



MARKNADSDOMSTOLEN

DOM

2009:23

2009-09-02

Dnr C 25/08

KÄRANDE

Pewag Schneeketten GmbH & Co KG, ATU 62143415,
Kettenwerk 1, 9371 Brückl, Österrike
Ombud: advokaten M. P., W. Advokatbyrå,
Box 11920, 404 39 GÖTEBORG

SVARANDE

BEMA Kättingmäster AB,
Box 1033, 432 13 VARBERG
Ombud: jur.kand. T. H., Awapatent AB,
Box 11394, 404 28 GÖTEBORG

SAKEN

marknadsföring av fordonskedjor

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen lämnar Pewag Schneeketten GmbH & Co KG:s talan utan bifall.
2. Pewag Schneeketten GmbH & Co KG ska ersätta BEMA Kättingmäster AB dess rättegångskostnader med 457 860 kr, varav 386 000 kr avser arvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

Postadress
Box 2217
103 15 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 9

Telefon
08-412 10 30
E-post
mail@marknadsdomstolen.se
<http://www.marknadsdomstolen.se>

Telefax
08-21 23 35

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00 – 15:00

YRKANDEN

Pewag Schneeketten GmbH & Co KG (Pewag) har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite om 400 000 kr, eller det annat belopp domstolen finner lämpligt, förbjuder BEMA Kättingmäster AB (Bema) att

- i) i näringsverksamhet marknadsföra fordonskedjor med samma eller väsentligen likartat utseende som Pewags kedjor enligt domsbilaga och
- ii) marknadsföra fordonskedjor under kännetecknet ”HELT PERFEKT” eller därmed snarlik benämning.

Bema har bestritt yrkandena.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

BAKGRUND

Pewag (varmed i det följande avses även närstående, nu och tidigare existerande, bolag) är ett österrikiskt bolag som tillverkar fordonskedjor och som har funnits i ungefär 100 år. Bema (varmed i det följande avses även närstående, nu och tidigare existerande, bolag) är ett svenskt bolag som säljer fordonskedjor och som grundades 1981 av M. B.

Sedan 1980-talet har Bema sålt olika produkter som Pewag tillverkat. År 1990 ingick parterna ett skriftligt distributionsavtal. I detta avtal finns inga bestämmelser om de immateriella rättigheter som parterna gör gällande i målet. Bema har sålt bl.a. en skogskedja, ”HELT PERFEKT” (som ibland skrivs ”Helt Perfekt”), som tillverkats av Pewag. Denna skogskedja var framgångsrik på den svenska marknaden, men under 2004–2005 uppstod problem med kvaliteten.

Den 26 juni 2006 meddelade Pewag brevledes Bema att tillverkningen av ”HELT PERFEKT” skulle upphöra. I slutet av augusti 2006 hölls ett möte mellan parterna. I mars 2007 bildade Pewag ett svenskt dotterbolag, Pewag Sweden AB, och började marknadsföra skogskedjor under beteckningen ”Pewag HELT PERFEKT” i Sverige. År 2005 anställdes en person vid namn H. N. vid Bema. I april 2007 sade han upp sig från Bema och tog anställning hos Pewag.

Sedan parternas samarbete upphört har Bema sålt skogskedjor, tillverkade av ett turkiskt bolag vid namn Atli, under namnet "HELT PERFEKT TITAN". Dessa kedjor är utseendemässigt i allt väsentligt identiska med den skogskedja som Pewag fortfarande tillverkar och som tidigare levererats till Bema.

Pewag har ansökt om att registrera "HELT PERFEKT" som varumärke i Sverige och inom EU och Bema har ansökt om sådan registrering inom EU. Dessa tre ansökningar har avslagits. Pewag har för avsikt att överklaga Patentbesvärsträttens dom i frågan till Regeringsrätten.

GRUNDER

Pewag

Bema säljer en produkt som utgör en slavisk kopia och vilseledande efterbildning av Pewags originalprodukt, "HELT PERFEKT". Originalen är känt och särpräglad samt har aktuell utformning av huvudsakligen estetiska skäl (se 14 § marknadsföringslagen). Det är frågan om ett avsiktligt förespeglande att produkten är gjord av en annan tillverkare än vad som är fallet, varför Bemas marknadsföring även strider mot punkten 13 i den s.k. svarta listan (se hänvisning i 8 § andra stycket marknadsföringslagen till bilaga 1 i EG-direktiv 2005/29). Vidare använder sig Bema av otillåten framställning när bolaget nyttjar kännetecknet "HELT PERFEKT", vilket vilseleder angående produktens ursprung (se 10 § marknadsföringslagen). Bemas marknadsföring påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Bema

I första hand bestrids käromålet på den grunden att Bemas marknadsföring varken är vilseledande eller otillbörlig och inte påverkar mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. Skogskedjan "HELT PERFEKT" tillverkas inte av en särskild tillverkare och är vare sig känd eller särpräglad och dess utseende är huvudsakligen funktionellt betingad. Bema förespeglar inte avsiktligt konsumenterna att kedjan är gjord av Pewag. Pewag saknar vidare ensamrätt till kännetecknet "HELT PERFEKT", eftersom detta varken är registrerat eller inarbetat och dessutom saknar särskiljningsförmåga. *I andra hand* bestrids käromålet på den grunden att det är Bema som är upphovsman till den aktuella skogskedjan och begreppet

”HELT PERFEKT” och som har alla rättigheter som Pewag gör gällande. Pewag har endast såsom underleverantör tillverkat kedjan åt Bema. *I tredje hand* bestrids käromålet på den grunden att rätten till skogskedjan och kännetecknet ”HELT PERFEKT” tillkommer Pewag och Bema gemensamt. *I fjärde hand* bestrids käromålet på den grunden att Pewag genom brev daterat den 26 juni 2006 gett upp eventuella rättigheter till förmån för Bema eller i vart fall därigenom gett Bema en kostnadsfri och oåterkallelig licens att producera och marknadsföra ”HELT PERFEKT”.

UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Pewag

Den aktuella kedjan har unika element som konkurrenterna på marknaden saknar. Kombinationen av runda gripelement, fyrkantiga länkar försedda med piggar och den blåa färgen gör att ”HELT PERFEKT” har ett ”otypiskt” utseende. Följaktligen går det lätt att skilja från andra kedjor. Även om konstruktionen av en fordonskedja till viss del är funktionellt betingad är designen inte till övervägande del styrd av funktionella överväganden utan av estetiska. Kedjan bygger på teknik och materialval som använts redan innan parternas samarbete inleddes och är en kombination av kedjorna ”King Cross” och ”Perfekt ST”. Smidesdetaljerna på den aktuella kedjan togs fram av den vid Pewag anställde W. W. Det är alltså Pewag som ansvarat för konstruktionen och designen. Möjligen har Bema föreslagit för Pewag att den aktuella kedjan skulle tas fram och haft vissa begränsade synpunkter vid framtagandet. Vad Bema bidragit med i övrigt inskränker sig till insamling och lämnande av information om marknaden och kunder.

Kännetecknet ”HELT PERFEKT” har använts av Pewag i mer än tio års tid. Pewag saluför flera kedjor i vars namn ordet ”perfekt” ingår (den s.k. Perfekt-familjen). Pewag har låtit göra en marknadsundersökning angående marknadens kännedom om ”HELT PERFEKT”, vilken visar att kännetecknet är känt på marknaden och förknippas med Pewag. Undersökningen omfattade 100 slumpvis utvalda näringsidkare. Marknaden för de aktuella produkterna är speciell. Den primära omsättningskretsen består i huvudsak av ett fåtal företag som antingen nyttjar kedjor i den egna verksamheten eller vidare säljer kedjor. Vidare består den av återförsäljare med inriktning på skogsbruk och liknande. Den typiske

slutanvändaren hanterar inte inköpet av skogskedjor utan får skogskedjan ”på köpet” vid inköp av skogsmaskiner. Trots det har hela 18 procent av respondenterna i undersökningen förknippat ”HELT PERFEKT” med skogskedjor och Pewag. Om en av Pewags återförsäljare, J. D., beaktas ökar graden av kännedom till 21 %. Av de tillfrågade anser 49 % att kännetecknet härstammar från endast ett företag. Ingen av respondenterna har förknippat kännetecknet med Bema.

Bema försöker få marknaden att tro att bolaget fortfarande säljer kedjor tillverkade av Pewag och Pewag har vid flera tillfällen fått reklamationer från köpare av Bemas kopia som trots att de köpt en Pewag-kedja.

”Pewag HELT PERFEKT STN”, har marknadsförts under i stort sett oförändrat skick under 15 års tid. Det föreligger endast smärre funktionella skillnader mellan modellerna ”Pewag HELT PERFEKT” och ”Pewag HELT PERFEKT STN”; utseendemässigt har modellerna samma design. Under denna period har Pewag avsatt stora resurser för att marknadsföra sina produkter i Sverige. Marknadsföringen har bl.a. skett genom att Pewag och Bema tillsammans närvarat på mässor och utfört gemensamma kundbesök.

Under den tid som parterna samarbetat har de tillämpat distributionsavtalet från 1990 eller bestämmelser som i allt väsentligt överensstämmer med dessa. Av avtalet, som inte är oklart till någon del, framgår tydligt parternas förhållande som tillverkare respektive distributör. Till följd av avtalsförhållandet fick Bema, såsom distributör, rätt att sälja och marknadsföra Pewags skogskedja under benämningen ”Pewag HELT PERFEKT”. Under viss tid var Bema inte distributör utan endast importör av Pewags produkter. Bema uppgavs då vara generalagent och andra företag, såsom Filipstads Skogsmaskin Shop AB, var distributörer.

Eftersom Pewag under 2006 sade upp samarbetet med Bema har Bema inte längre någon rätt att idag distribuera Pewags produkter och än mindre någon rätt att tillverka efterbildningar. Bema försökte vid parternas möte i slutet av augusti 2006 förvärva eller erhålla licens avseende rättigheterna till Pewags original och kännetecknet ”HELT PERFEKT” samt hänförlig s.k. know-how, vilket Pewag dock inte accepterade.

Pewag har erhållit en internationell varumärkesregistrering avseende ”HELT PERFEKT” i Norge.

Bema

Bema har varit distributör åt Pewag avseende Pewags ordinarie sortiment av kättingar och snökedjor. Däremot har situationen varit en annan avseende kedjan ”HELT PERFEKT”. Vare sig produkten eller kännetecknet ”HELT PERFEKT” skyddas av några immateriella rättigheter.

När Bema började sälja Pewags produkter på den skandinaviska marknaden i början av 1980-talet upptäckte Bema att Pewags snökedjor/slirskydd inte kunde användas på en modern skogsmaskin. Med anledning härav föreslog M. B. – som är ingenjör och utbildad i smide – att Pewag skulle påbörja tillverkning av slirskydd som också kunde användas på skogsmaskiner, dvs. skogskedjor. På grund av att Pewag saknade kompetens inom området instruerade B. Pewag om hur en adekvat skogskedja skulle konstrueras. En befintlig snökedja vid namn ”Universal” var utgångspunkten, men dess kedjemönster modifierades och försågs med påsvetsade ”piggar” för att klara nordiska förhållanden. År 1984 var den nya skogskedjan färdigkonstruerad och Bema gav den namnet ”PERFEKT”. Bema valde att kedjan skulle ha samma ljusblå nyans som användes i Bemas dåvarande logotyp.

När en ny generation av skogsmaskiner blev allt vanligare i Sverige, men inte i Österrike, började M. B. att arbeta på en vidareutveckling av skogskedjan ”PERFEKT”. I den nya kedjan ersattes en del av ”piggar” med en smidesdetalj som gjorde att slirskyddet blev ännu bättre och även valet av stål ändrades till nickel manganstål, ett material som Pewag dessförinnan aldrig använt. Detta i kombination med att traditionell kätting, som lades i zick-zack-mönster, användes gjorde att slirskyddet blev betydligt bättre och kedjan ”gick rent” (dvs. det fastnade ej grenar m.m. i den). Vidare försågs länkarna med u-formade piggar som skulle hjälpa övriga, koniska piggar, från att kantra. Pewag utförde de nyssnämnda förändringarna i enlighet med B. instruktioner och initiativ. År 1995 var den nya skogskedjan färdig och Bema gav den namnet ”HELT PERFEKT”. Det var Bema som uppmanade Pewag att använda namnet ”HELT PERFEKT”. Kedjan hade troligen kunnat patenteras av M. B., men så skedde inte.

De funktionella fördelar som uppnås med smidda gripelement kan inte erhållas med annan teknik. Några designmässiga överväganden gjordes inte vid utformningen av kedjan; färgen på kedjan nöts bort när den används. ”Ren gång” uppnås genom optimal utformning av

mönstret på kedjan och genom att både piggarna på de smidda länkarna och den ensamma piggen utformas koniskt.

”HELT PERFEKT” är dyr att tillverka och Pewag gick 2004, utan Bemas vetskap, över till en billigare stålqualität, vilket gjorde att kvaliteten sjönk drastiskt med vikande försäljnings-siffror som följd. Pewag ersatte Bema för den ekonomiska skada som Bema orsakats härigenom.

I början på 1980-talet ingick Bema och Pewag ett samarbetsavtal som förnyades 1990. Avtalsinnehållet var 1990 huvudsakligen oförändrat och innebar att Bema var exklusiv distributör för alla Pewags produkter i Sverige och Norge. På grund av att parternas rättsliga förhållande avseende ”HELT PERFEKT” var mycket speciellt ingick parterna ett par år efter det att ”HELT PERFEKT” hade introducerats ett nytt kompletterande skriftligt avtal – vilket dock inte längre finns tillgängligt – som gav Bema en exklusiv rätt att marknadsföra denna produkt i hela världen. Pewag hade således inte på egen hand rätt att sälja ”HELT PERFEKT” till andra distributörer eller till slutkunder. Även innan detta avtal var det bara Bema som sålt och marknadsfört ”HELT PERFEKT”, med undantag för vissa av Bemas återförsäljare såsom Filipstads Skogsmaskin Shop AB. Att Bema framställs som distributör i 1990-års avtal är naturligt eftersom detta omfattar hela Pewags sortiment.

I slutet av juni 2006 fick Bema ett brev från Pewag där bolaget uppgav att det av lönsamhetsskäl skulle upphöra med tillverkningen av ”HELT PERFEKT”. Pewag uppmanade därvid Bema att skaffa sig en ny leverantör och Pewag uppgav att bolaget skulle göra sitt yttersta för att övergången till den nya leverantören skulle gå så smidigt som möjligt. Under alla förhållanden har Pewag genom det aktuella brevet gett upp eventuella rättigheter till förmån för Bema eller i vart fall därigenom gett Bema en kostnadsfri och oåterkallelig licens att producera och marknadsföra ”HELT PERFEKT”. Vid parternas möte i slutet av augusti 2006 upprepade Pewag att bolaget skulle underlätta Bemas övergång till en ny leverantör. Vid detta möte efterfrågade Bema endast ritningarna till den aktuella skogskedjan, vilka Pewag upprättat.

Bema anlät sedermera en ny tillverkare – i enlighet med Pewags uppmaning – och leverantör av ”HELT PERFEKT”, som använder en bättre legering än Pewag. Bema ändrade senare namnet på produkten till ”HELT PERFEKT TITAN” för att särskilja denna från Pewags sämre produkter.

Det bestrids att Pewag avsatt stora belopp för att marknadsföra den aktuella kedjan i Sverige. De medel som använts till marknadsföring har tillhört Bema.

Bema har bara en kund, skogsmaskintillverkaren J. D., i Sverige. J. D. är medveten om att Bema har bytt tillverkare och att "HELT PERFEKT TITAN" inte har samma tillverkare som "Pewag HELT PERFEKT".

Den av Pewag återopade marknadsundersökningen har flera brister. Det saknas information om hur undersökningen utförts, vilka som utgör omsättningskretsen och vilka undersökningen riktat sig till samt hur respondenterna valts ut. Vidare är antalet respondenter (100 stycken) för litet – antalet bör ligga mellan 500–1 000 stycken. Oaktat dessa brister så kan följande kommentarer lämnas angående resultatet av marknadsundersökningen. När det rör sig om en snäv och högt specialiserad omsättningskrets som här krävs enligt praxis en igenkänningsgrad om ca 50 procent. Av respondenterna, som påstås utgöra branschfolk, är det endast fem procent som kopplar orden "HELT PERFEKT" till Pewags skogsredjor. De respondenter som svarat "J. D." kan inte räknas in vid bedömningen. En majoritet av de tillfrågade uppfattar "HELT PERFEKT" som en generisk beteckning.

Kännetecknet "HELT PERFEKT" har inte kunnat registreras som varumärke, eftersom det är ett värdeomdöme som saknar särskiljningsförmåga. Pewag har inte erhållit en internationell varumärkesregistrering avseende "HELT PERFEKT" i Norge, utan den norska myndigheten har fortfarande att pröva ansökan.

BEVISNING

På Pewags begäran har vittnesförhör hållits med M. K., M. R., H. H., H. N. och P. W.

På Bemas begäran har förhör under sanningsförsäkran hållits med M. B. samt vittnesförhör med G. J. och L. B.

DOMSKÄL

Pewag har gjort gällande att den av Bema marknadsförda produkten ”HELT PERFEKT TITAN” är en avsiktlig efterbildning av den av Pewag marknadsförda produkten ”Pewag HELT PERFEKT” i strid mot 14 § marknadsföringslagen, MFL, och punkten 13 i den s.k. svarta listan. Vidare har Pewag gjort gällande att Bema använder sig av vilseledande framställning enligt 10 § MFL genom att använda kännetecknet ”HELT PERFEKT”.

Bema har bestritt att dess marknadsföring strider mot ovan nämnda bestämmelser. Till stöd härför har Bema gjort gällande bl.a. att den aktuella produkten inte är särpräglad och känd på marknaden. Såvitt avser kännetecknet ”HELT PERFEKT” har Bema gjort gällande att Pewag saknar ensamrätt till detta och att det saknar särskiljningsförmåga.

Marknadsdomstolens bedömning

Enligt 14 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vars utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell. För att en produkt ska anses särpräglad krävs att produktens utformning har en huvudsakligen särskiljande funktion, dvs. har till syfte att ge produkten ett utseende som i estetiskt hänseende skiljer den från andra produkter. Tillräcklig grad av kännedom föreligger om produktens utseende är känt inom omsättningskretsen i så hög grad att den förknippas med en viss näringsidkare. Frågan om varumärkesrättsligt skydd på något sätt föreligger respektive vem av parterna detta eventuella skydd tillkommer är i sig inte avgörande vid prövningen enligt MFL.

Genom utredningen i målet har en detaljerad beskrivning getts av de funktionella fördelar som den aktuella utformningen av skogskedjan ”HELT PERFEKT” ger. Flera av de hörda personerna, bl.a. M. B. och M. R., har redogjort för dessa fördelar. Enligt Marknadsdomstolens uppfattning har det tydligt framkommit att utformningen av detta bruksföremål starkt styrts av funktionella faktorer såsom grepp, stabilitet, hållbarhet och passform m.m. Däremot saknas belägg för Pewags påstående om att utformningen av kedjan – förutom färgvalet som är av underordnad betydelse i sammanhanget – skulle ha varit betingad av estetiska överväganden. Några framträdande estetiska element kan inte heller iaktas hos produkten. Marknadsdomstolen finner sålunda att Pewags kedja inte som

sådan är särpräglad i MFL:s mening. Det finns vidare inget som ens tyder på att produkten trots allt skulle ha förvärvat kommersiell särprägel. När det gäller kravet på kändhet består utredningen främst av de uppgifter som de av Pewag åberopade vittnena H. N., H. H. och P. W. lämnat. Även om dessa har branschkännedom är deras utsagor allmänt hållna och bygger enbart på egna iakttagelser och uppfattningar. De ger därför inte en systematisk kunskap om marknadens kännedom om aktuell fordonskedja och tillåter därför inte några säkra slutsatser. Pewag har sålunda inte bevisat att produkten är känd på marknaden.

Av ovan anförda skäl kan alltså Pewags yrkande om förbud för Bema att marknadsföra den aktuella produkten inte bifallas med stöd av 14 § MFL.

Av 8 § MFL och punkten 13 i den s.k. svarta listan följer att det alltid är att anse som vilseledande och otillbörlig marknadsföring att försöka att sälja en produkt som liknar en annan tillverkarens produkt på ett sätt som avsiktligt förespeglar konsumenten att produkten är gjord av samma tillverkare. Punkten 13 är snävare formulerad än 14 § MFL (se U. Bernitz, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 140). Bestämmelsen tar sikte på flagranta fall av efterbildningar och för att den ska kunna aktualiseras förutsätts att den efterbildade produkten är i vart fall särpräglad (se prop. 2007/08:115 s. 102; jfr Bernitz a.st. angående kravet på kändhet). Med hänsyn till vad som ovan anförts om särprägel kan Pewags talan i aktuell del följaktligen inte heller bifallas med stöd av punkten 13 i den s.k. svarta listan.

Frågan är då om Bema genom att använda orden ”HELT PERFEKT” har gjort sig skyldig till vilseledande framställning enligt 10 § MFL såvitt avser produktens ursprung. För sådant vilseledande förutsätts enligt Marknadsdomstolens praxis och uttalanden i lagförarbeten att kännetecknet ifråga är känt på marknaden (se MD 1987:1, 1988:12 och 2000:5 samt prop. 1970:57 s. 90). Pewag har i målet åberopat en marknadsundersökning avseende kännetecknet ”HELT PERFEKT”. Av undersökningen framgår bl.a. att bara tre procent av respondenterna förknippar orden ”HELT PERFEKT” med Pewag. Enligt Marknadsdomstolens mening ger undersökningen inte stöd för slutsatsen att kännetecknet skulle vara känt. Inte heller går det att dra en sådan slutsats av den övriga utredningen i målet. Mot att ett vilseledande skulle föreligga talar också att uttrycket i fråga har tydlig karaktär av beskrivande, allmänt omdöme. Något vilseledande enligt 10 § MFL har sålunda inte visats. Sammanfattningsvis ska alltså Pewags talan i dess helhet lämnas utan bifall.

Vid ovan angiven utgång har Bema rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Det yrkade beloppet är skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar



C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Per Eklund, Yvonne Fredriksson, Lennart Göranson och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Mikael Pauli