

# BRANDNEWS

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK

ÅRGÅNG 23 NUMMER 3 2012



## SKIRÄCKENS AVTAL

### UR ÖVRIGA INNEHÅLLET

#### **Tvister**

Utdragen men lyckad piratkopiejakt.

#### **Varumärkesutveckling**

Kulturen är alltid starkare än strategin!"

#### **Norden**

TRIPP TRAPP-domen. En seger för upphovsrätten med sällsynt eftersmak?

# Skyddet mot produktefterbildningar i Sverige och Norge

NIBE-koncernen är Nordens största producent av villavärmeprodukter. I juni 2008 lanserade dotterbolaget Nordpeis AS en serie kaminer kallad TRIO-serien. Lanseringen kom emellertid att bli minst sagt problematisk. Den norska konkurrenten Jötul reagerade mot lanseringen och ansåg att TRIO utgjorde en efterlikning av Jötuls F-370-serie. Efter att fallet gått till den norska motsvarigheten till hovrätten, så slutade det med att Nordpeis tvingades återkalla TRIO-serien från återförsäljarna, upphöra med att producera, marknadsföra och omsätta TRIO-serien, samt betala 6,5 miljoner norska kronor i skadestånd, plus rättegångskostnader.<sup>1</sup>

Av David Johansson

Av fallet kan konstateras att det kan bli dyrt att förlora i marknadsrättsliga mål i Norge. Till detta kommer att utfallet i målet överraskade en del svenska jurister. Jag personligen ställer mig tveksam till om Nordpeis kamin varit att bedöma som vilseledande efterbildning i Sverige (se bilder motstående sida). Målet ger därmed upphov till frågan:

Vilka likheter och skillnader finns mellan svensk och norsk marknadsrätt?

## Grunddragen i dagens reglering

Både den svenska och den norska regleringen bygger på principen om efterbildningsfrihet. Huvudregeln är att det är tillåtet att efterbilda annans immaterialrättsligt oskyddade produkt.<sup>2</sup> Otillbörliga *förfaranden* kan emellertid förbjudas under marknadsrätten; marknadsrätten både supplerar och kompletterar immaterialrätten.<sup>3</sup>

Det för produktefterlikningar relevanta norska marknadsrättsliga regelverket återfinns i ”lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. 9. Januari 2009 nr. 2” (markedsføringsloven). Skyddet bygger precis som det svenska skyddet på en generalklausul (§ 25 markedsføringsloven och 5 § MFL) och en specialbestämmelse (§ 30 markedsføringsloven och 14 § MFL). Specialbestämmelsen riktar sig spe-

cifikt mot att under vissa förutsättningar förbjuda efterbildning av annans produkt, medan generalklausulen fångar upp övriga otillbörliga förfaranden.

En skillnad är att det inte återfinns något transaktionstest, dvs att marknadsföringen måste påverka eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, i den norska lagstiftningen. Anledningen till detta är att EU-rätten inte uppställer något krav på transaktionstest i B2B-relationer och att man i Norge har ansett det som olämpligt att utsträcka transaktionstestet till denna kategori.<sup>4</sup> Skillnaden lär emellertid inte vara påtaglig, eftersom det svenska transaktionstestets betydelse ändå urvattnats i praxis och av restriktiva förarbetsuttalanden.<sup>5</sup>

Som vi kan se ter sig därmed den svenska och norska regleringen i dagsläget påminna om varandra. Genom att bara läsa lagtexten skulle också troligtvis en svensk jurist känna sig ganska hemma även inom norsk rätt. Skillnaderna blir dock större om man skrapar lite på ytan.

### Marknadsprocessen i Sverige och Norge

Olikheterna mellan svensk och norsk rätt börjar i processrätten. Uppmärksamma läsare noterade att Nordpeis inte blev stämda inför en specialdomstol så som marknadsdomstolen. Norsk rätt handlägger nämligen marknadsrättsliga mål i allmänna domstolar och det faktum att marknadsrättsliga mål handläggs inom samma domstolsordning som övriga mål, innebär även att immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål kan kumuleras i en och samma process.<sup>6</sup> Det är därmed inte nödvändigt att så som i Sverige särskilja marknadsrätten och immaterialrätten i en process. Domstolsbehandlingen är emellertid inte den största olikheten mellan svensk och norsk marknadsprocessrätt.

Sverige saknar idag ett betydande självjustisorgan som behandlar marknadsrättsliga tvister mellan näringsidkare avseende produkt efterbildningar. I Norge finns å andra sidan ett etablerat privat rättskipande organ vid namn "Næringslivets konkurranseutvalg" (NKU).<sup>7</sup> NKU producerar varje år cirka 10 – 15 uttalanden, men kan ibland avge 20 uttalanden på ett år. Utvalget bärs upp av olika intresseorganisationer, och ledamöterna består av representanter från dessa organisationer samt en ordförande och vice ordförande (enligt sedvana juridiskt skolade).

Utvalgets jurisdiktion omfattar endast tvister avseende 6 kap markedsföringslo-

ven (tvister rörande skydd av näringsidkarens intressen) och kan inte belägga en part med förbud eller utdöma skadestånd. Att få ett mål prövat av utvalget kostar 20 000 norska kronor och vardera parten står för sina egna kostnader.

Det normala är att norska produkt efterbildningsmål prövas av konkurranseutvalget, men det är ingen nödvändighet för en domstolsprocess. Utvalgets uttalanden är inte bindande, om inte parterna avtalat om det, men normalt följs de. Vill part inte gå i svaromål avger utvalget ändå ett uttalande, om saken är tillräckligt utredd, men följs inte uttalandet är kåranden hänvisad till en domstolsprocess. Fördelarna med att inte gå längre än till konkurranseutvalget är dock uppenbara. Till exempel prövades det ovan refererade fallet *Jötul och Nordpeis* av konkurranseutvalget, och utvalget kom till samma slutsats som sista instans i målet. Besparingarna i processkostnader hade varit betydande om målet stannat i utvalget.

Vilken vikt norska domstolar lägger vid utvalgets uttalanden är omstritt. Det finns rättspraxis som tyder på att norska domstolar lägger betydande vikt vid uttalanden från NKU, i Rt. 1984 s. 248 uttalades att NKU praxis har "betydelig vekt" vid domstolsavgöranden. I *Jötul v. Nordpeis* fallet refererade t ex domstolen till NKU-uttalandet i samma mål. Å andra sidan är det inte alltid som domstolarna refererar till NKU-praxis och alla mål behandlas inte av utvalget. Att missa konkurranseutvalget som rättskälla och instans inom norsk rätt är emellertid något som inte låter sig göras.

### Specialbestämmelsen

Olikheterna slutar inte med processrätten. Specialbestämmelsen utgör, i både Sverige och Norge, stommen i den marknadsrättsliga regleringen av produkt efterbildningar. Den norska bestämmelsen i § 25 markedsföringsloven lyder:

*"I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frembringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling."*

Det finns vissa likheter med den svenska regeln i 14 § MFL. Till att börja med är den norska bestämmelsens materiella tillämpningsområde vitt definierat. "Etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger,



Jotul F373

Nordpeis Contura

reklamemidler eller andre frembringelser" kan omfatta det mesta och praxis har inte inskränkt dess betydelseområde. I NKU-sak nr. 02/2005 (Skaneitix) verkar till exempel utvalget i princip acceptera att koncept kan utgöra en produkt i lagens mening. Inte heller i Sverige kan man säga att produktbegreppet i sig utövar någon direkt begränsning av 14 § MFL:s tillämpningsområde.

Den norska bestämmelsen saknar dock ett explicit krav på originalitet. Svenska 14 § MFL talar om "annan näringsidkarens kända och särpräglade produkter", men den norska lagtexten innehåller inte något motsvarande uttryck. Huruvida norsk rätt föreskriver ett krav på särprägel eller originalitet är oklart. Förarbetena är tveydiga.<sup>8</sup> Viss rättspraxis finns, men denna är haltande. Vissa rättsfall som tyder på existensen av ett originalitetsrekvisit, t.ex. RG 1998 s. 277 (MINI MAGLITE), medan viss nyare praxis istället fokuserar på om det föreligger en skyddsvärd marknadsposition, t.ex. NKU-sak nr. 06/2009 (FOSSIL) och Rt. 2005 s. 1560 (Rissekk). Skillnaden mellan svensk och norsk rätt behöver trots detta inte vara särskilt stor. Otivelaktigt ställer norsk rätt ett krav på produkten eller marknadspositionen och eftersom det i Sverige är möjligt att skapa kommersiell särprägel som ett alternativ till ursprunglig särprägel, lär inte den praktiska skillnaden vara markant.

### Skyldighet att utnyttja variationsmöjligheter

En betydande skillnad är dock att den norska bestämmelsen uppställer kravet att efterbildningen skall utgöra "en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller



resultater”. Genom detta uppställer norsk rätt ett generellt otillbörlighetsrekvisit. På något sätt måste svarandens agerande ha utgjort ett illojalt marknadsbeteende. Detta illojala marknadsbeteende kan grundas i ett antal faktorer. Till exempel har slavisk efterbildning, renommésnyltning och systematisk efterbildning ansetts utgöra otillbörliga förfaranden.<sup>9</sup>

Vidare har varje marknadsaktör en skyldighet att utnyttja föreliggande ”variationsmöjligheter”. Finns det en möjlighet att distansera sig från originalproducenten är svaranden skyldig att göra så.<sup>10</sup>

Sverige å andra sidan saknar ett generellt otillbörlighetsrekvisit. Den svenska bestämmelsen talar endast om ”vilsledande” avseende ”väl kända” produkter. Det är vilsledandet och det faktum att produkten är känd, som utgör det illojala beteendet, men detta rekvisit täcker inte in till exempel slavisk efterbildning. Den norska bestämmelsen omfattar därmed fler förfaranden än den svenska bestämmelsen, förenklat kan det sägas att den är av en mer generell natur.

Ytterligare en skillnad är det norska kravet på ”etterligning”. Även i den svenska bestämmelsen återfinns ett liknande rekvisit genom att regeln stipulerar att svarandens produkt måste utgöra en ”efterbildning”. Det svenska efterbildningsrekvisitet har emellertid inte ägnats mycket uppmärksamhet. I Norge anses det faktum att svarandens produkt måste utgöra en ”etterligning” ha två följder. För det första måste originalprodukten funnits till innan efterbildning och för det andra måste svaranden ha *känt till* originalprodukten. Denna andra konsekvens är viktig, eftersom den medför att oberoende dubbelskapande är tillåtet inom norsk marknadsrätt.<sup>11</sup>

En slutgiltig likhet som ska noteras är att både den svenska och den norska bestämmelsen kräver att förväxlingsfara ska föreligga. Avseende detta rekvisit råder större likheter än skillnader, vilket troligtvis beror på att rekvisitet är nära besläktat med varumärkesrätten, ett område som varit föremål för EU-rättslig harmonisering. Några allmänna intryck är att det är något lättare att neutralisera förväxlingsfaran genom att ändra förpackningen i Norge än i Sverige, jfr t ex MD 2001:22 (Red Bull) med Rt. 1994 s. 1584 (LEGO). Marknadsdomstolen verkar även ha en tendens att vara mer restriktiv vid bedömningen av om förväxlingsfara föreligger avseende funktionella produkter än vad som är fallet i Norge, jfr t ex MD 2007:16 (MINI MAGLITE) med RG 1988 s. 277 (MINI MAGLITE). Tillförlitligheten i praxisjä-

mässningar är emellertid alltid låg, så inget kan sägas säkert.

## Generalklausulen

Den svenska specialbestämmelsen kan beskrivas som mer restriktiv än den norska. Med tanke på detta verkar det naturligt att utgå från att den svenska generalklausulen, med sin subsidiära och komplementära natur, borde vara mer generös mot käranden än den norska. Så är emellertid inte fallet. Den norska bestämmelsen i § 25 marknadsföringsloven lyder:

”I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.”

Avseende produkt efterbildningar i vid bemärkelse är det endast renommésnyltning som har angripits genom generalklausulen i 5 § MFL. Ett bra exempel på

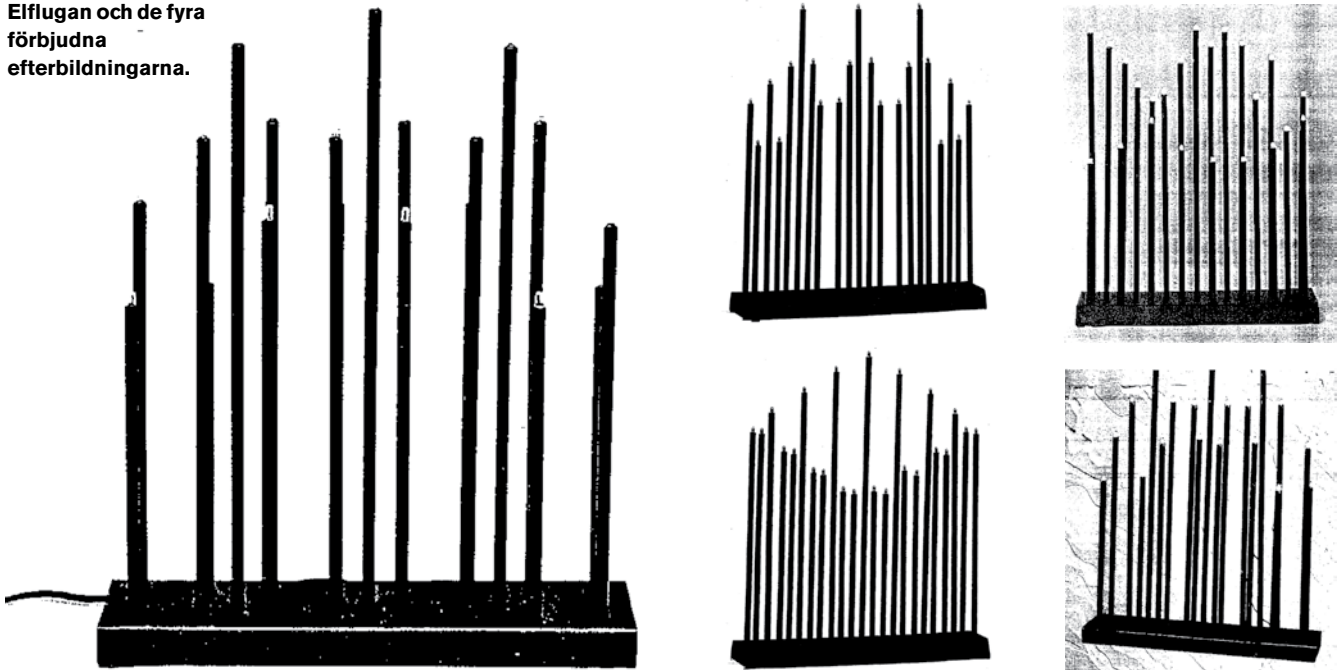
när så har skett är MD 2000:25 (Hästens), då hästens rutnmönster skyddades mot ett rivaliserande mönster som snyltade på dess goda rykte. Inom norsk rätt har inte renommésnyltning varit någon central del av generalklausulens tillämpningsområde. Under mitt arbete har jag inte kunnat finna ett enda exempel på att generalklausulen tillämpats på renommésnyltning i svensk bemärkelse.

Istället har dess främsta funktion varit att fylla ut specialbestämmelsen i fall där något av rekvisiten inte varit uppfyllda. Vad som är mest värt att notera är dock att den norska generalklausulen, enligt nyare NKU-praxis, kan tänkas föreskriva en strikt variationsplikt. Belysande är att utvalget i NKU-sak nr. 15/2010 uttalade att *”en side av kravet til god forretningsskikk er at en konkurrent alltid har plikt til å utnytte de variasjonsmuligheter som foreligger”*. Enligt denna praxis är därmed en konkurrent alltid tvungen att hålla avstånd till konkurrerande produkter, oavsett om dessa är originella, förväxlingsbara eller bär på något marknadsvärde.<sup>12</sup>

## Mer restriktivt i Sverige om funktionella produkter

Slutligen förtjänas det att nämnas några

Elflugan och de fyra förbjudna efterbildningarna.



ord om funktionella produkter. Svensk rätt har traditionellt varit negativt inställd till att skydda funktionella produkter och produkters yttre form, något som framgår tydligt av MD 1981:2 (Conex) och 14

§ MFL:s lydelse. Detta är naturligt eftersom ett skydd för funktionella produkter lätt kan ge upphov till monopolliknande effekter. Finns det bara ett sätt att tillverka en skruv, så är det inte rimligt att skydda

designen genom marknadsrätten. Svensk rätts inställning har emellertid mjukats upp något sen MD 2001:12 (ELFLUGAN).

I Norge har man inte varit lika restriktiv. Huvudregeln är att funktionella aspekter

Tänk stort med oss

**E&D**  
**EHRNER & DELMAR**  
 PATENTS | TRADEMARKS | DESIGNS



**Ehrner & Delmar Patentbyrå AB**

Box 103 16 • 100 55 Stockholm  
 Luntmakargatan 34 • Tel 08-528 025 00

info@ehrner-delmar.com • www.ehrner-delmar.com

av en produkt inte är skyddade. Men samtidigt har vi sett att den norska general-klausulen kan tänkas föreskriva en strikt variationsplikt och att originalitetskriteriet inte är lika starkt förankrat i norsk rätt. NKU-sak nr. 05/2008 slår också fast att funktionella produkter kan ha delar utan funktionell betydelse och funktionella delar som lika gärna kunde ha utformats på ett annat sätt. Grundat på dessa delar kan då produkten erhålla skydd. Resonemanget påminner om marknadsdomstolens argumentation i ELFLUGAN. Av NKU-sak nr. 09/2005 (Kabelklemmor) framgår dock att även praktiska produktutformningar kan tänkas erhålla skydd mot slavisk efterbildning, något som harmoniserar dåligt med den svenska inställningen i *Conex*. Generellt anser jag att svensk rätt fortfarande tenderar vara mer restriktiv avseende skyddet av funktionella produkter än norsk rätt, även om rättslägena närmat sig varandra efter ELFLUGAN-domen.

## Avslutande reflektioner

För att kort sammanfatta rättsläget så kan man förenklat säga att Norge har en mer tillåtande lagstiftning än Sverige avseende produkt efterbildningar, i den bemärkelsen att den inte är lika restriktiv i att erbjuda originalproducenter skydd. Norsk rätt kan sägas prioritera skyddet för originalproducenten, medan svensk rätt prioriterar efterbildningsfrihet.

Med detta i baktanke kan man ifrågasätta vad som är att föredra. Svensk rätt har fördelen med en högre rättssäkerhet. Den svenska bestämmelsen är mer res-

triktiv och väldefinierad. Det är lättare att planera sin handel utifrån den svenska bestämmelsen, eftersom det endast gäller att undvika att vilseleda konsumenter.

Den norska regleringen å andra sidan lider av en större osäkerhet, rekvisiten är mindre väldefinierade och bygger på en mer osäker rättskällelära. Fördelen är å andra sidan att regleringen är mer flexibel, den kan anpassas i takt med att de kommersiella förhållandena som råder i samhället förändras. Eftersom vårt samhälle präglas av en allt större dynamik, ser jag detta som en fördel. Svensk marknadsrätt skulle till exempel, som jag ser det, ha svårt att förhindra följande situation.

Låt oss anta att A uppfinnar ett tjänstekoncept i England och B överför detta i stort sett oförändrat till Sverige. När A startade företaget tog han eller hon en risk. Efterliknaren tar inte samma risk. En alltmer harmoniserad marknad leder till konvergerande preferenser hos konsumenter och det blir allt lättare att överföra koncept. Anta att A inte har något skydd för sitt koncept genom immaterialrätten. Skulle A ha något marknadsrättsligt skydd i Sverige? Svaret är nej, eftersom A:s produkt inte är väl känd på den svenska marknaden. I Norge skulle A å andra sidan kunna erhålla skydd eftersom lagstiftningen prioriterar skydd för originalproducenten och har ett mer generellt otillbörlighetsrekvisit. Den restriktiva svenska rätten riskerar därmed motverka innovativitet och nyskapande. Investeringsskyddet betonas alltid som väldigt centralt inom immaterialrätten, men borde inte samma fråga oftare ställas inom marknadsrätten?



**David Johansson är tingsnotarie vid Örebro tingsrätt. Artikeln är baserad på hans examensarbete "Produktetterlikning v. Produkt efterbildning - en komparativrättslig studie av det svenska och det norska marknadsrättsliga skyddet mot produkt efterbildningar" från juristprogrammet vid Örebro universitet**

## Fotnoter

1 Källhänvisningarna i artikeln är inte uttömmande och för utförligare information hänvisas till följande norska standardverk:

Helset, P., Reimers, F., Melander Stene, T., Vik, R., Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven, Cappelen Damm, Oslo, 2009.

Lunde, Tore, God forretningsskikk næringsdrivende imellom, Fagboksforlaget, Oslo, 2001

Lunde, Tore, Mestad, Ingvild, Michaelsen, Terje, Markedsføringsloven – med kommentarer, Gyldendal, Oslo, 2010.

Løchen, T. och Grimstad, A., Markedsføringsloven – Kommentarutgave, 7 u., Tano Aschehoug, Oslo, 2003.

Det omtalade rättsfallet är Borgarting lagmannsrett dom av 29.08.2011, LB-2010-118311

(nedan Jötul och Nordpeis). Domen finns tillgänglig via den norska betal tjänsten Lovdata, men finns även tillgänglig på: <http://www.jotul.com/FileArchive/Files/NO/About%20Jotul/Dom%20Borgarting%20Lagmannsrett%20August%202011.pdf>, lydelse 2012-07-23.

2 Rt. 1959 s. 712, särskilt s. 713.

3 Helset, P., Reimers, F., Melander Stene, T., Vik, R., Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven, Cappelen Damm, Oslo, 2009, s. 538.

4 Ot. Prp (2007 – 2008), s. 137.

5 J.fr. Prop. 2007/08:115, s. 102. och MD 2011:17.

6 Helset mfl., a.a. ovan not. 3, s. 644.

7 Konkurransutvalgets hemsida med närmare information återfinns på, <http://www.konkurransutvalget.no/>. På denna hemsida publiceras alla utalanden från utvalget. För källa till nedanstående

information om regelverket som styr utvalget hänvisas till utvalgets "vedtekter", vilka återfinns på hemsidan.

8 J.fr. Konkurranslovskomiteens innstilling av 1966, s. 36.

9 För närmare information hänvisas till Lunde, Tore, Mestad, Ingvild, Michaelsen, Terje, Markedsføringsloven – med kommentarer, Gyldendal, Oslo, 2010, s. 180.

10 J.fr. Rt. 2005 s. 1560.

11 För närmare information angående efterlikningsrekvisitetet hänvisas till Helset mfl., a.a. ovan not. 3, s. 562 – 563. J.fr. även NKU sak nr 15/1997, sak nr. 04/1994 och sak nr. 09/1998.

12 Ovannämnda praxis diskuteras ingående av Helset mfl., a.a. ovan not. 3, s. 636.