

KÄRANDE

EDSA Förlag AB (tidigare TDCF Förlag AB),
Box 623, 301 16 HALMSTAD
Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask,
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND

SVARANDE

Bolag med hävd firma GN Lokaldelen AB, i likvidation i
konkurs, c/o Advokatfirman INTER, Box 87,
101 21 STOCKHOLM
Likvidator: advokaten E. R. S., c/o Advokatfirman
INTER, Box 87, 101 21 STOCKHOLM

SAKEN

marknadsföring av företagskataloger

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder bolaget med hävd firma GN Lokaldelen AB, i likvidation i konkurs, att vid marknadsföring av företagskataloger
 - a) använda beteckningarna GN Lokaldelen, GN Lokaladelen, Lokaladelen.com, Lokaladelen eller annat med Lokaldelen förväxlingsbart kännetecken,
 - b) i beställningar, bekräftelser, fakturor eller andra trycksaker ange GN Lokaldelen, GN Lokaladelen, Lokaladelen.com, Lokaladelen eller annat med Lokaldelen förväxlingsbart kännetecken, eller på annat sätt ge sken av att man representerar EDSA Förlag AB eller dess katalog Lokaldelen samt
 - c) utnyttja EDSA Förlag AB:s katalog Lokaldelen genom att hänvisa till denna som sin egen.

2. Bolaget med hävd firma GN Lokaldelen AB, i likvidation i konkurs, skall ersätta EDSA Förlag AB dess rättegångskostnader med sjuttioåttatusenniohundrafemton (78 915) kr, varav 76 544 avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.
-

BAKGRUND

EDSA Förlag AB (tidigare TDCF Förlag AB, i det följande TDCF) ger ut lokala telefonkataloger, bl.a. telefonkatalogen Lokaldelen. TDCF är även innehavare av domännamnet "lokaldelen" vilket sedan den 2 november 1995 är inregistrerat under toppdomänen ".se".

GN Lokaldelen AB var tidigare firma för aktiebolaget med organisationsnummer. Numera är firman hävd och bolaget har gått i frivillig likvidation och senare även försatts i konkurs. I det följande benämns bolaget GN Lokaldelen.

GN Lokaldelen registrerades den 2 december 2004. GN Lokaldelen är innehavare av domännamnet "lokaladelen", vilket är inregistrerat under toppdomänen ".com".

TDCF och GN Lokaldelen marknadsför annonsförsäljning för införanden i företagskataloger, TDCF både i tryckt form och på Internet samt GN Lokaldelen endast på Internet.

YRKANDEN M.M.

TDCF har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite om 400 000 kr, eller annat belopp som Marknadsdomstolen finner verkningsfullt, skall förbjuda GN Lokaldelen att vid marknadsföring av telefonkataloger

- a) använda beteckningarna GN Lokaldelen, GN Lokaladelen, Lokaladelen.com, Lokaladelen eller annat med Lokaldelen förväxlingsbart kännetecken,
- b) i beställningar, bekräftelser, fakturor eller andra trycksaker ange GN Lokaladelen, GN Lokaladelen, Lokaladelen.com, Lokaladelen eller annat med Lokaldelen förväxlingsbart kännetecken,
- c) uppge eller på annat sätt ge sken av att man representerar TDCF Förlag AB eller dess katalog Lokaldelen,
- d) utnyttja TDCF:s katalog Lokaldelen genom att hänvisa till denna som sin egen.

GN Lokaldelen har bestritt yrkandena.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Marknadsdomstolen har i beslut den 22 juni 2005 meddelat interimistiskt förbud i enlighet med TDCF:s yrkanden under punkterna a), b) och d), dock att förbudet har inskränkts till att avse marknadsföring av företagskataloger.

GN Lokaldelen försattes i konkurs den 31 maj 2006. Målet omfattas inte av bestämmelsen i 3 kap. 9 § konkurslagen och konkursboet har därför inte beretts tillfälle att inträda i rättegången.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

TDCF

Allmänt

TDCF är en av Sveriges största utgivare av lokala telefonkataloger och ger bl.a. ut den välkända telefonkatalogen Lokaldelen. Varje år ges Lokaldelen ut på 247 olika orter i Sverige vilket innebär att katalogen är representerad på nästan samtliga orter i landet. Katalogen har getts ut årligen under i vart fall 25 år och delas kostnadsfritt ut till i stort sett samtliga hushåll och företag på respektive ort. Den totala upplagan av kataloger benämnda Lokaldelen uppgick 2004 till ca 4 miljoner exemplar i Sverige.

Av en marknadsundersökning genomförd 2003 framgår att kännedomen om Lokaldelen uppgår till 87 procent på den svenska marknaden. Av undersökningen framgår även att Lokaldelen besitter ett gott renommé då 70 procent av de tillfrågade anser att de har en positiv eller mycket positiv inställning till Lokaldelen.

Av utdrag från TDCF:s webbplats www.lokaldelen.se framgår att kännetecknet Lokaldelen exponeras tydligt på webbplatsen. Kännetecknet är skrivet med versaler i blå text mot en vit bakgrund. Det är samma kännetecken som använts på de fysiska katalogerna. På webbplatsen kan sökningar göras efter ett specifikt företag eller efter alla företag inom ett visst område eller i hela landet.

Mot bakgrund av den omfattande exponeringen av dels den fysiska telefonkatalogen Lokaldelen, dels den elektroniska katalogen Lokaldelen på webbplatsen *www.lokaldelen.se* anser TDCF att Lokaldelen är ett för TDCF inarbetat och välkänt kännetecken. TDCF har dessutom skapat en positiv inställning till sin produkt och sitt kännetecken Lokaldelen varför TDCF anser att Lokaldelen besitter ett renommé.

Den påtalade marknadsföringen

GN Lokaldelen använder Lokaladelen.com som ett allmänt kännetecken för sin verksamhet. Kännetecknet används på ett iögonfallande sätt på olika affärshandlingar såsom beställningar och bekräftelser. På sina fakturor, i övre vänstra hörnet, skriver GN Lokaldelen Lokaladelen.

På sin webbplats *www.lokaladelen.com* presenterar GN Lokaldelen en Internetbaserad företagskatalog. GN Lokaldelen har där valt att ge GN Lokaladelen en framträdande placering och kännetecknet är skrivet i samma blåa färg och typsnitt som TDCF använder vid profilering av sitt kännetecken Lokaldelen.

GN Lokaldelen vänder sig i sin marknadsföring till i huvudsak samma krets av företag som varit i fråga vid annonsförsäljning av införanden i TDCF:s katalog Lokaldelen. Flera av TDCF:s kunder har blivit kontaktade av telefonförsäljare från GN Lokaldelen. Säljarna har givit intryck av att de ringer från TDCF och att de säljer införanden i Lokaldelen. I vissa fall har säljarna hänvisat till kundens tidigare införanden i Lokaldelen. Därmed har kunderna trott att de talat med TDCF. Bolagets marknadsföring har således inneburit att kunder vilseletts angående GN Lokaldelens verksamhet och kännetecken samt om GN Lokaldelens Internetbaserade företagskatalogs kommersiella ursprung. Genom sin marknadsföring har GN Lokaldelen dessutom anknutit till TDCF:s verksamhet, produkter samt kännetecken och på så sätt utnyttjat den positiva inställning, vilken skapats av TDCF, som kunder har till TDCF:s katalog Lokaldelen. GN Lokaldelens marknadsföring strider således mot 4 och 6 §§ marknadsföringslagen (1995:450), MFL.

GN Lokaldelen

Registreringen av firman GN Lokaldelen AB föregicks av sedvanlig kontroll med avseende på firmans lämplighet och omfattade bland annat frågan om firman är förväxlingsbar med

tidigare registrerad firma eller varumärke. Inom ramen för den prövningen beaktades bland annat firmans lydelse och utseende, men också det område inom vilket GN Lokaldelen är verksam. Bolagsverkets registrering av firman innebär att Bolagsverket inte ansett att det föreligger risk för förväxling mellan GN Lokaldelens firma och annan firma eller varumärke inom samma verksamhetsområde.

GN Lokaldelen och TDCF agerar inom skilda områden och det föreligger inte någon risk för förväxling mellan bolagens produkter. GN Lokaldelens verksamhet omfattar uteslutande annonsering via Internet. TDCF:s verksamhet omfattar däremot marknadsföring i huvudsak genom telefonkataloger i tryckt form. Den marknadsföring via Internet som TDCF erbjuder är endast en bitjänst som bolagets kunder får ”på köpet”. GN Lokaldelens kunder och marknaden i övrigt förknippar kännetecknet Lokaldelen endast med den fysiska telefonkatalogen.

På sin webbplats använder GN Lokaldelen firman GN Lokaladelen och beskriver bolaget som en ny aktör på en växande marknad. Samtidigt påtalas att Internetannonsering erbjuder fördelar i jämförelse med traditionell katalogannonsering. GN Lokaldelen håller för uteslutet att bolagets kunder eller marknaden i övrigt under sådana omständigheter skulle kunna sammanblanda GN Lokaldelens produkt med den produkt som TDCF erbjuder. Eftersom någon verksamhet inte längre bedrivs i bolaget torde dessutom risken för förväxling nu vara utesluten.

GN Lokaldelen har agerat mot kunder och leverantörer under den firma och med det kännetecknen som bolaget registrerat hos Bolagsverket. GN Lokaldelen har därvid inte vilselett sina kunder, varken i fråga om den verksamhet som bedrivs, bolagets kännetecken eller ursprunget på den webbplats som bolaget tillhandahåller och således inte utgivit sig för att vara företrädare för TDCF. Kunder tillhörande GN Lokaldelen har inte heller påtalat problem med avseende på risk för sammanblandning.

GN Lokaldelen har inte snyltat på TDCF:s renommé. I samtliga sina kontakter med kunder har bolaget agerat under egen firma och eget kännetecken och bolaget saknar intresse att sammanblandas med TDCF.

TDCF har genmält

Att Bolagsverket registrerat firman GN Lokaldelen AB innebär inte att Bolagsverket ansett att det inte föreligger risk för förväxling mellan GN Lokaldelen och TDCF:s välkända kännetecken Lokaldelen, eftersom Bolagsverket vid registrering av firma inte gör någon prövning vad gäller förväxlingsbarheten med inarbetade kännetecken. Under alla förhållanden saknar dock Bolagsverkets bedömning relevans eftersom Marknadsdomstolen gör en självständig prövning beträffande påståendet om förväxlingsrisk.

TDCF har tagit kontakt med en del av de personer som blivit kontaktade av säljare från GN Lokaldelen. Av dessa personer har samtliga uppgivit att de trodde att säljaren från GN Lokaldelen företrädde den tryckta katalogen Lokaldelen. TDCF mottar kontinuerligt samtal från upprörda kunder som uppger sig ha förväxlat GN Lokaldelen med TDCF:s produkt Lokaldelen. Flera av kunderna har anmält bolaget till Svensk Handel. Svensk Handel är en intresseorganisation som bl.a. verkar för att företag som agerar på den svenska marknaden skall använda sig av seriösa marknadsföringsmetoder. Om de inte gör det, kan de tas upp på Svensk Handels varningslista. GN Lokaldelen är under sin föregående firma, Gnim AB, upptagen på varningslistan.

BEVISNING

TDCF har som skriftlig bevisning åberopat bl.a. kopior av beställningar, bekräftelser, fakturor och utdrag från webbplatser.

GN Lokaldelen har som skriftlig bevisning åberopat ett registreringsbevis.

DOMSKÅL

TDCF och GN Lokaldelen säljer annonsplatser för införande i företagskataloger. TDCF marknadsför en tryckt katalog och en katalog på Internet. GN Lokaldelen marknadsför endast en katalog på Internet.

TDCF:s yrkanden tar framförallt sikte på GN Lokaldelens användning av benämningen Lokaldelen i olika variationer i sin marknadsföring. TDCF har härvid gjort gällande att GN Lokaldelens marknadsföring har inneburit att kunder vilseletts angående GN Lokaldelens

verksamhet och kännetecken samt om GN Lokaldelens Internetbaserade företagskatalogs kommersiella ursprung. Vidare har TDCF gjort gällande att GN Lokaldelens marknadsföring innebär renommésnyltning.

GN Lokaldelen har bestritt att det skulle föreligga förväxlingsrisk mellan bolagens produkter eftersom bolagen agerar inom skilda områden. GN Lokaldelen har också hänvisat till bolagets konkurs och hävdade att risken för förväxling torde vara utesluten även av den anledningen att ingen verksamhet längre bedrivs. GN Lokaldelen har även i övrigt bestritt TDCF:s påståenden.

Att ett förfarande redan har upphört utgör enligt Marknadsdomstolens praxis inget hinder mot att marknadsföringens förenlighet med marknadsföringslagen (1995:450), MFL, ändå prövas.

I målet har GN Lokaldelen gjort gällande att Bolagsverkets registrering av dess firma inneburit att Bolagsverket inte ansett att det föreligger risk för förväxling mellan GN Lokaldelens firma och annan firma eller varumärke inom samma verksamhetsområde. Marknadsdomstolen har i flera tidigare avgöranden (se bl.a. MD 1998:28, 2004:14 och 2006:13) uttalat att den marknadsrättsliga bedömningen skall ske fristående från immaterialrättsliga överväganden. Att Bolagsverket har registrerat en firma eller ett varumärke hindrar således inte att dess användning kan vara vilseledande enligt MFL.

Enligt 6 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda påståenden eller framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares näringsverksamhet. Stadgandet, som inte förutsätter att det föreligger förväxlingsrisk mellan vissa produkter, tar bl.a. sikte på fall där näringsidkare vilseleder konsumenter om en produkts kommersiella ursprung. Det krävs inte att någon faktiskt förletts till köp på grund av framställningen utan det avgörande är om framställningen är ägnad att vilseleda. En förutsättning för att GN Lokaldelens förfarande skall anses otillbörligt enligt MFL på det sätt som TDCF har gjort gällande är att det som utnyttjats är känt på marknaden så att det förknippas med viss näringsidkares verksamhet.

Marknadsdomstolen har i ett flertal tidigare avgöranden gjort bedömningen att TDCF:s katalog Lokaldelen i dess tryckta version får antas vara väl känd bland näringsidkare i den region eller ort som katalogen avser (se bl.a. MD 2003:36, 2003:38 och 2006:9). Den

version av katalogen som finns på TDCF:s webbplats *www.lokaldelen.se* får anses vända sig till samma målgrupp som den tryckta katalogen (jfr MD 2004:6). Marknadsdomstolen finner därför ingen anledning att göra en annan bedömning beträffande katalogen på nämnda webbplats.

Av utredningen i målet framgår, vilket också är ostridigt, att GN Lokaldelen tillställt ett antal potentiella annonsörer handlingar betecknade beställning/bekräftelse och fakturor på vilka den mest iögonfallande texten är Lokaladelen.com eller Lokaladelen. På vissa av beställningarna/bekräftelserna har "GN Lokaladelen AB" eller "GN AB *www.lokaladelen.com*" angivits i anslutning till den förtryckta företagsinformationen.

I de utsända beställningarna/bekräftelserna och fakturorna har GN Lokaldelen underlåtit att lämna klar och tydlig information om den produkt mottagaren betalar för och vem som svarar för den. Där framgår inte ens att GN Lokaldelens verksamhet uteslutande omfattar annonsering via Internet.

Genom att använda de med Lokaldelen klart förväxlingsbara namnen GN Lokaldelen, GN Lokaladelen, Lokaladelen.com och Lokaladelen dels på beställningarna/bekräftelserna, dels på fakturorna, dels på GN Lokaldelens webbplats *www.lokaladelen.com*, har det funnits en uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att GN Lokaldelen har anknytning till TDCF och att beställningarna/bekräftelserna och fakturorna avser införanden i TDCF:s katalog Lokaldelen, i tryckt form eller på Internet. Marknadsföringen är därmed ägnad att vilseleda såväl om GN Lokaldelens verksamhet och kännetecknen som om TDCF:s verksamhet och strider således mot 6 § MFL. TDCF:s talan skall därför bifallas. Förbudet bör dock till viss del få en annan utformning än vad TDCF yrkat.

Vid denna bedömning saknas skäl att pröva om marknadsföringen även utgör renommésnyltning.

Vite

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

GN Lokaldelen har numera försatts i konkurs. Enligt den upprättade bouppteckningen föreligger brist i konkursboet. Med hänsyn härtill bör förbudet inte förenas med vite.

Rättegångskostnader

TDCF har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 78 915 kr. Med hänsyn till vad som förevarit i målet, främst GN Lokaldelens försättande i konkurs och en inställd huvudförhandling, är det yrkade beloppet skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Jörgen Holgersson, Anna-Lena Järvstrand, Jonas Häckner, Claes-Robert Julander och Sten Nyberg. Enhälligt

Sekreterare: Ylva Aversten