

**MARKNADSDOMSTOLEN**

**DOM**

2003:21

2003-06-27

Dnr C 23/02

**KÄRANDE**

TDCF Förlag AB, 556109-6149, Box 623,  
301 16 HALMSTAD  
Ombud: advokaten Olof Jisland,  
Advokatfirman Vinge KB, Box 11025,  
404 21 GÖTEBORG

**SVARANDE**

SSM Internet AB, 556626-1110,  
(tidigare Gulan.Info AB), Jörgen Kocksgatan 65,  
211 20 MALMÖ  
Ombud: advokaten Bo Johnson,  
Advokatfirman Bo Johnson, Barsebäcksgatan 19,  
216 20 MALMÖ

**SAKEN**

marknadsföring av företagskatalog

---

**DOMSLUT**

1. Marknadsdomstolen förbjuder SSM Internet AB vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr att tillställa någon fakturor, inbetalningsavier, order eller liknande meddelanden avseende kataloginföranden som inte uttryckligen beställts.
2. Marknadsdomstolen lämnar TDCF Förlag AB:s talan i övrigt utan bifall.
3. Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

**YRKANDEN, M.M.**

TDCF Förlag AB (TDCF) har yrkat att Marknadsdomstolen förbjuder SSM Internet AB (SSM) vid vite av 400 000 kr att vid marknadsföring av kataloger

- a) uppge eller på annat sätt ge sken av att man representerar TDCF eller dess katalog Gulan,
- b) i fakturor, inbetalningsavier, order, annonskorrektur eller andra trycksaker ange Gulan.Info eller annat med Gulan förväxlingsbart kännetecken samt
- c) tillställa någon fakturor, inbetalningsavier, order eller liknande meddelanden avseende kataloginföranden som inte uttryckligen beställts.

SSM har bestritt TDCF:s talan.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

**GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN**

Parterna har anfört i huvudsak följande.

**TDCF**

*Yrkande a) – b)*

TDCF ger sedan flera år ut lokala telefon- och företagskataloger, numera även på Internet. TDCF:s regionala telefonkatalog, avsedd för hushållen och innehållande uppgifter om olika företag, heter Gulan. TDCF säljer marknadsföring till kundföretagen i form av annonser och andra införanden i Gulan. Katalogen är inarbetad på marknaden. TDCF, vars tidigare firma var Lokaldelen i Norden AB, är en av de äldsta katalogutgivarna i landet. De flesta företagare i Sverige känner därför till TDCF och dess anseende på marknaden är mycket gott. TDCF har dessutom registrerat Gulan som varumärke. Mot denna bakgrund måste TDCF anses ha ensamrätt till näringskännetecknet Gulan. Gulan har flera konkurrenter, varav den främsta är Gula Sidorna som ges ut av Eniro AB.

SSM konkurrerar med TDCF och utnyttjar i marknadsföringen av sin katalog Gulan.Info TDCF:s inarbetning och renommé hos företagen genom att använda detta förväxlingsbara katalognamn och hänvisa till påstått tidigare införande.

Vid marknadsföringen av sin katalog Gulan.Info ger SSM på olika sätt sken av att man representerar TDCF och dess katalog Gulan och åberopar felaktigt tidigare införanden. Detta sker genom att man i fakturor, inbetalningsavier, order och andra trycksaker anger det med TDCF:s katalog Gulan förväxlingsbara namnet Gulan.Info. Härigenom utnyttjar SSM på ett otillbörligt sätt namnlikheten mellan TDCF:s katalog Gulan och SSM:s katalog Gulan.Info för att dra nytta av TDCF och dess katalog Gulans goda renommé.

*Yrkande c)*

SSM tillställer företag fakturor, inbetalningsavier och order avseende införanden i Gulan.Info utan att införande uttryckligen beställts. Härigenom vilseleder SSM företagen om deras betalningsskyldighet och om Gulan.Infos kommersiella ursprung. SSM:s agerande är otillbörligt och strider mot marknadsföringslagen (1995:450), MFL. Det skall därför förbjudas.

TDCF har blivit kontaktat av flera företag, bl.a. Clariant Masterbatches Norden AB och Advokatfirman Vinge KB, som beklagat sig över att de erhållit fakturor, inbetalningsavier och order från Gulan.Info AB (numera SSM) utan att uttryckligen ha beställt något införande i dess katalog Gulan.Info. Mottagarna av utskicken uppfattade det som att utskicken gällde införande i TDCF:s katalog Gulan. I fakturan angavs ett kundnummer och en inbetalningsavi hade fogats till fakturan. Detta gav felaktigt intryck av att det gällde förnyat införande i Gulan. Den omständigheten att ordet ”erbjudande” återfinns i den finstilta texten i fakturan saknar betydelse. Utformningen av handlingarna är ägnad att förmå företag att förväxla Gulan.Info med TDCF:s katalog Gulan. Katalognamnet Gulan.Info är förvillande likt namnet Gulan.

SSM:s agerande har uppmärksammats i massmedia. Av en artikel införd i Norra Skånes Tidningar den 19 september 2002 framgår att ett företag i Hässleholm vid mottagandet av utskicket från Gulan.Info trodde att det var en traditionell faktura och att det inte gick att nå Gulan.Info på det telefonnummer som fanns angivet i utskicket. SSM finns även med i

Svenskt Näringslivs ”Varningslista” över katalogutgivare vilka svenska företag haft problem med vad gäller den nu påtalade marknadsföringen.

## **SSM**

Svarandebolaget har bytt namn till SSM Internet AB, ett namn som inte kan förväxlas med någon produkt från TDCF. Det tidigare firmanamnet Gulan.Info AB var godkänt av Patent- och registreringsverket (PRV) som inte godkänner ett firmanamn som kan förväxlas med en annan näringsidkares firmanamn inom samma verksamhetsområde. Bolaget gav inte ut kataloger vilket troligen föranledde PRV att godkänna namnet. SSM har aldrig planerat eller utgett några kataloger utan verksamheten gäller reklam på Internet. TDCF och SSM har två helt skilda verksamheter som inte kan förväxlas. TDCF:s produkt Gulan kan inte anses vara en väl etablerad produkt på marknaden utan en produkt som endast funnits ett par år på marknaden. Gulan har däremot stora likheter med Telias produkt Gula Sidorna.

SSM har endast skickat ut erbjudanden om införande på Internet och därvid aldrig hänvisat till tidigare införande. SSM har inte heller tillställt någon fakturor avseende kataloginförande som inte beställts. Endast en näringsidkare som ångrat sig efter inbetalning har kontaktat SSM och därvid genast fått tillbaka sina pengar. Vidare var erbjudandet endast riktat till näringsidkare och inte till enskilda konsumenter.

## **BEVISNING**

TDCF har som skriftlig bevisning åberopat, förutom den påtalade marknadsföringen, bl.a. en tidningsartikel ur Norra Skånes Tidningar och Svensk Näringslivs ”Varningslista”.

SSM har som skriftlig bevisning åberopat registreringsbevis från PRV för SSM Internet AB.

## **DOMSKÄL**

*Yrkande 1 a) – b)*

TDCF:s yrkanden i denna del tar sikte på SSM:s användning av namnet ”Gulan.Info” i sin marknadsföring. TDCF har gjort gällande att SSM härigenom utnyttjar TDCF:s inarbetning och renommé genom att använda ett med Gulan förväxlingsbart namn och hänvisa till på-

stätt tidigare införande samt också på ett otillbörligt sätt utnyttjar namnligheten mellan företagens kataloger.

Som framgår av tidigare avgöranden kan Marknadsdomstolen förbjuda användningen av varukännetecken som är ägnade att framkalla förväxling med ett av en annan näringsidkare använt kännetecken och därigenom vilseleda om en varas kommersiella ursprung (jfr bl.a. avgörandena MD 2001:21 och MD 2001:22). För att ett förbud skall komma i fråga förutsätts bl.a. att sistnämnda kännetecken är känt på marknaden på sådant sätt att det förknippas med produkter av visst ursprung. Det åligger TDCF att styrka att Gulan är känt på detta sätt.

TDCF har uppgivit att produkten Gulan funnits på marknaden sedan år 2000 och att dess anseende är mycket gott. Någon utredning till styrkande härom har emellertid inte lagts fram. På grund härav kan därför inte utan vidare slutsatsen dras att namnet Gulan är ett så väl inarbetat kännetecken för TDCF på den svenska marknaden att det förknippas med dess verksamhet. Till följd härav kan den påtalade marknadsföringen inte anses vilseledande i MFL:s mening.

Då det inte visats att namnet Gulan är väl känt kan användningen av det påtalade kännetecknet inte innebära någon renommésnyltning som är otillbörlig enligt 4 § MFL.

Marknadsdomstolen lämnar därför yrkandena under a) – b) utan bifall.

#### *Yrkande c)*

TDCF:s yrkande c) tar sikte på negativ avtalsbindning. I målet får anses utrett att SSM tillställt företag fakturor avseende betalning för abonnemang av SSM:s företagskatalog på Internet Gulan.Info utan att SSM träffat avtal med företagen härom. Fakturorna har en sådan utformning att de kan uppfattas som att beställning skett och mottagarna vilseleds härigenom om sin betalningsskyldighet (jfr prop. 1995/96:81 s. 9 ff). Förfarandet innebär en överträdelse av förbudet i 12 § andra stycket MFL. Den omständigheten att det på de aktuella fakturorna med liten stil anges ”Detta erbjudande gäller från ovanstående datum” ändrar inte domstolens bedömning. Med hänsyn härtill skall yrkandet bifallas.

*Rättegångskostnader*

Vid denna utgång har parterna ömsom vunnit, ömsom förlorat. Vardera parten skall därför bära sina rättegångskostnader.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Kristina Boutz, Per Eklund, Catharina Andréén och Sten Nyberg. Enhälligt

Sekreterare: Paul Katai