

HØJESTERETS DOM

afsagt torsdag den 25. marts 2010

Sag 96/2006

(1. afdeling)

Broadcom ApS (tidligere BC Drift ApS)

og

Broadcom Bolignet ApS

(advokat Martin Lavesen for begge)

mod

Broadcom Corporation

(advokat Louise Unmack)

I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 8. februar 2006.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen og Henrik Waaben.

Påstande

Appellanterne, Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS, har påstået frifindelse.

Indstævnte, Broadcom Corporation, har påstået stadfæstelse, idet selskabet dog har forhøjet sine betalingspåstande, således at Broadcom ApS skal betale 850.000 kr., subsidiært et mindre beløb, mens Broadcom Bolignet ApS skal betale 150.000 kr., subsidiært et mindre beløb, begge med procesrente af 50.000 kr. fra den 19. januar 2005 og af restbeløbet fra den 23. september 2008.

Supplerende sagsfremstilling

Det er oplyst, at BC Drift ApS den 15. marts 2006 fik registreret Broadcom ApS som hovednavn.

I en erklæring af 2. maj 2006 fra Brian Munkholm hedder det:

”1.

My name is Brian Munkholm and I am site manager of Broadcom Danmark ApS. Broadcom Danmark ApS is a wholly owned subsidiary of Broadcom Corporation, California, USA.

I make this declaration on behalf of Broadcom Danmark ApS based on personal knowledge.

2.

Broadcom Danmark ApS was founded on 01-01-2005. Broadcom Danmark ApS uses BROADCOM as its house mark (company name and trademark) according to instructions and with permission from Broadcom Corporation. Broadcom Danmark ApS derives all rights in BROADCOM from Broadcom Corporation.

3.

Since the founding of Broadcom Danmark ApS, there have been several cases of actual confusion between Broadcom ApS/Broadcom Bolignet ApS and Broadcom Danmark ApS.

The actual confusion that I have personally experienced is that Broadcom Bolignet customers keep calling Broadcom Danmark ApS’ office to get support for lacking internet access.

I had to limit the visibility of phone numbers in public phone number directory to avoid getting disturbed too much by their customers.

Latest phonecall was received 21-April-2006, at 9:45am from the company Solar with regards to delivery of switches to Broadcom Aps.

I recall having recently received the following that should have been to Broadcom Bolignet ApS:

- a) an invoice from the post due to too little postage (in the first quarter of 2006)
- b) two VAT statements from DHL for things Broadcom Danmark ApS has not received (one of them is enclosed as exhibit 1)
- c) one or two invoice(s) from Sonofon addressed wrongly to Broadcom Danmark ApS”

Efter begæring indgivet af appellanterne traf EF-varemærkemyndigheden – Harmoniseringskontoret om EF-varemærker (OHIM) – den 17. juni 2008 afgørelse i sagerne 2208 C og 2210

C om Broadcom Corporations EF-varemærkereгистраering af Broadcom som henholdsvis figurmærke og ordmærke. I henhold til OHIM's afgørelser skete der i registreringerne sletning af de varer og tjenesteydelser, som Broadcom Corporation ikke havde anvendt varemærkerne for. I klasse 42 udgik bl.a. "providing access to electronic communications networks and electronic databases; hosting of websites; providing access to the internet;". I afgørelsernes præmis 45, henholdsvis 44, hedder det:

"(45) The Office considers that the proprietor takes its reasoning one step too far when it argues that it has used the contested mark for providing access to electronic communications networks and electronic databases. The indication that its customers may do so does not mean that the proprietor, as provider of the necessary equipment becomes a provider of the services in question. Accordingly, since the evidence does not specify web design, nor rental, leasing or providing access to databases, the proprietor has failed to show use of these services in class 42."

Efter OHIM's afgørelser omfatter Broadcom Corporations EF-varemærkereгистраering af Broadcom som ordmærke følgende varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 42:

"9

Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; databehandlingsudstyr; computere; computerhardware; elektroniske og elektromekaniske perifere apparater, alle til anvendelse sammen med computere; computernetværk; computerprogrammer; mikroprocessorer; centralenheder; printkort; halvledere; computerskærme; integrerede kredsløb; kontrolenheder og anordninger til lagre og netværk; magnetisk, elektronisk eller optisk registrerede data; materialer til magnetisk, optisk og elektronisk dataregistraering.

42

Computervirksomhed; konsulentvirksomhed, design, afprøvnings- og forsknings- og rådgivningsvirksomhed vedrørende computere og programmering af computere; computerprogrammering; analyse af computersystemer; forskning og udvikling af computerhardware og -software; opdatering af computersoftware; design af computersoftware; hjælpelinjer for computerbrugere; teknisk support vedrørende computersoftware, computernetværk og Internettet; information, konsulentbistand og rådgivning vedrørende alle førnævnte tjenesteydelser, inklusive sådanne tjenesteydelser leveret online elle via internettet."

Broadcom ApS' årsrapporter viser en samlet bruttofortjeneste på 11.776.795 kr. i perioden 2004-07, mens Broadcom Bolignet ApS' årsrapporter viser en samlet bruttofortjeneste på 1.584.400 kr. i samme periode. Selskabernes årsrapporter viser ikke omsætningen.

Forklaringer

Til brug for Højesteret har Stine Darmer forklaret, at hun er direktør og medejer af Broadcom ApS. Selskabet udbyder internet- og teletjenester til erhvervskunder. Datterselskabet, Broadcom Bolignet ApS, udbyder tilsvarende ydelser til private kunder i boligforeninger. Broadcom Corporation leverer derimod computerhardware, chips og sæt, der bl.a. styrer netkort, og er således en slags underleverandør af ”computerindmaden”. Broadcom Corporation leverer en helt anden ydelse til en helt anden kundekreds, og hun betragter af samme grund ikke selskabet som konkurrent. Hun er en enkelt gang blevet kontaktet af Told og Skat, der lå inde med en vareforsendelse, de ikke kunne få afleveret til Broadcom Corporation. Journalist Kent Krøyer rettede på et tidspunkt telefonisk henvendelse til hende i håb om, at Broadcom ApS kunne hjælpe med en pressemeddelelse, han havde modtaget fra Broadcom Corporation uden kontaktoplysninger. Bortset fra disse to henvendelser har hun ikke oplevet nogen forvirring omkring selskabernes navne.

Anbringender

Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS har supplerende anført, at OHIM’s afgørelser af 17. juni 2008 om begrænsning af Broadcom Corporations varemærkeregistring i klasse 42 underbygger, at appellanternes kendetegn ikke anvendes for tjenesteydelser, der er ligartede med de tjenesteydelser, for hvilke Broadcom Corporations varemærke er registreret. Varer i klasse 9 er ikke ligartede med tjenesteydelser i klasse 38. I denne forbindelse har appellanterne bl.a. henvist til OHIM’s afgørelser af 13. december 2002 i sag B 204 828, Primedia, og af 7. december 2005 i sag nr. B 622 649, Gecco/Geco.

Broadcom Corporation har heroverfor anført, at OHIM i sin nyere praksis statuerer ligetethed mellem tjenesteydelser inden for telekommunikation, som appellanterne tilbyder, og de varer og tjenesteydelser inden for salg og servicering af computere, netværk, etc., som er dækket af Broadcom Corporations EF-varemærkeregistringer i klasse 9 og 42. Broadcom Corporation har herved bl.a. henvist til OHIM’s afgørelser af 13. juli 2006 i sag R 1103/2005-2, Demon, af 27. maj 2009 i sag R 1604/2008-2, Helios, og af 28. august 2009 i sag B 681 405, Mundonet. Broadcom Corporation har herved også henvist til OHIM’s Opposition Guidelines fra november 2007, afdeling 2, kapitel 2, B om ”Similarity of goods and services”, afsnit IV om ”Specific goods and services compared”, pkt. 1, ”IT/telco goods and services”,

hvoraf det fremgår, at der er ligesartethed mellem varer og tjenesteydelser inden for it og telekommunikation.

Til støtte for sine betalingspåstande har Broadcom Corporation anført, at det skal tillægges processuel skadevirkning, at appellanterne trods opfordring hertil ikke har fremlagt oplysninger om deres omsætning. I mangel af oplysninger om appellanternes omsætning har Broadcom Corporation opgjort sit vederlagskrav på grundlag af appellanternes bruttofortjeneste. På grundlag af appellanternes årsrapporter i perioden 2004-07 og forudsat, at selskaberne i 2008 har haft en bruttofortjeneste svarende til gennemsnittet for perioden 2004-07, udgør Broadcom ApS' og Broadcom Bolignet ApS' samlede bruttofortjeneste i perioden 2004-08 henholdsvis ca. 15 mio. kr. og ca. 2 mio. kr. Vederlagskravet er herefter opgjort som 5 % af bruttofortjenesten svarende til henholdsvis 750.000 kr. og 100.000 kr. Hertil kommer erstatning for markedsforstyrrelse med henholdsvis 100.000 kr. og 50.000 kr.

Højesterets begrundelse og resultat

Broadcom ApS' forretningskendetegn, Broadcom, der anvendes som varemærke, selskabsnavn og domænenavn, er identisk med Broadcom Corporations EF-varemærke. Med hensyn til Broadcom Bolignet ApS' forretningskendetegn, Broadcom Bolignet, finder Højesteret, at det dominerende element er ordet Broadcom, og at der derfor er en høj grad af lighed mellem dette kendetegn og Broadcom Corporations varemærke.

Efter EU-varemærkemyndighedens afgørelser af 17. juni 2008 omfatter Broadcom Corporations EF-varemærkeregistrering af Broadcom som ordmærke og figurmærke i klasse 9 bl.a. "Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; ...; databehandlingsudstyr; computersoftware, computere, computerhardware; elektroniske og elektromekaniske perifere apparater, alle til anvendelse sammen med computere; computernetværk; ...". I klasse 42 omfatter registreringen bl.a. "computervirksomhed" og "teknisk support vedrørende computersoftware, computernetværk og internettet".

Broadcom ApS anvender forretningskendetegnet Broadcom for selskabets tjenesteydelser inden for bredbåndstjenester, internetforbindelser og hosting. Selskabets danske varemærke er registreret som ordmærke i klasse 38, telekommunikation. Broadcom Bolignet ApS anvender

Broadcom Bolignet som forretningskendetegn i forbindelse med selskabets udbud til bolig-, antenne- og ejerforeninger af bredbåndstjenester, herunder internet og telefoni.

Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at Broadcom ApS' og Broadcom Bolignet ApS' forretningsområder og kundekredse i væsentligt omfang adskiller sig fra Broadcom Corporations. Der må imidlertid lægges vægt på, at Broadcom Corporations varemærke er registreret i klasse 9 for produkter, som anvendes i forbindelse med appellanternes tjenesteydelser, og som i denne forstand er komplementære til disse tjenesteydelser. Der må endvidere lægges vægt på, at registreringen af Broadcom Corporations varemærke i klasse 42 fortsat omfatter bl.a. teknisk support vedrørende computersoftware, computernetværk og internet, dvs. tjenesteydelser, som har betydelig lighed med de tjenesteydelser, som leveres af appellanterne. Endelig må der lægges vægt på, at der generelt er sket en brancheglidning mellem telekommunikationsvirksomhed og virksomhed med salg og service af computerhardware og -software.

Herefter, og når det samtidig tages i betragtning, at Broadcom ApS' og Broadcom Bolignet ApS' forretningskendetegn som nævnt er identisk med, henholdsvis i høj grad ligner Broadcom Corporations EF-varemærke, tiltræder Højesteret, at der efter en samlet vurdering foreligger risiko for forveksling som omhandlet i EF-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra b, og at appellanternes brug af deres forretningskendetegn derfor kan forbydes.

Højesteret tiltræder, at appellanterne tillige er forpligtet til at slette selskabsnavnene Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS samt domænenavnet broadcom.dk, jf. herved tillige selskabslovens § 2, stk. 2, og internetdomænelovens § 12, stk. 1.

Højesteret tiltræder herefter, at Broadcom Corporations påstande 1, 3, 4, 6 og 7 samt den subsidiære påstand 2 er taget til følge.

Højesteret finder, at Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS i anledning af varemærkekrænkelsen begge skal betale et beløb til Broadcom Corporation i medfør af EF-varemærkeforordningens artikel 102, stk. 2, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1. Beløbene fastsættes til henholdsvis 100.000 kr. og 25.000 kr. til dækning af vederlag i medfør af § 43, stk. 1, nr. 1, idet der ikke er grundlag for at tilkende erstatning for markedsforstyrrelse i medfør af nr. 2.

Med de anførte ændringer vedrørende betaling af vederlag stadfæster Højesteret herefter dommen.

Thi kendes for ret:

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at Broadcom ApS til Broadcom Corporation skal betale 100.000 kr. med procesrente af 50.000 kr. fra den 19. januar 2005 og af 50.000 kr. fra den 23. september 2008, og at Broadcom Bolignet ApS til Broadcom Corporation skal betale 25.000 kr. med procesrente fra den 19. januar 2005.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS solidarisk betale 100.000 kr. til Broadcom Corporation.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.