

Så gott som

En exposé över skyddsansträngningarna i godisbranschen



Foto: Kevin Cloutier
© StockExpert

n skyddat



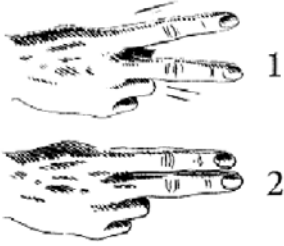
Av Henrik Bengtsson och Emil Dicksved

Den allt hetare svenska godisbranschen har visat en fascinerande kreativitet och ambitionsnivå när det gäller att skydda de egna produkterna mot efterbildning och snyltning. Allt tycks tala för att godisfabrikanternas ansträngningar för att skydda sina produkter kommer att öka, vilket förmodligen också kommer att resultera i fler tvister.

Godisbranschen har på senare tid blivit ett hett byte för private equity-bolagen. I december köpte Accent Equity Partner och EQT lösgodiskedjan Karamellkungen av Fazer för en uppskattad köpeskilling om 1 miljard kronor. Samma månad köpte Segulah naturgodiskedjan Nilssons Gott. Samtidigt ökar konkurrensen på marknaden. Den ledande leverantören på den svenska lösgodismarknaden, Karamellkungen, har nyligen blivit utmanad av avhoppare från bolaget som startat konkurrenten Godisprinsen och hotat med rättsliga åtgärder.

Svenskar stoppar i genomsnitt i sig sju kilo godis per år. Cirka 35 procent av allt godis i Sverige säljs i lösvikt. Det betyder att vi stoppar i oss runt 22 000 ton smågodis om året. 42 procent av kvinnor i Sverige under 50 år handlar plockgodis minst en gång varannan vecka. Bland män i samma åldersspann handlar 25 procent smågodis lika ofta. Godismarknaden har fullständigt

Det immaterialrättsliga och marknadsrättsliga skyddet för olika produktkategorier utvecklas snabbt, genom domstolars och registreringsmyndigheters praxis. I en serie artiklar kommer vi med utgångspunkt i illustrativa avgöranden och registreringar att beskriva vilka skyddsformer företagen använt sig av (eller försöker använda sig av) inom olika produktkategorier. Denna första artikel handlar om skydd för godis. Därefter skriver vi om skydd för bilar och bildelar samt om skydd för skor och kläder.



exploderat under de senaste åren. Mot bakgrund av detta är det inte så konstigt att de immateriella rättigheterna inom godisbranschen fått ett allt större värde.

Godis och snacks är båda typexempel på snabbbrörliga konsumentprodukter. Efter som konsumenten i normalfallet endast har en bleknad minnesbild av hur en chokladkaka eller godisbil ser ut finns det en tydlig risk för förväxlingssituationer. Detta innebär att det finns starka incitament att å ena sidan försöka åstadkomma förväxling eller snyltning och å andra sidan att försöka skydda produkten på rättslig väg. Skyddsambitionerna är ofta omfattande. Många företag försöker få ett skydd för utformningen av godiset som sådant, men också för förpackningen och kanske även förpackningens färg.

Några exempel på företag som har använt sig av breda skyddsstrategier är Kraft Foods som skyddat MILKA-chokladen i stor omfattning och lagt en "varumärkesbombmatta" kring TOBLERONE-chokladen samt svenska Toms/Webes som varit skickliga på att skydda de populära FERRARI-bilarna.

Godisfabrikanterna är också duktiga på att utnyttja de skyddsmöjligheter som numera erbjuds för okonventionella varumärken. Kraft har exempelvis registrerat en rörlig bild för choklad (brittiskt varumärke nr 2280003) och Mars Inc har registrerat en gest med två klippande fingerrörelser för chokladen TWIX (Benelux varumärke 20574).

Färgvarumärken

Det utökade gemenskapsrättsliga varumärkes- och mönsterskyddet har blivit mycket populärt bland godisfabrikanter.

Kraft Foods (Tidigare var Suchard ägare till MILKA) var t ex först med att ge in en ansökan om att den lila färgen på Milkas chokladkakor skulle registreras som EG-varumärke till EU:s varumärkesmyndighet OHIM. Färgen registrerades 1996 (registreringsnummer 31336).

Suchard drev 2002 framgångsrikt en intrångstvist i franska domstolar mot kvinnan, Milka Budimir, som drev en webbsida med domännamnet milka.fr och en butik under namnet Milka Couture. Tvisten gällde främst användning av namnet Milka och den lila färgen. Domstolen fastslog att kvinnans användning av domännamnet milka.fr och den lila färgen innebar ett otilåtet användande av Suchards registrerade varumärken (le Coeur d'Appell de Versailles, 27 april 2006). Suchard hänvisade kvinnan till att istället använda domännamnet milkacouture.fr.



Just chokladtillverkare har varit intresserade av att få skydd för färgen för sina produkter. I Australien har Cadbury drivit (och förlorat) en tvist om intrång i Cadbury's lila färg (Cadbury; Schweppes Pty Ltd Darrell Lea Chocolate Shops Pty Ltd (2007) 72 IPR 261). Fazer har i Finland 2001 fått skydd för den mörkblå färgen på Fazer Blå



(finska patent- och registerstyrelsen reg nr 220696).

Tuggummiproducenten Wrigley's försökte utan framgång registrera färgen gult för JUICY FRUIT (OHIM Board of Appeal Case 122/1998-3) och ljusgrönt för SPEARMINT (OHIM Board of Appeal Case nr 169/1998-3), vilket dock misslyckades eftersom det inte rörde sig om extremt ovanliga färgnyanser som framstod som märkliga i den aktuella branschen. OHIM menade att gult och ljusgrönt lätt associeras med tuggummismaker såsom citron, banan och äpple och att dessa färger därför måste hållas tillgängliga för andra tuggummiproducenter (se närmare Bengtsson/Hansson "Hårdare krav för färgvarumärken" i BrandNews 9/02 s 9).

Smak- och luktvarumärken

Även en smak eller en lukt kan fungera som ett varumärke. Förutsättningen för att det skall gå att registrera en smak eller en lukt är att den kan beskrivas grafiskt, vilket visat sig vara svårt. De smak- och luktvarumärkesansökningar som givits in till OHIM har därför avslagits. Det finns dock ett äldre exempel där smaken av godis har registrerats som varumärke. Den beneluxiska varumärkesmyndigheten har registrerat "de smaak van droop", en lakritssmak, för pappersvaror (varumärke nr 625971). OHIM håller dock för närvarande på att pröva huruvida doften av vanilj respektive doften av mogna jordgubbar kan registreras som varumärke för bl a godis, ansökningarna har så här långt avslagits (EG-varumärkesansökan 1807353 respektive 1122118).

Varumärkesrättsligt utstyrselskydd/3D-skydd

Toms/Webes, som bl a står bakom de populära FERRARI-bilarna, har framgångsrikt

använt sig av både varumärkes- och mönsterskydd för att skydda sina produkter. PRV accepterade inledningsvis inte Toms/Webes ansökan om att varumärkesskydda FERRARI-bilen men PBR ansåg att utstyrseln innehade sådan särskiljningsförmåga för de aktuella varorna att FERRARI-bilen kunde registreras som varumärke (PBR:s mål nr 93-001).

I ett inträngsmål i Alingsås tingsrätt (mål nr T 299-00) åberopade Toms/Webes varumärkesskyddet för FERRARI-bilen och lyckades förbjuda konkurrenten Kronbergs att producera och marknadsföra en mindre godisbil i röd gelé.

Kraft Foods, som bl a äger varumärket TOBLERONE, har utnyttjat sig av varumärkesskyddet för tredimensionella former i stor omfattning och har bl a registrerat sina olika förpackningar som 3D-varumärken hos OHIM. Där har man ansett att förpackningarna har haft en förmåga att fungera som kännetecken för choklad utan att Kraft har visat att förpackningsformen är inarbetad.

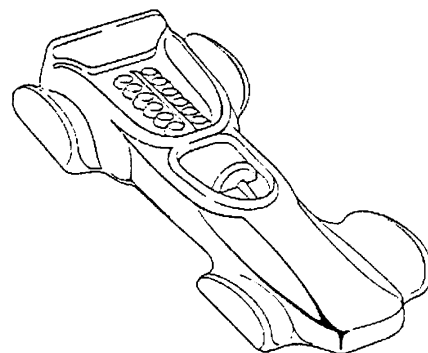
EG-domstolen har prövat huruvida WERTHERS ORIGINAL-kolor har en sådan form att konsumenten uppfattade att dom i betydande mån avvek från vad som är vanligt på varuområdet och konstaterat att så inte var fallet (mål nr C-24/05 P).



Webes försökte också varumärkesskydda godisflaskan SODA POPS vilket PBR avslag på samma grund som EG-domstolen



FERRARI-bilen kunde registreras som varumärke (PBR:s mål nr 93-001)





i WERTHERS ORIGINAL-kolor (mål 05-269).

Nestlé har lyckats att som varumärke skydda formen på sin KITKAT-chokladkaka. PBR ansåg visserligen inte att det fanns någon säker marknadsundersökning som visade på att formen var inarbetad. Däremot ansåg PBR (04-344) att utstyrseln inte helt saknade särskiljningsförmåga och att en varumärkesregistrering av formen inte skulle leda till ett produktmonopol.

Ordvarumärken

Kraft Foods försökte nyligen häva Cloetta Fazers registrerade ordvarumärke KEXCHOKLAD (reg nr 365 427) med motiveringen att varumärket saknar inneboende särskiljningsförmåga eftersom

ordet angav beskaffenheten hos den vara som registreringen omfattar, att KEXCHOKLAD inte förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga genom användning samt att det förelåg ett frihållningsbehov för ordet kexchoklad.

PBR fastslog dock (mål 05-080) att kännetecknet KEXCHOKLAD, genom användning, erhållit tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras (68% av allmänheten associerade KEXCHOKLAD med Cloetta enligt en marknadsundersökning). Vad gällde frihållningsbehovet hänvisade PBR till EG-domstolens dom i mål C-108 och 109/97, punkt 48 (CHIEMSEEFallet) och konstaterade att den princip EG-domstolen uttalat angående geografiska namn även måste anses gälla andra



Toms bilar ovan. Ahlgrens till höger.



deskriptiva beteckningar. Mot denna bakgrund menade PBR att det inte förelåg något absolut frihållningsbehov. PBR:s domslut meddelades 2008-03-31 och har när detta skrivs ännu inte vunnit laga kraft.

Ett annat omtvistat varumärke på godismarknaden är ordvarumärket BILAR (reg nr 377614) som innehas av Leaf Sverige AB. Toms/Webes har i en invändning mot registreringen av varumärket BILAR anfört att det på den svenska godismarknaden är mycket vanligt förekommande att godisbitar har olika form och att produkterna benämns som de ser ut. Toms/Webes lyfte bl a fram råttor, dödsfall, bananer, pengar, racerbilar och skumbilar som exempel. Mot denna bakgrund menade Toms/Webes att det fanns ett frihållningsbehov inom godisbranschen för att de olika produkterna skall kunna identifieras. PRV avslag dock invändningen (invändningsärende nr 2006/0012/0001) med motiveringen att varumärket BILAR, för de aktuella varorna, är av suggestiv karaktär och att det inte föreligger något frihållningsbehov.

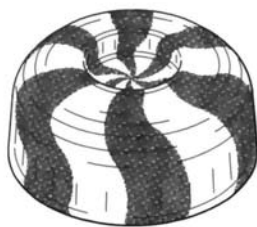
Mönsterskydd

Europeiska konfektyrfabrikanter har också i relativt stor omfattning mönsterskyddat formen på godis och choklad. OHIM har sedan 2003, då det europeiska mönsterskyddet infördes, registrerat mer än 500 mönster för godis och choklad. Ett illustrativt exempel är Mars registrering av en chokladkaka som än så länge inte syns på marknaden (EG-mönster nr 000025275-0003).



Vitvarujätten Miele har i samband med att de mönsterskyddat formen för en dammsugarmodell passat på att även skydda samma form för choklad och konfektyr (EG-mönster nr 000363783-0001). Wrigley har mönsterskyddat formen för

CREME SAVERS-karamellen (EG-mönster 000726013-0001).



Ytterligare ett exempel på ett företag som valt att mönsterregistrera en av sina godisprodukter är Mederer GmbH som registrerat ett mönster bestående av en gummibjörn nedtryckt i en chokladbit (EG-mönster 000706122-0003).

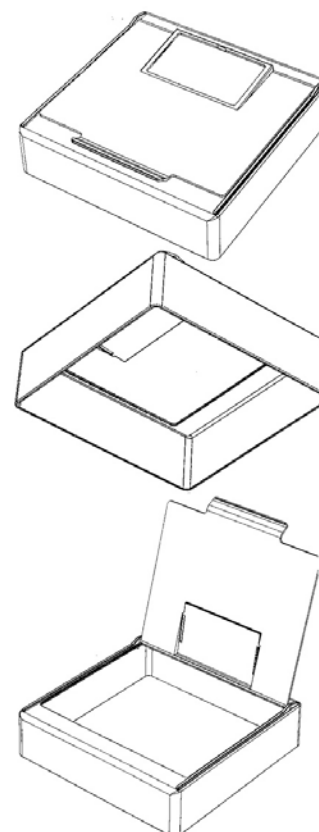


Förvaring

Inom godisbranschen är det inte bara godistillverkarna som ansett sig vara i behov av att mönsterskydda sina alster. Även tillverkare av godisförvaringslösningar använder sig av denna skyddsform för sina produkter. Företaget Controller Trading AB har genom sin VD (Thomas Blanck) både mönsterskyddat (reg nr 63560) och patenterat (patent nr 520295)



Leafs godisflaska t v. Toms t h.





”Såväl Milka som Fazer har i reklam och pr-sammanhang gjort ett stort nummer av att färgen för deras respektive produkter har registrerats som varumärken.

Registreringarna fyller alltså även en pr-funktion som inte ska underskattas.”

produkter för exponering av lösgodis i servicehandeln och godisbutiker.

Marknadsrättsligt skydd

Svenska godisfabrikanter har, utan att lyckas, försökt använda sig av det marknadsrättsliga efterbildnings- och renommésnyltningsskyddet för att hindra konkurrenternas försäljning av liknande produkter. Med anledning av att Leaf Sverige AB börjat sälja en godisflaska som var identisk med Konfekta AB:s godisflaska FIZZY väckte Konfekta talan mot Leaf för vilseledande efterbildning och renommésnyltning. Eftersom det kunde visas att de båda godisflaskorna var samma originalprodukt ogillade Marknadsdomstolen talan vad gällde den del som avsåg vilseledande efterbildning. Vad gällde renommésnyltning ansågs det inte visat att FIZZY var så känd att den i omsättningskretsen förknippades med Konfekta. Detta berodde bl a på att Konfekta under en längre tid hade låtit Karamellkungen sälja FIZZY till konsumenter i Karamellkungens egna butiksställ märkta med Karamellkungens egna varumärke (MD 2007:13).

Ytterligare ett domstolsavgörande som rör godisbilar är MD 2006:7 (Leaf Sverige AB mot Toms-Webes AB) i vilket marknadsföring av ett visst utförande av FERRARI-bilar prövades. Toms/Webes började marknadsföra Skumbilar (i form av FERRARI-bilen) i lösvikt vars färgkombinationer i princip var desamma som Leafs välkända AHLGRENS BILAR. Marknadsdomstolen prövade huruvida renommésnyltning eller förväxlingsrisk förelåg eller ej. Då Toms/Webes kunde visa att företaget tidigare sålt en skumprodukt kallad SOFTY i samma färgkombinationer som de nu aktuella FERRARI-bilarna, samt att Toms/Webes under flera år marknadsfört den röda FERRARI-bilen, ansågs det inte visat att Leaf riskerade att skadas eller att

renommé hos AHLGRENS BILAR-produkten utnyttjades. Vad gäller förväxlingsrisk konstaterades att de olika godisprodukterna såldes på helt olika sätt. AHLGRENS BILAR-godiset är färdigförpackade i påsar, medan Skumbilarna såldes i lösvikt.



Opprövat

På godisområdet är det inte ovanligt att det dyker upp nya produkter som försöker snylta på väletablerade märken.

Exempel på sådan marknadsföring, som inte prövats, men som enligt vår bedömning kan innebära en överträdelse av marknadsföringslagen är Axfoods ELDORADO-godisbilar.



Ett annat exempel är det nystartade företaget Godisprinsens allmänna utformning av sin marknadsföring som tydligt asso-

cierar till Karamellkungens marknadsföring och som nyligen ledde till att Karamellkungens skickade ett varningsbrev till Godisprinsen. En representant för Godisprinsen uttalade att han inte tyckte det var några problem med deras marknadsföring, ett uttalande som borgar för att det kan komma att bli ytterligare ett godismål i Marknadsdomstolen inom en snar framtid.

Det är tydligt att det är svårt att få ett varumärkesrättsligt utstyrselskydd/3D-skydd för utformningen av lösgodis eller choklad eftersom det är svårt att visa att formen hos exempelvis en karamell avviker i betydande mån från vad som är vanligt på godisområdet. Det tycks vara en bättre strategi att istället använda sig av mönsterskydd för denna produktkategori. Det är dock svårt att dra några slutsatser utifrån mängden av europeiska mönsterregistreringar eftersom OHIM inte gör någon självständig granskning. Detta innebär att det förmodligen är relativt många mönster som inte skulle klara en hävningstalan.

Varumärkes- och mönsterregistreringar för godis har inte bara betydelse genom att de erbjuder ett skydd för produkten. Såväl Milka som Fazer har i reklam och PR-sammanhang gjort ett stort nummer av att färgen för deras respektive produkter har registrerats som varumärken. Registreringarna fyller alltså även en PR-funktion som inte ska underskattas.

I princip alla upptänkliga skyddsformer utnyttjas således av godisfabrikanterna. Så här långt finns det dock inga lukt- eller ytstruktursvarumärken eller hologram registrerade för godisprodukter - men det är förmodligen bara en tidsfråga.



Emil Dicksved är biträdande jurist i Advokatfirman Delphis immaterialrättsgrupp. Emil arbetar främst med varumärkesrätt, upphovsrätt, marknadsrätt och domännamnsfrågor.

Henrik Bengtsson är advokat och partner i Advokatfirman Delphis immaterialrättsgrupp. Henrik är ombud i immaterialrättsliga och marknadsrättsliga efterbildningsprocesser och har skrivit en mängd artiklar inom området.