

MARKNADSDOMSTOLEN

DOM

2005:4

2005-02-03

Dnr C 25/03

KÄRANDE

U. KG, Underbergstrasse 1, P.O. Box 10 14 55, D-47493

Rheinberg, Tyskland

Ombud: advokaterna Peter Skoglund och

Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi & Co,

Box 1432, 111 84 STOCKHOLM

SVARANDE

G. S. AB,

Ombud: advokaten Susanne Edensvärd, Hamilton & Co

Advokatbyrå Malmö KB, Box 226, 201 22 MALMÖ

SAKEN

marknadsföring av essenser

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder G. S. AB vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr att vid marknadsföring av essenser använda sig av

– en etikett med ett grönt diagonalt band på sätt som exemplifieras i domsbilagorna 1-4, eller annan väsentligen samma etikett,

– orden "Underhill", "Underbaressens" och "Underbitter", eller annat väsentligen samma ord,

– orden "Underbar" och "Underbart", om ej dessa ord används neutralt och på ett sådant sätt att risk för associationer med U.bolaget eller U.® digestiv inte kan uppstå, och

– formuleringen "Drickes som U. som snaps till öl och mat", liksom varje annan hänvisning till

U.bolaget eller U.® digestiv, om det ej tydligt av sammanhanget framgår att det inte föreligger någon relation mellan dessa och någon essens marknadsförd eller såld av G. S. AB.

2. G. S. AB förpliktas att ersätta U. KG dess rättegångskostnader med fyrahundraåttioåt- tusenåttahundrasjuttioåtta (482 878) kr, varav 450 000 kr avser ombudsarvode. På beloppet skall utgå ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess be- talning sker.

YRKANDEN M.M.

U. KG (U.) har, såsom talan slutligen bestämts, yrkat att Marknadsdomstolen förbjuder G. S. AB (G. S.) att vid marknadsföring av essenser och i övrigt i näringsverksamhet använda sig av

- en etikett med ett grönt diagonalt band på sätt som exemplifieras i aktbilagorna 3-4, 71-74 och 76-77, liksom varje annan väsentligen liknande etikett,
- orden "Underhill", "Underbaressens" och "Underbitter", liksom varje annat väsentligen liknande ord, samt orden "Underbar" och "Underbart", annat än när dessa senare två ord används i ett neut- ralt utförande och på ett sådant sätt att risk för associationer med U.bolaget eller U.® digestiv överhuvudtaget inte kan uppstå, och
- formuleringen "Drickes som U. som snaps till öl och mat", liksom varje annan hänvisning till U.bolaget eller U.® digestiv, annat än när det tydligt av sammanhanget framgår att det överhuvud- taget inte föreligger någon relation med någon essens marknadsförd eller såld av G. S.

U. har yrkat att förbudet skall förenas med ett vite motsvarande 200 000 kr för varje åsidosättan- de.

G. S. har, såsom talan slutligen bestämts, bestritt U:s talan.

U. och G. S. har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Bild på en av U:s flaskor, inpackad i ett särskilt stråpapper, återfinns i domsbilaga 5.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

U.

G. S. har i sin marknadsföring av essenser obehörigen anknutit till U.bolagets produkter och kännetecken och därmed handlat i strid med 4 § marknadsföringslagen (1995:450), MFL. Förbud skall därför meddelas. Det obehöriga har bestått i att G. S. har använt vissa etiketter med ett diagonalt grönt band, orden ”Underhill”, ”Underbaressens” och ”Underbitter” samt på visst sätt orden ”Underbar” och ”Underbart”. Det otillbörliga består också i G. S. användning av formuleringen ”Drickes som U. som snaps till öl och mat”. Till renommésnyltningen hör även G. S. användning av färgkombinationen grönt, vitt, beige, liksom påståendet att essensen innehåller örtextrakt från 45 länder och att essensen i förekommande fall har sålts i portions- eller miniatyrflaskor.

G. S. har således genom sin marknadsföring och försäljning av ett antal spritessenser otillbörligt utnyttjat det kommersiella renommé som tillkommer U., dess produkter och dess kännetecken.

U. KG ingår i en världsomspännande organisation med bolag i bl.a. Tyskland, Schweiz och USA. Inom koncernen tillverkas och säljs ett stort antal både alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga dryckesprodukter varav U.® digestiven är den viktigaste.

U. grundades år 1846 av H. U. Det är ett privat bolag och ägs alljämt av familjen U. Koncernen omsätter idag ca 5 miljarder kr totalt och finns representerat i 120 länder. U. är en av Europas största tillverkare och distributör av alkoholhaltiga drycker.

Det exakta innehållet i U.® digestiv och tillverkningsprocessen är en väl bevarad hemlighet. Receptet, som är oförändrat sedan år 1846, finns inte nedtecknat. Huvudbeståndsdelarna är örter, alkohol och vatten. Örterna är samlade från 43 olika länder. Uppgiften om örterna är en slogan som ingår i U:s marknadsföringsbudskap. Det är dessutom en i sak korrekt uppgift. Bollen på förpackningen, som skall föreställa ett jordklot som består av örter, ingår också i U:s marknadsföringskommunikation. På förpackningen finns även en örtfe som samlar in örterna. Det går en ström av

örter från örtjordklotet till örtfen och ner till glaset med U.® digestiv. Det är ett sätt att visualisera örterna från de 43 länderna över jordklotet.

U.® digestiv lanserades först i Tyskland och blev snabbt populär. Den kom också att efterfrågas i övriga Europa tack vare sin höga kvalitet och hälsobringande egenskaper. Under 1800-talet nådde tillverkare ut med sina produkter via världsutställningar. U.® digestiven har fått ett otal priser och utmärkelser över hela världen bl.a. i samband med världsutställningar.

U. har funnits på den svenska marknaden sedan 1850-talet med undantag för två kortare avbrott, dels under andra världskriget när produktionen låg nere, dels under en period då de svenska reglerna förbjöd försäljning av alkohol i så små flaskor som 20 ml. Sedan år 1974 finns nu U. på den svenska marknaden.

Twisten i aktuellt mål rör U.flaskan som är en portionsflaska. Den introducerades under 1940-talet och har sedan dess innehållit 20 ml för att tillförsäkra att konsumenten alltid erbjuds exakt den volym som krävs för välbefinnande.

På systembolaget säljs U. i en förpackning om tre. På ytterförpackningen finns en bild på U.flaskan, inpackad i ett särskilt stråpapper, samt jordklotet och örtfen. Förpackningsut-styrseln har förblivit i huvudsak oförändrad genom åren. Etiketten på flaskan har ett framträdande grönt band, vilket löper diagonalt från det nedre vänstra hörnet till det övre högra hörnet och färgerna är vitt, grönt och beige. På bandet anges i vit text ordet U. och ovanför detta texten ”After a good meal” och därunder texten ”to feel bright and alert”. På baksidan av flaskan återfinns en text med uppgiften att drycken innehåller örter från 43 olika länder. Flaskan har i princip haft samma utseende sedan den introducerades. U. innehar ett flertal varumärkesregistreringar i Sverige samt gemenskapsvarumärken.

Under de senaste 25 åren har restriktioner funnits i fråga om marknadsföring av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Viss marknadsföring har dock förekommit, dels innan restriktionerna trädde i kraft, dels inom de ramar som varit tillåtna, såsom i fackpress och i samband med tax-free försäljning på flyg och båtar. U. har också ett antal produkter placerade i barer och på hotell som reklam.

Systembolagets försäljning av U:s portionsflaskor i Sverige under åren 1989 – 2003 motsvarar, om försäljningen slås ut över den del av befolkningen som får handla på Systembolaget, ungefär en per capita försäljning av en portionsflaska per svensk och år. Under åren 1989 – 2004 sålde Systembolaget cirka 9 miljoner portionsflaskor. Tax-free försäljningen på flygplatser och färjelinjer uppgick under åren 1989 – 2004 till mellan 750 000 – 1,5 miljoner portionsflaskor. Sedan år 1974 har U. levererat mer än 13 miljoner flaskor av U.® digestiv till den svenska marknaden. Försäljningen världen över sedan år 1985 (året efter det att det diagonala gröna bandet tillfogades utstyrelsen) uppgår till ca 41 miljoner liter, eller mer än två miljarder flaskor.

U.® digestiv serveras på ungefär 5 000 barer och restauranger i Sverige. Det motsvarar cirka 65 procent av alla barer och restauranger som har utskänkningstillstånd. Den årliga försäljningen över hela världen uppgår till 1,7 miljoner liter motsvarande ca 85 miljoner flaskor.

G. S. har använt ordet "Underhill" i sin engelska katalog. Essensen kallas där för "Underhillbitter". Katalogen har funnits tillgänglig i Sverige. Orden "Underhill" och "Underbitter" har G. S. även använt på fakturor. Bolaget har då använt orden "Underbar" och "Underhill" samtidigt. Vid testköp har produkten "Underbaressens" erhållits. På fakturan har dock angivits "Underhill". Etiketten har gjorts tillgänglig på G. S. nätplats på Internet och konsumenter har där kunnat skriva ut etiketten. På den flaska som benämns "Underbar" återfinns texten "örter från 45 olika länder" och "Drickes som U. som snaps till öl och mat". Även ordet "Underbitter" har förekommit i G. S. kataloger. Bolaget har också använt sig av en flaska som kallas för "German Bitter essens" med tillägget "Underbart Gott". G. S. tidigare firma har varit Partyman AB. Det är den näringsidkare som angivits på Underbitter-påsen.

G. S.

G. S. ägde Partyman AB som hade ett ingående samarbete med CBF Vendor AB i Mölndal. Samarbetet upphörde formellt år 1998 men i sak redan år 1996. Efter samarbetets upphörande övergick varumärkena Partyman och S. essens till CBF Vendor AB. Den essens som G. S. därefter har tillverkat och sålt har haft beteckningen Prestige. De tre nu nämnda varumärkena finns på flaskor som U. givit in i målet.

G. S. tillverkar dryckesessenser som säljs i den typ av flaska som U. givit in. Den är inte specifik för produkten. Det framgår av de av U. ingivna varukatalogerna att alla essenser har den här flaskan. Produkterna är en aromblandning som skall blandas med sprit, varvid dryck med smak påminnande om t.ex. likör uppstår. G. S. tillverkar och säljer inga drycker med alkohol.

U. säljer framförallt alkoholhaltig dryck. Marknadsföring av alkohol med en alkoholhalt överstigande 15 volymprocent är begränsad i lag i Sverige. U:s dryck är en sådan. Marknadsföring av någon omfattning har följaktligen inte kunnat ske i Sverige.

U. eller U.® digestiv har inte det anseende och goodwill som krävs för ett kommersiellt renommé, vilket är en förutsättning för att förfarandet skall innebära renommésnyltning. G. S. har inte använt sig av de aktuella kännetecknen för att framkalla associationer till U.® digestiv eller U. hos eventuella köpare.

När det gäller bilder på essenser märkta med S. och Partymans varumärken är ingen av dessa produkter G. S., dock med den reservationen att produkter tillverkade före år 1996 fortfarande kan finnas på marknaden.

G. S. använder numera en etikett med ett blått diagonalt band på röd botten. U:s uppgift om att den tidigare har varit beige med ett grönt diagonalt band är korrekt. Ett diagonalt band som U.® digestiv använder sig av kan inte associera eller ge intryck av att produkten har något gemensamt med U.

Etikettbytet skedde år 2002 efter det att U. varit i kontakt med en återförsäljare av essenser i Tyskland och påtalat essensen "Underhill Bitter". Återförsäljaren förband sig att upphöra med etiketten. I samband härmed ändrade G. S. sin etikett för att undvika en konflikt med U., trots att man inte ansåg att det förelåg någon renommésnyltning.

När det gäller försäljningen av essenserna har G. S. auktoriserade revisor i ett intyg anfört att han för artikel 40899, German Bitter under perioden 2000-01-01--2003-12-31 och för artikel 41050, German Bitter under perioden 2001-01-01--2003-12-31 registrerat utleveranser för 17 st respektive 2 109 st.

Under den här tiden har artiklarna sålts, dels under namnet ”German Bitter”, dels under de namn som U. har gjort gällande. Priset för produkterna är 15 kr respektive 18 kr per styck inklusive moms. Den sammanlagda bruttointäkten för produkterna är, exklusive moms, ca 25 000 kr.

Det bör beaktas att G. S. verksamhet är av liten omfattning och i en bransch som är perifer i förhållande till U:s verksamhet.

Av försäljningsstatistik från Systembolaget framgår att U:s produkt är mycket liten i Sverige oaktat den försäljning man må ha i resten av världen.

BEVISNING

U. har som skriftlig bevisning åberopat bl.a. avbildningar av förpackningar, firmahistorikutdrag, kvitton, fakturor, utdrag från hemsidor, utdrag från NIC-SE AB:s svenska domännamnsregister, avbildningar av försäljnings- och marknadsföringsmaterial och reklamartiklar samt försäljningsstatistik från Systembolaget. Vidare har åberopats syn av ett antal förpackningar.

G. S. har som skriftlig bevisning åberopat viss försäljningsstatistik från Systembolaget.

På U:s begäran har Marknadsdomstolen hållit förhör under sanningsförsäkran med F. B. samt vittnesförhör med J. S. och H. B.

DOMSKÄL

U. har gjort gällande att den påtalade marknadsföringen innebär renommésnyltning och att den därför är otillbörlig enligt 4 § MFL.

För att renommésnyltning skall anses föreligga förutsätts att en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande. Vidare krävs att det som utnyttjas är så väl känt på marknaden att det förknippas med den

andre näringsidkaren. För att en marknadsföringsåtgärd på detta sätt skall anses otillbörlig krävs inte att det föreligger någon förväxlingsrisk. Det otillbörliga i dessa fall består i att "den snyltande" till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna, vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren. Ett sådant utnyttjande är typiskt sett också ägnat att, i en eller annan form, skada den utsatte näringsidkaren och att försämra konsumenternas marknadsöverblick.

Utredningen i målet visar att U.® digestiv funnits på den svenska marknaden, med undantag för två avbrott, under lång tid. Det har vidare upplysts att U.® digestiv sedan år 1974 sålts som portionsflaskor på den svenska marknaden. Det får anses klarlagt att namnet U. är väl känt på den svenska marknaden och att det förknippas med U:s verksamhet. Även den av U. använda etiketten får anses väl känd. Nämnade kännetecken får anses ha ett sådant positivt uppmärksamhetsvärde att de medför ett renommé i MFL:s mening för U.

Marknadsdomstolen konstaterar att G. S. vid marknadsföring av påtalade produkter associerat mycket nära till U. och U.® digestiv när det gäller ord, uttryck och utformning av etiketter samt att G. S. i sin marknadsföring i flera fall använt ord som "Underhill", "Underbaressens", "Underbitter", "Underbar" och "Underbart" samt att det på flaskorna, som liknar U:s portionsflaskor, funnits formuleringar som associerar till U. Enligt Marknadsdomstolens mening måste det beträffande orden underbar och underbart vara acceptabelt att vid marknadsföring använda dessa i ett neutralt sammanhang. Mot bakgrund av det sammanhang i vilket de i målet påtalade orden förekommit anser Marknadsdomstolen emellertid att orden anknyter och associerar till U. Genom att utforma marknadsföringen av essenser på ett sätt som tydligt och direkt anknyter till U:s produkt måste G. S. anses ha utnyttjat U:s goda renommé till att ge en fördelaktig bild av den marknadsförda essensen.

Den påtalade marknadsföringen innebär således renommésnyltning och är otillbörlig enligt 4 § MFL. U:s yrkande om förbud skall därför bifallas. Förbudet bör dock utformas något annorlunda och omfatta endast marknadsföring av essenser.

Vite

Av 19 § MFL följer att ett förbud skall förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövt. Marknadsdomstolen finner inte att det föreligger några särskilda skäl som gör det obehövt att förena förbudet med vite.

U. har yrkat att ett förbud skall förenas med löpande vite, vilket bestritts av G. S.

Enligt 4 § lagen (1985:206) om vite kan bestämmas att ett vite skall vara löpande, dvs. att vitet skall betalas för varje gång överträdelse sker. Enligt förarbetena till viteslagen (prop. 1984/85:96 s. 51) kan ett löpande vite aktualiseras i situationer då det finns skäl att befara att näringsidkaren i fråga kan komma att åsidosätta domstolens beslut upprepade gånger. Bl.a. vederbörandes tidigare beteende, marknadens särskilda beskaffenhet och säljformen kan inverka på denna bedömning. Enligt Marknadsdomstolens mening ger vad U. anfört om G. S. agerande inte tillräckligt stöd för att anta att G. S. upprepade gånger skulle komma att åsidosätta ett nu meddelat förbud. U:s yrkande om att ett förbud skall förenas med ett löpande vite skall därför lämnas utan bifall.

Skäl att bestämma vitet till ett annat belopp än det normalbelopp som gäller i enlighet med domstolens nuvarande praxis föreligger inte.

Rättegångskostnader

Av 18 kap. 1 § rättegångsbalken följer att part som förlorar ett mål som huvudregel skall ersätta motparten hans rättegångskostnader. Skäl att frångå denna huvudregel föreligger inte i målet. U. är således som vinnande part berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader.

U. har yrkat ersättning med 657 878 kr, varav 625 000 kr avser ombudsarvode och 32 878 kr avser utlägg. G. S. har överlämnat till rätten att bedöma skäligheten av framställt yrkande.

Med hänsyn till målets art och omfattning finner Marknadsdomstolen att U. får anses skäligen tillgodosett med ett belopp om 450 000 kr avseende ombudsarvode. Yrkad ersättning för utlägg är skälig.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Anna Märta Stenberg, Per Eklund och Catharina Andréen. Enhälligt

Sekreterare: Elisabeth Sundlöf