stein Frode Ertzeid, Qnsulting AS og Qnsulting Ltd dømmes til en for alle og alle for en til innen to uker fra dommens forkynnelse å erstatte sakens omkostninger til JWS International AB pålydende kr 312 844-trehundreogtolvtusenåttehundreogførtifire-.

Retten hevet

Solveig Birgitte Moe

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.