

KÄRANDE

Fratelli Pettinaroli S.p.A. ,
28017 S. Maurizio d'Opaglio, Italien
Ombud: advokaten Lars Sundin,
Skantzes Advokatbyrå,
Box 33, 571 21 NÄSSJÖ

SVARANDE

OEM Automatic AB,
Box 1011, 573 28 TRANÅS
Ombud: jur. kand. Anders Trulsson och
Jonas Kullgren, Awapatent AB,
Box 5177, 200 71 MALMÖ

SAKEN

marknadsföring av kulventiler med integrerat filter

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen lämnar Fratelli Pettinaroli S.p.A:s talan utan bifall.
2. Fratelli Pettinaroli S.p.A. förpliktas ersätta OEM Automatic AB dess rättegångskostnader med trehundrafyrtiosjutusen (347 000) kr, varav 263 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.
3. Sekretessen skall, jämlikt 8 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100), bestå för uppgifterna i aktbilagorna 2 och 8.

YRKANDEN M.M.

Fratelli Pettinaroli S.p.A. (Pettinaroli) har yrkat att Marknadsdomstolen skall förbjuda OEM Automatic AB (OEM) vid vite dels att marknadsföra kulventiler med integrerat filter och med beteckningen Filterball 51 F (eller annan beteckning som OEM använder för ifrågavarande ventil/ventiler och som utgör kopia av ventil/ventiler som marknadsförs av Pettinaroli), dels att vid sådan marknadsföring använda beteckningarna ”150WSP” eller ”400WOG”.

OEM har bestritt käromålet.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

BAKGRUND

Pettinaroli är ett italienskt bolag som producerar bl.a. ventiler. Pettinaroli marknadsför i Norden sina produkter genom Pettinaroli A/S i Danmark. Impel AB (Impel) är distributör för Pettinaroli i Sverige. Pettinaroli producerar och marknadsför en kulventil med inbyggt smutsfilter, benämnd Filterball.

OEM är dotterbolag till OEM International AB. OEM marknadsför och säljer komponenter för industriautomation. Även OEM marknadsför en kulventil med inbyggt smutsfilter.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Pettinaroli

Grunder

OEM:s kulventiler utgör vilseledande efterbildningar av Pettinarolis kulventil Filterball. OEM:s marknadsföring av sin kulventil utgör renommésnyltning och OEM vilseleder kunderna om sin ventils kommersiella ursprung. Filterball är väl känd på mark-

naden och har genom sin unika konstruktion, med inbyggt smutsfilter, särskiljningsförmåga. Förväxlingsrisk föreligger mellan Filterball och OEM:s ventil. Genom att kopiera Filterball drar OEM nytta av Filterballs goda produktkvalitet och Pettinarolis och Filterballs rykte på marknaden samt vilseleder kunderna om sin kulventils kommersiella ursprung.

OEM:s marknadsföring av sin kulventil är, genom att ventilerna har viss märkning men inte motsvarar de kvalitetskrav som ställs för märkningen, även vilseledande i fråga om ventilernas kvaliteter.

Marknadsföringen strider således mot 4, 6 och 8 §§ marknadsföringslagen (MFL).

Utveckling av talan

Allmänt

Pettinaroli har utvecklat Filterball, som är en unik produkt. Filterball är en kulventil med inbyggt smutsfilter. Det unika med den är att filtret kan bytas ut eller rensas under tryck på anläggningen. Filterball möjliggör en enkel och effektiv avstängning och en noggrann filtrering, vilket skyddar den anläggning den används i. Vid rensning kommer mycket lite luft in i systemet, vilket är viktigt i t.ex. värmepumpar. Filterball används i många olika anläggningar, även dricksvattenanläggningar. Pettinaroli har varit den enda tillverkaren och säljaren av en sådan ventil fram till dess OEM började sälja sin ventil.

Pettinaroli har patent för Filterball i flera länder, men har avstått från att patent- och mönsterskydda ventilen i Sverige.

OEM:s ventil är till det yttre en ren kopia av Filterball. Dock är OEM:s ventil tillverkad av annat material, vilket gör den olämplig vid installationer med dricksvatten. Handtagen på OEM:s ventil är av sämre kvalitet.

Filterball säljs i Sverige dels genom grossister, dels direkt till tillverkande företag, framförallt tillverkare av värmepumpar. Tillverkningen och försäljningen av värmepumpar har de senaste åren haft en mycket gynnsam utveckling. En tidigare kund till

Pettinaroli var IVT Industrier AB (IVT). IVT köper numera ventiler från OEM i stället, men köper fortfarande reservdelar från Pettinaroli.

Vilseledande efterbildning och renommésnyltning

Pettinaroli har gott rykte på marknaden. Filterball är väl känd på den svenska marknaden och har genom sin design särprägel. Designen är inte endast tekniskt eller funktionellt betingad. Det finns många andra kulventiler som är annorlunda utformade, dock ej sådana med inbyggt filter.

Varumärket Filterball är inarbetat och registrerat i RSK:s bransch katalog. RSK-katalogen är en produktkatalog som finns i tryck och på internet och används av hela VVS-branschen i Sverige. IVT har vidareförsålt den av OEM tillverkade kopian av Filterball under användning av produktnamnet Filterball, vilket också visar att varumärket Filterball är inarbetat.

Marknaden för kulventiler är VVS-branschen och det är fackmän som köper och hantear ventilerna. Kulventilen och begreppet Filterball har särprägel och är väl känt på marknaden. Impel har investerat betydande belopp i marknadsföring av produkten. Impels katalog, som beskriver Filterball, finns hos ca 900 konsulter, grossister, återförsäljare och slutkunder i hela Sverige.

Montörer av IVT:s värmepumpar har på senare tid uttryckt att Filterball blivit sämre. Ventilerna har haft porer i godset, lock med sämre passform och rostiga handtag. Fråga har emellertid varit om kopian. Förväxlingsrisk föreligger och förväxling har förekommit, varigenom Pettinaroli och Filterball har fått sämre rykte.

Vilseledande om produktens kvaliteter

På Filterball anges "CR" vilket betyder Corrosion Resistant och innebär att Filterball är avzinkningshärdig och har särskilda kvaliteter när det gäller materialets uthållighet vid kontakt med aggressivt vatten. OEM:s ventil saknar beteckningen "CR". Eftersom ventilen i övrigt är en kopia av Filterball löper den som köper den risk att vilseledas i fråga om dess egenskaper. Det är väl känt att Filterball är Corrosion Resistant och det kan inte förväntas att användaren särskilt noterar att kopian saknar beteckningen.

”150WSP” och ”400WOG” är amerikanska beteckningar som Pettinaroli använder i USA efter myndighets godkännande. ”150WSP” betyder 150 pounds/squareinch water and steam och ”400WOG” betyder 400 pounds/squareinch water, oil and gas. Även OEM:s ventil har dessa beteckningar, trots att ventilen inte uppfyller de krav som ställs för att få använda dem. För typgodkännande av produkter i Norden finns Nordiska kommitténs för byggbestämmelser (NKB) i oktober 1989 utfärdade Produktregler för avstängningsventiler. Reglerna används fortfarande och anger vilka krav som ställs för ett godkännande, bl.a. krav på omfattande tester. Motsvarande regler finns för godkännande av ventiler i USA. Således krävs omfattande tester för att få använda beteckningarna ”150WSP” och ”400WOG”.

De av OEM åberopade testresultaten (se nedan) visar endast att OEM:s ventil klarar angivna tryck under mycket begränsad tid och är inte tillräckliga för att OEM skall få använda beteckningarna ”150WSP” och ”400WOG”.

OEM

Grunder

OEM:s ventil utgör inte vilseledande efterbildning av Pettinarolis ventil. Den sistnämnda uppfyller inte MFL:s krav på kändhet eller särprägel och utformningen av den är huvudsakligen funktionellt betingad. Förväxlingsrisk föreligger inte. OEM anknyter inte till Pettinarolis ventil vid sin försäljning av ventilen. Pettinarolis ventil innehar inte heller renommé i MFL:s mening. OEM:s ventil har de kvaliteter som märkningen på ventilen anger.

OEM:s marknadsföring strider således inte mot MFL.

Utveckling av talan

Allmänt

OEM har inget underlag för att bedöma hur Filterballs kvalitet förhåller sig till kvaliteten hos OEM:s ventil. Det kan i och för sig vara så att Filterball har högre kvalitet och är bättre lämpad för vissa användningsområden.

OEM började låta tillverka sin ventil för att IVT efterfrågade en ventil som dels uppfyller de krav som ställs för användning i värmepumpar, dels har ett lägre pris än Filterball. Innan tillverkningen påbörjades kontrollerades om Filterball var patentskyddad.

Vilseledande efterbildning och renommésnyltning

Varken Pettinaroli eller Filterball är väl kända och inarbetade på marknaden. Filterballs form eller utstyrelse är inte bekant för omsättningskretsen i så hög grad att den förknippas med viss näringsidkare eller visst kommersiellt ursprung. Filterball har inte gott anseende, positiv image, kommersiellt uppmärksamhetsvärde eller goodwill på sådant sätt att den innehåller renommé.

Filterball saknar särprägel. Ventilens utseende är helt och hållet resultatet av funktionella överväganden. På marknaden finns snarlika ventiler från flera olika tillverkare. Eftersom ventilerna skall sitta undangömda, integrerade i tekniska system, saknas skäl att ge dem en estetisk utformning. Omsättningskretsen, vilken består av endast fackmän, väljer en viss produkt för att den har en viss teknisk funktion, en viss prestanda och ett visst pris och inte på grund av viss formgivning.

OEM säljer sin ventil till två kunder, men marknadsför den inte i övrigt. Den finns inte med på OEM:s e-handelssajt eller i OEM:s produktkatalog och marknadsförs inte vid OEM:s säljares personliga säljbesök. Den ena av OEM:s kunder för ventilen är IVT, som aktivt bytt från Filterball och således är väl medvetet om att det inte är Filterball man köper. Berörd personal hos den andra kunden, AB Tranås Rostfria, har uppgett att de inte känt till att Pettinaroli tillverkar en liknande ventil. Ventilerna är sällanköpsvaror som inhandlas i mycket stora partier efter fördjupade samtal mellan OEM och kunden. Alla som handlar med ventilen är dessutom fackmän, vilket minskar risken att de blir missledda. Någon risk för förväxling mellan Filterball och OEM:s ventil föreligger således inte.

OEM har aldrig använt produktbeteckningen Filterball. OEM har inget eget varumärke för ventilen, utan märker handtaget på ventilen med kundens namn. Benämningen Filterball är för övrigt helt beskrivande för ifrågavarande sorts ventil, med utbytbart filter.

Pettinaroli har inte visat att benämningen är inarbetad och har därmed inget skydd för namnet.

OEM anknyter inte till Filterball eller Pettinaroli i sin marknadsföring. Skälet till att OEM:s ventil är lik Filterball är att båda ventilernas utseende är resultatet av ändamålsenliga överväganden och teknisk funktionalitet. OEM har inget intresse av att dra nytta av Pettinarolis eventuella renommé. OEM vill tvärtom sälja en produkt som skiljer sig från Pettinarolis, eftersom OEM:s kunder efterfrågat en mer ändamålsenlig ventil än Filterball.

Vilseledande om produktens kvaliteter

Att OEM inte märker sina ventiler med "CR" beror på att OEM inte anser sig kunna garantera att ventilerna är Corrosion Resistant.

Beteckningarna "150WSP" och "400WOG" anger vilka tryck ventilen klarar och indikerar därmed vilka användningsområden som är lämpliga. "150WSP" innebär ett påstående om att ventilen går att använda för vattenånga vid tryck upp till 150 psi eller ca 10,3 bar. "400WOG" innebär ett påstående om att ventilen går att använda för vatten, olja eller gas vid tryck upp till 400 psi eller ca 27,6 bar. OEM:s ventiler klarar dessa tryck.

I Sverige finns inga myndighetskrav eller andra regler för vilka tester som måste genomföras för användning av beteckningarna "150WSP" och "400WOG". OEM:s ventiler har testats i både Kina och Sverige och visat sig klara de tryck beteckningarna anger.

NKB:s Produktregler för avstängningsventiler strider mot EES-avtalet och gällde i Sverige endast mellan åren 1989 och 1992. Reglerna hade ingenting att göra med märkningarna "150WSP" och "400WOG" och gällde inte ventiler av nu aktuellt slag.

BEVISNING

Parterna har åberopat skriftlig bevisning. Vidare har J. P., L. D. och P. S. på Pettinarolis begäran hörts som vittnen. På OEM:s begäran har hållits syn på ventiler samt förhör under sanningsförsäkran med S. W. och vittnesförhör med H. P.

DOMSKÄL

Vilseledande efterbildning och renommésnyltning

En näringsidkare får enligt 8 § MFL vid marknadsföring inte använda efterbildning som är vilseledande genom att den lätt kan förväxlas med annan näringsidkares kända och särpräglade produkt. Undantag görs dock för efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell. För att en produkt skall anses känd på marknaden krävs att dess form eller utstyrelse är bekant för omsättningskretsen i så hög grad att den förknippas med visst kommersiellt ursprung. Med särprägel avses att produktens utformning har en särskiljande funktion och inte enbart är tekniskt eller funktionellt betingad.

För att renommésnyltning skall anses föreligga förutsätts att en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande. Ytterligare ett villkor är att det som utnyttjas är väl känt på marknaden så att det förknippas med den andre näringsidkarens renommé. Förfaranden av detta slag bedöms enligt 4 § MFL och det otillbörliga består i att den snyltande till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenten, vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren. Som tidigare framhållits (se bl.a. MD 1999:21) är ett sådant beteende typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och försämra konsumentens marknadsöversikt.

Pettinaroli har påstått att Filterball är väl känd på marknaden och att Pettinaroli och Filterball har gott anseende. Till stöd för dessa påståenden har Pettinaroli åberopat såväl skriftlig som muntlig bevisning. Av den skriftliga bevisningen framgår att Filterball finns registrerad i en bransch katalog och att den marknadsförs i vissa grossisters kataloger. Vidare framgår därav vilka kunder Pettinaroli säljer Filterball till och omfattningen av försäljningen. J. P., från Pettinaroli i Danmark, samt L. D. och P. S., båda ägare och verksamma i Impel, distributör för Pettinaroli i Sverige, har även hörts till styrkande av dessa påståenden. L. D. och P. S. har båda ställt sig tveksamma till den åberopade försäljningsstatistiken, som upprättats av L. D. Några säkra slutsatser om omfattningen av försäljningen av Filterball i Sverige kan därför inte dras utifrån det materialet. Vittnena har alla tre gett uttryck för uppfattningen att Filterball är känd på marknaden och Pettinaroli och Filterball har gott anseende. I övrigt saknas utredning om dessa omständigheter. Genom denna utredning kan inte Pettinaroli anses ha, med tillräcklig grad av styrka, visat att Filterball är känd på marknaden på det sätt

som i förevarande fall krävs enligt MFL. Inte heller ger utredningen tillräckligt stöd för påståendet att Pettinaroli eller Filterball innehar ett sådant anseende som krävs för att renommésnyltning skall kunna anses föreligga. Redan av detta skäl saknas således förutsättningar att bifalla käromålet vad gäller såväl påståendet om vilseledande efterbildning som påståendet om renommésnyltning.

Vilseledande om produktens kvaliteter

Enligt 6 § andra stycket första punkten MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om bl.a. produktens kvalitet.

Att OEM:s ventil saknar märkningen "CR" kan inte anses vilseledande om ventilens kvaliteter.

Beteckningarna "150WSP" och "400WOG" får anses innefatta information om att ventilerna klarar visst tryck. Några speciella krav för att använda beteckningarna i Sverige finns inte. För att märkningen inte skall vara vilseledande krävs dock att produkten håller de kvaliteter beteckningarna får anses utlova. Av den bevisning OEM åberopat framgår att fem olika exemplar av OEM:s ventil var och en testats med de angivna trycken och att ingen av ventilerna efter testerna företett några skador. OEM har därigenom visat att dess ventil har de kvaliteter som beteckningarna anger. Marknadsföringen har därmed inte varit vilseledande i denna del.

Sammanfattningsvis lämnar Marknadsdomstolen således käromålet i dess helhet utan bifall.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång är Pettinaroli skyldigt att ersätta OEM dess rättegångskostnader med yrkat och vitsordat belopp. OEM har yrkat ersättning med 347 000 kr, varav 263 000 kr avser ombudsarvode, 14 200 kr avser utlägg och 70 000 kr avser eget arbete.

Sekretess

Pettinaroli har hemställt att sekretess skall gälla för uppgifterna i aktbilagorna 2 och 8. OEM har inte haft någon invändning däremot. Uppgifterna har vid huvudförhandlingen förebringats inom stängda dörrar. Då uppgifterna rör enskilda affärs- och driftförhållanden och det kan antas att den som uppgifterna rör lider avsevärd skada om dessa röjs skall, enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100), sekretess alltjämt gälla för dem.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Ingegerd Westlander,
Catharina Andréen, Kerstin af Jochnick och Marianne Reuterskiöld. Enhälligt.

Sekreterare: Kajsa Nordström