

**KÄRANDE**

TDCF Förlag AB, Box 623,

301 16 HALMSTAD

Ombud: advokaten Per Ericsson och jur.kand. Fredrik

Engfeldt, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB,

Box 1166, 251 11 HELSINGBORG

**SVARANDE**

L. C.

med registrerad firma Tarco International Marketing,

8, Rue La Tour D'Auvergne, 66000 PERPIGNAN,

Frankrike

**SAKEN**

marknadsföring av företagskataloger

---

**DOMSLUT**

1. Marknadsdomstolen förbjuder L. C., med registrerad firma Tarco International Marketing, vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr att vid marknadsföring av företagskataloger

a) uppge eller på annat sätt ge sken av att man representerar TDCF eller dess katalog

ISOGUIDEN

b) utnyttja TDCF:s katalog ISOGUIDEN genom att hänvisa till den som sin egen,

c) i order eller andra trycksaker ange ISO GUIDEN eller annat med ISOGUIDEN förväxlingsbart kännetecken,

d) tillställa någon order eller annonskorrektur avseende kataloginföranden som inte uttryckligen beställts.

2. L. C., med registrerad firma Tarco International Marketing, skall ersätta TDCF Förlag AB dess rättegångskostnader med tjugotusen (20 000) kr för ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:535) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

## **YRKANDEN M. M.**

TDCF Förlag AB (TDCF) har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite om 300 000 kr eller annat belopp som Marknadsdomstolen finner verkningsfullt, förbjuder L. C. med registrerad firma Tarco International Marketing (Tarco) att vid marknadsföring av företagskataloger i pappersform eller annan form

a) uppge eller på annat sätt ge sken av att man representerar TDCF eller dess katalog ISOGUIDEN

b) utnyttja TDCF:s katalog ISOGUIDEN genom att hänvisa till den som sin egen,

c) i order eller andra trycksaker ange ISO GUIDEN eller annat med ISOGUIDEN förväxlingsbart kännetecken,

d) tillställa någon order eller annonskorrektur avseende kataloginföranden som inte uttryckligen beställts.

TDCF har även yrkat ersättning för sina rättegångskostnader med 42 000 kr avseende arvode. Av beloppet utgör 8 400 kr moms.

Tarco har förelagts att avge svaromål, men har inte avhört.

Marknadsdomstolen har i beslut den 28 april 2004 meddelat interimistiskt förbud i enlighet med TDCF:s yrkande i huvudsaken, dock att vitet bestämdes till 400 000 kr.

## **GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN**

### **TDCF**

Tarco bedriver med TDCF konkurrerande verksamhet och utnyttjar vid sin marknadsföring av ISO GUIDEN kärandens upparbetning och renommé hos företagen i omsättningskretsen genom att hänvisa till kärandens katalog med samma namn. TDCF är sedan många år etablerat på marknaden ifråga och har sedan år 1993 inarbetat sin företagskatalog ISOGUIDEN på den svenska marknaden. Vid marknadsföringen av sin katalog ger Tarco på olika sätt sken av att man representerar käranden och dess katalog. Detta sker genom att man i order, offerter och fakturor som tillsänds andra företag anger det med TDCF:s katalog förväxlingsbara namnet ISO GUIDEN. Tarco utnyttjar härigenom på

ett otillbörligt sätt namnidentiteten mellan kärandens katalog och det egna katalognamnet för att dra nytta av kärandens goda renommé. Vidare tillställer Tarco företag order och annonskorrektur om införanden i sin katalog utan att införande uttryckligen be- ställts. Härigenom vilseleder svaranden företagen om deras betalningsskyldighet och om sin katalogs kommersiella ursprung. Tarcos agerande är otillbörligt och strider mot marknadsföringslagen (1995:450) (MFL) och skall därför förbjudas.

TDCF är väletablerat på marknaden och är en av Sveriges största katalogutgivare. Företaget ger sedan år 1993 ut en katalog benämnd ISOGUIDEN, som täcker samtliga ISO-certifierade företag i Sverige, omkring 6 200 stycken. Katalogen finns även tillgänglig på Internet. ISOGUIDEN är väl inarbetad på den svenska marknaden och är den ledande guiden för ISO-certifierade företag. Katalogen distribueras årligen i ca 7 000 exemplar till ISO-certifierade företag över hela Sverige. Benämningen ISOGUIDEN har genom en omfattande exponering kommit att bli ett välkänt och inarbetat varumärke samt åtnjuter ett gott anseende bland svenska och utländska företag. TDCF har ett väl etablerat samarbete med certifieringsorganen i Sverige och de förser TDCF med uppgifter om alla nya och befintliga företag som innehar ett giltigt certifikat.

På marknaden för företags- och telefonkataloger är förekomsten av oseriösa katalogföretag och oseriösa försäljningsmetoder ett växande problem. På senare tid har TDCF blivit kontaktat av företag som erhållit order från Tarco utan att uttryckligen ha be- ställt införanden i dess katalog.

Tarco använder i sin marknadsföring det TDCF tillhörande kännetecknet ISOGUIDEN. Marknadsföringen ger sken av att Tarco representerar TDCF och dess katalog. Tarco påstår att bolaget tillhandahåller annons i såväl katalog som på Internet. Marknadsföringen sker på så sätt att Tarco tillställer kunder order/offert respektive faktura per fax utan att kunden beställt något införande i Tarcos katalog. Den order/offert som Tarco tillställt kunden är försedd med kännetecknet ISO GUIDEN på ett framträdande sätt. Logotypen är även applicerad under adressuppgiften till Tarco på ett sådant sätt att kunderna vilseleds om det kommersiella ursprunget avseende ordern/offerten. Or- dern/offerten är försedd med ett ordernummer vilket skall förmå kunderna att tro att annonsen har beställts.

Tarco har, bl.a. genom att placera kännetecknet ISO GUIDEN på sina fakturor, uppträtt på ett sådant sätt att företagen förväxlat dess katalog ISO GUIDEN med TDCF:s katalog ISOGUIDEN.

Tarco har tillställt Interpipe Contractors AB en faktura och Skyllbergs Industri AB en order med annonskorrektur utan att något av dessa företag uttryckligen beställt införanden i svarandens katalog. Av ordern och fakturan framgår att Tarco utger sig som ägare av TDCF:s katalog och säljer införanden i denna katalog. Tarco har på ett iögonfallande sätt angett ISO GUIDEN, vilket är ett med TDCF:s katalog ISOGUIDEN identiskt namn. Tarcos agerande är ägnat att förmå eventuella kunder att tro att ett införande avser ett införande i kärandens katalog.

TDCF har genom brev i juni 2001 uppmanat Tarco att upphöra med den otillbörliga marknadsföringen samt att bekräfta detta skriftligen. Tarco har emellertid inte avhört.

## **DOMSKÄL**

TDCF har som skriftlig bevisning åberopat en faktura som Tarco har tillställt Interpipe Contractors AB och en order/offert som Tarco har tillställt Skyllbergs Industri AB.

Som tidigare nämnts har Tarco inte avhört och har således inte bemött vad TDCF har anfört. TDCF:s uppgifter framstår som rimliga och vinner även stöd av den skriftliga bevisningen. Marknadsdomstolen finner att TDCF:s uppgifter om såväl dess egen verksamhet och ställning på marknaden som Tarcos agerande får godtas och att uppgifterna bör läggas till grund för bedömningen i målet.

Yrkandena a) – c) tar sikte på Tarcos användning av namnet ISO GUIDEN i sin marknadsföring. TDCF har gjort gällande att Tarco härigenom utnyttjar TDCF:s uppbyggnad och renommé hos företagen i omsättningskretsen genom att hänvisa till TDCF:s katalog som sin egen samt på ett otillbörligt sätt utnyttjar namnidentiteten mellan företagets katalognamn.

Av TDCF:s uppgifter framgår att TDCF varit verksam på marknaden för företagskataloger under en längre tid och därvid använt produktnamnet ISOGUIDEN sedan år 1993 som benämning på den aktuella katalogen. Vidare framgår att katalogen årligen distribueras i ca

7 000 exemplar till ISO-certifierade företag i landet. TDCF och dess katalog får därför antas vara väl känd inom omsättningskretsen. Tarcos användning av det klart förväxlingsbara namnet ISO GUIDEN som benämning på sin katalog i utskickade handlingar innebär en uppenbar risk att Tarcos katalog förväxlas med TDCF:s katalog och vilseleder om Tarcos katalogs kommersiella ursprung. Marknadsföringen är i detta avseende otillbörlig.

Tarco har tillställt företag order/offert och fakturor trots att företagen inte uttryckligen har beställt något införande i dess katalog. Handlingarna har en sådan utformning att de kan uppfattas som att beställning har 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. Även yrkande d) skall därför bifallas.

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Skäl att frångå denna huvudregel föreligger inte. Marknadsdomstolen, som inte är bunden av det yrkade vitets storlek, finner att det inte heller föreligger skäl att frångå rådande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

Vid angiven utgång skall Tarco ersätta TDCF dess rättegångskostnader. TDCF har yrkat ersättning med 42 000 kr, varav 33 600 kr avser ombudsarvode och 8 400 kr avser moms. Enligt Marknadsdomstolens mening får TDCF, med hänsyn till målets art och beskaffenhet och då moms inte utgör någon kostnad för TDCF, anses skäligen tillgodosett med 20 000 kr för ombudsarvode.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Jan G Petersson, Ingrid Larén Marklund, Catharina Andréen, Jonas Häckner och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Malin Nyman