

Mål nr 05-080
Vm.reg. 365.427

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad 2008-03-31 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Kraft Foods AS (invändare)

Ombud: Zacco Sweden AB

Motpart: Cloetta Fazer AB (varumärkeshavare)

Ombud: GROTH & CO KB

Målet gäller: Upphävande av varumärkesregistreringen KEXCHOKLAD.

DOMSLUT

1. Patentbesvärslätten bifaller inte överklagandet i själva saken.
2. Rätten tar inte upp yrkandet om precisering av skyddsomfång till prövning.

EXPEDIERAT

2008 -03- 3 1

Patentbesvärslätten

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160 104 51 Stockholm	Linnégatan 87 D	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971

YRKANDEN M.M.

Kraft Foods AS har i Patentbesvärsträtten yrkat att registreringen nr 365 427 av varumärket KEXCHOKLAD för choklad med fraserån och mellanfyllning i klass 30 skall upphävas.

Kraft Foods har även yrkat att Patentbesvärsträtten, för det fall registreringen skall bestå, skall precisera omfattningen av det skydd som varumärket har.

Cloetta Fazer AB har bestritt ändring.

Kraft Foods har som grund för överklagandet åberopat att KEXCHOKLAD saknar inneboende särskiljningsförmåga eftersom ordet anger beskaffenheten hos den vara som registreringen omfattar, att kännetecknet inte genom användning förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga och att det föreligger ett absolut frihållningsbehov för beteckningen kexchoklad.

Cloetta Fazer har som grund för bestridandet åberopat att KEXCHOKLAD inte är direkt beskrivande för den produkt som registreringen omfattar, att märket i vart fall genom användning erhållit för registrering tillräcklig särskiljningsförmåga och att det inte föreligger något frihållningsbehov.

Till utveckling av sin talan har Kraft Foods anfört bl.a. följande.

Patentverket har i det överklagade beslutet funnit att ordet KEXCHOKLAD saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Men i nästa steg i sitt resonemang kommer Patentverket till en felaktig slutsats då verket hävdar att något absolut frihållningsbehov inte föreligger. Patentverket grundar detta ställningstagande på uppfattningen att det finns alternativa benämningar nämligen väffelchoklad, fraserånchoklad eller waferchoklad. Inget av dessa exempel kan anses vara en vedertagen benämning på den produkt det är fråga om. I praktiken skulle inte någon, vare sig i detaljhandelsledet eller konsumentledet, förstå vilken produkt som

åsyftas med dessa benämningar.

I grannlandet Norge har vi kunnat konstatera att även Cloetta använder den norska versionen av benämningen "kjekssjokolade" för att beskriva en annan av sina produkter, nämligen Cloetta SPORT LUNCH.

Fortsättningsvis behandlar Patentverket frågan om inarbetning och återger vad innehavaren anfört beträffande användningen av benämningen KEXCHOKLAD. Det är i detta sammanhang förvånande att Patentverket tydligen inte beaktat att invändaren under den angivna tidsperioden å sin sida varit innehavare av det registrerade varumärket MARABOU KEXCHOKLAD under nummer 50 167. Den produkten har också funnits ute på marknaden under den aktuella tidsperioden som Patentverket relaterar till i sina skäl.

I sammanhanget är det också anmärkningsvärt att Patentverket redan i sin granskning under ansökningsförfarandet tydligen inte beaktat det i registret förekommande varumärket TAFFEL Coralli KEXCHOKLAD registrerat under nummer 60 194.

Utlåtandet från Stockholms Handelskammars varumärkesnämnd baseras på en marknadsundersökning utförd av TEMO AB omfattande endast 500 respondenter, vilket i många fall kan vara ett acceptabelt antal. Men då det i detta fall är fråga om att fastställa om ett generiskt ord har inarbetats i sådan omfattning att det ska förbehållas endast en näringsidkare kan underlaget inte anses vara tillräckligt.

Vid utvärderingen av undersökningsresultatet måste beaktas att respondenterna inte har något annat generiskt ord att relatera till i förhållande till den aktuella produkten. Respondenterna har således inte haft möjlighet att välja mellan ett varumärke och en generisk benämning på produkten. Det är inte heller troligt att flertalet av respondenterna insett eller förstått skillnaden mellan generisk benämning respektive varumärke i detta fall.

Det bör i detta sammanhang särskilt poängteras att Cloetta Fazers ansökan avser det sammanskrivna och för produkten beskrivande ordet Kexchoklad medan användningen på förpackningen ser helt annorlunda ut. På förpackningen är ordet Cloetta och KEX de helt dominerande begreppen med ordet choklad skrivet mer undanskymt och med ett helt avvikande typsnitt. Detta ska också ställas mot påståendet från Cloetta Fazer att KEXCHOKLAD har använts kontinuerligt och konsekvent. Cloetta Fazer har möjligen använt "Cloetta KEX choklad", men inte ordet KEXCHOKLAD.

I sammanhanget bör det också påpekas att Cloetta Fazer inte har varit ensamma om att använda benämningen Kexchoklad under 65 år som gjorts gällande i flera av inlagorna. Vid sidan av Cloetta Fazer hade vi fram till 1958, genom dåvarande Marabou, en varumärkesregistrering för Marabou Kexchoklad.

Vidare har Olw en registrering där ordet Kexchoklad ingår i varumärket och av frågeformuläret i TEMO AB:s marknadsundersökning framgår även andra exempel.

Cloetta Fazer har tidigare i målet hävdats att det finns en för produkten vedertagen generisk benämning och i sin inlaga av den 12 maj 2005 hänvisar Cloetta Fazer till benämningen "chokladöverdragna frasrån med mellanfyllning". Vi har tidigare hävdats att denna benämning som uppenbarligen är något konstruerad i praktiken inte kan användas som ett alternativ till Kexchoklad och att det därför föreligger ett frihållningsbehov för själva benämningen Kexchoklad.

Av den åberopade marknadsundersökningen som genomförts av Brandeye och bygger på 300 konsumentintervjuer framgår att 59 % av de tillfrågade inte kunde nämna något varumärke inom produktkategorin "Chokladöverdragna frasrån med mellanfyllning". Medan motsvarande svarsfrekvens inom övriga produktkategorier varierade från 86 % upp till 96 %. Det ska då noteras att produktkategorierna har valts ut godtyckligt men på ett sätt som inte

avviker från den för Kexchoklad använda formuleringen.

Resultatet av marknadsundersökningen styrker att den av Cloetta Fazer angivna benämningen på produkten inte uppfattas som en för produkten generisk benämning av konsumenterna. Det föreligger således ett frihållningsbehov för andra näringsidkare att kunna använda det för produkten beskrivande ordet Kexchoklad.

I resultatet från marknadsundersökningen kan i och för sig noteras att 26 % av respondenterna nämnde Kexchoklad, vilket då ska ställas i relation till svarsfrekvensen i den marknadsundersökning som ligger till grund för utlåtandet från Handelskammaren. Svartsfrekvensen i TEMO AB:s undersökning är dock inte förvånande mot bakgrund av hur den lagts upp. Den första frågan är nämligen "Har du hört talas om Kexchoklad?". Genom att börja undersökningen med denna fråga har man redan från början fört in respondenterna tankemässigt på den aktuella produkten. Därmed kan också ifrågasättas om resultatet av marknadsundersökningen verkligen visar att Cloetta Fazers varumärke är inarbetat. Det lika gärna vara den generiska benämningen som respondenterna relaterar till. I vart fall är det inte ordet KEXCHOKLAD i sig som är inarbetat som varumärke.

Frågan är då vad som ska anses vara den relevanta svarsfrekvensen 26 % i vår mer objektiva marknadsundersökning eller de 93,8% som redovisas i TEMO AB:s undersökning. Har respondenterna möjligen relaterat till den generiska benämningen och inte till det varumärke som Cloetta Fazer använt. Det kan inte heller förväntas att konsumenter i allmänhet har så ingående kunskaper i varumärkesrättsliga frågor att resultatet verkligen är helt tillförlitligt. Detta måste också vägas in i värderingen av Handelskammarens utlåtande.

Sammanfattningsvis kan det inte vara rimligt att en aktör ska kunna få ensamrätt till en generisk benämning och därigenom skaffa sig en ur konkurrenssynpunkt otillbörlig fördel på marknaden.

För det fall Patentbesvärsträtten ändå skulle finna att Cloetta Fazer ska tillerkännas ensamrätt till det generiska begreppet Kexchoklad, så måste Patentbesvärsträtten i sin dom precisera skyddsomfånget på ett sådant sätt att det för tredjeman klart och tydligt framgår vad som omfattas av ensamrätten. Exempelvis kan tredjeman använda begrepp som Kex med Choklad, Kex och Choklad, Kex i Choklad etc.

När det gäller alternativa benämningar av produkten kexchoklad vill vi påpeka att Cloetta Fazer uppenbarligen använder olika benämningar på sin produkt. En tidigare benämning är "chokladöverdragna frastrån med mellanfyllning". Det är denna variant som också använts av Kraft Foods i den marknadsundersökning som genomförts för att visa att det inte finns någon vedertagen benämning på produkten på marknaden.

Till utveckling av talan har Cloetta Fazer anfört bl.a. följande.

Varumärket KEXCHOKLAD skapades av Cloetta Fazer redan 1938 som varumärke för en bestämd produkt bestående av frastrån med mellanfyllning överdragen med choklad. Varumärket KEXCHOKLAD lanserades således för drygt 65 år sedan.

Cloetta Fazer kan instämma i att varumärket KEXCHOKLAD, vid en uppdelning av märket, består av de åtminstone var för sig generiska orden KEX och CHOKLAD. Vi anser dock att även om KEXCHOKLAD visserligen har bildats av två generiska ord så är det ändå inte direkt beskrivning av produkten "chokladöverdragna frastrån med mellanfyllning". Patentverket framhåller också helt korrekt i sitt beslut att det i Sverige finns alternativa benämningar för produkten.

Patentverket har mot bakgrund av det material som under ansökningsförfarandet har lämnats in till Patentverket, bl.a. Stockholms Handelskammars utlåtande om inarbetning av varumärket KEXCHOKLAD ur konsumentsynpunkt, funnit det

styrkt att märket genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Genom faktiskt bruk i över 65 år har KEXCHOKLAD visat sig besitta särskiljningsförmåga som varumärke. KEXCHOKLAD är som en följd härav lätt att särskilja från andra liknande konfektyrvaror.

Patentverket har således helt korrekt tagit hänsyn till "särskiljningsförmåga som uppkommit genom inarbetning". Av SOU 1958:10 framgår att "genom ett visst företags användning såsom varukännetecken av dylikt varumärke kan detta så småningom av omsättningskretsen komma att uppfattas såsom företagets särskilda kännetecken."

Trots försök från konkurrenter att introducera snarlika produkter och i vissa fall försök att dra nytta av den enorma popularitet som varumärket KEXCHOKLAD har så ökar försäljningen år efter år. KEXCHOKLAD är för det svenska folket väl känt som ett varumärke för Cloetta Fazer för en viss chokladprodukt.

I Patentbesvärsträttens dom den 14 mars 2000 i mål nr 99-028 anförde Patentbesvärsträtten bl. a. följande.

"De av Cloetta åberopade intygen från ett antal större grossister ger stöd för att beteckningen KEXCHOKLAD inom distributionsleden genom användning kan ha kommit att uppfattas som ett för bolaget inarbetat kännetecken för den ifrågavarande chokladprodukten. Den aktuella varan är emellertid en utpräglad konsumentprodukt. Det är därför för bedömningen i målet främst av betydelse vilka slutsatser som kan dras av utredningen vad gäller allmänhetens uppfattning om beteckningens innebörd och karaktär".

"Patentbesvärsträtten finner vid en samlad bedömning att utredningen i målet inte ger stöd för att märkesordet KEXCHOKLAD för den köpande allmänheten framstår enbart som ett

varukännetecken under vilket Cloetta AB:s vara tillhandahålls".

Av denna anledning anlätades Stockholms Handelskammare för ett utlåtande om inarbetning av varumärket KEXCHOKLAD ur konsumentsynpunkt.

Det är mycket riktigt att 500 personer utgör basen i vid den aktuella utfrågningen. Mellan 500 -1000 personer sägs i dessa sammanhang utgöra en statistiskt säkerställd population. De tillfrågade personerna är utvalda för att tillsammans utgöra ett "Sverige i miniatyr". Det kan dessutom vara värt att notera att antalet personer som omfattas egentligen spelar mindre roll när resultatet är så entydigt som i denna undersökning.

Handelskammarens Varumärkesnämnd har kommit till den klara slutsatsen att "KEXCHOKLAD är inarbetat i varumärkeslagens mening för sökanden". Det innebär i sin tur att konsumenterna förväntar sig en bestämd produkt från ett bestämt bolag, nämligen Cloetta Fazer.

Slutligen finner invändaren det anmärkningsvärt att det registrerade varumärket TAFFEL CORALLI Kexchoklad inte omnämns eller beaktas. Anledningen till detta är att sagda varumärke ej registrerats med ordskydd annat än för orden CORALLI TAFFEL. Patentverket har i det överklagade beslutet funnit att KEXCHOKLAD saknar för registrering ursprunglig särskiljningsförmåga. Innehavaren av detta märke synes också vara väl medveten om detta förhållande eftersom de inte under alla dessa årtionden som varumärket KEXCHOKLAD varit i bruk av Cloetta Fazer på något sätt har invänt.

Det föreligger ingen som helst osäkerhet från Cloetta Fazers sida angående ensamrätten till varumärket KEXCHOKLAD. I avvaktan på lagakraftvunnen registrering av varumärket KEXCHOKLAD har Cloetta Fazer tillfälligtvis avvaktat fortsatt rättsligt agerande mot Fragancia Handels AB. Som påpekats tidigare arbetar Cloetta Fazer aktivt och kontinuerligt med att förhindra otillbörlig användning av varumärket KEXCHOKLAD. Vilken strategi som väljs i det

enskilda fallet torde enligt vår uppfattning till fullo vara upp till märkesinnehavaren, Cloetta Fazer, att avgöra. Att innehavaren ännu inte vidtagit rättsliga åtgärder kan inte på något sätt inverka på bedömningen av varumärkets inarbetning.

Cloetta Fazer har konsekvent och kontinuerligt använt KEXCHOKLAD på ett sådant sätt att det av konsumenterna uppfattas som ett varumärke från Cloetta Fazer. Cloetta Fazer har likaså kunnat visa att varumärket KEXCHOKLAD uppfyller en av varumärkets viktigaste funktioner, nämligen den att ur märkesinnehavarens och konsumentens perspektiv skall varumärket garantera varans ursprung såtillvida att alla varor märkta med ett visst märke skall komma från en viss näringsidkare med ansvar för varans kvalitet.

Cloetta Fazers ensamrätt till varumärket KEXCHOKLAD begränsar inte på något sätt konkurrenters möjligheter att använda de generiska orden kex och choklad var för sig för att beskriva efterliknande produkter så länge som användningen av orden tillsammans inte kan utläsas som eller associeras till varumärket KEXCHOKLAD.

Med stöd av vad som tidigare har anförts kan konstateras att Cloetta Fazer använt KEXCHOKLAD kontinuerligt under mer än 65 år och att varumärket under denna tid utmärkt fungerat som kännetecken.

Cloetta Fazer använder inte ordet KEXCHOKLAD som en generisk beteckning för produkten ifråga utan endast som ett varumärke. Detta påstående från Krafts sida är inte korrekt. Enligt Kraft styrks Cloetta Fazers generiska användning av att det på Cloetta Fazers hemsida "utöver en beskrivning på produktens innehåll inte finns någon generisk benämning utöver ordet Kexchoklad". Cloetta Fazer frågar sig varför det måste finnas en specifik generisk benämning på just denna chokladprodukt? Vad är då den korrekta generiska benämningen för t.ex. "Snickers"? Varje chokladprodukt måste beskrivas och det finns inte vedertagna generiska benämningar som enkelt kan användas.

På Cloetta Fazers hemsida anges produktens varumärke med inledande versal. Därefter beskrivs produktens innehåll och typ. Detta är uppenbarligen fullt tillräckligt och även möjligt för andra näringsidkare att göra med sina liknande chokladprodukter. Således anges på Cloetta Fazers hemsida vid produktnamnet KEXCHOKLAD beskrivningen "Frasiga wafers fyllda med choklad under ett täcke av ljus mjölkchoklad".

Cloetta menar att påståendet om ett frihållningsbehov för benämningen "Kexchoklad" är en konstruktion från Krafts sida. Olika produkter som innehåller just kex och choklad får beskrivas på ett adekvat sätt för varje enskild produkt. Det finns en uppsjö sätt att beskriva dessa produkter; t.ex. som "Chokladrån", "Choklad med kex", "Chokladfyllda wafers", "Chokladöverdragna rån" eller vad man nu önskar. En användning av Cloetta Fazers inarbetade varumärke "Kexchoklad" syftar endast till att anknyta till Cloetta Fazers kända produkt.

Även påståendet att Cloetta Fazer så sent som den 26 mars 2006 på sin hemsida använt namnet "Kexchoklad" som en "Produktgrupp" är felaktigt. Däremot används benämningen just såsom ett varumärke. Cloetta Fazers användning av varumärket KEXCHOKLAD framgår av utdrag från hemsidan, varvid hänvisas särskilt till sökmöjligheterna efter "Produktgrupp" och "Produktnamn" där KEXCHOKLAD återfinns under produktnamn. Produkten KEXCHOKLAD förpackas dock uppenbarligen i olika förpackningsvarianter, t.ex. små och stora. Ibland säljs Kexchoklad som en chokladkaka i miniformat i en mini automat. Ibland säljs den som just en chokladkaka. Oavsett vad så framgår hela tiden att varumärket på produkten är just KEXCHOKLAD och att detta inte är en "beskrivande benämning" för en "produktgrupp". Fråga är om en och samma produkt som har varumärket KEXCHOKLAD och som kommer i olika format. Cloetta Fazer är mån om att korrekt och konsekvent använda alla sina produktnamn för att markera deras status som varumärken. Detta gäller inte minst för KEXCHOKLAD. Av utdrag från Cloetta Fazers hemsida framgår att varumärket KEXCHOKLAD således används konsekvent med inledande versal. Det föreligger ingen som helst osäkerhet från Cloetta Fazers sida angående ensamrätten till varumärket KEXCHOKLAD.

Det skall därefter anföras att det naturligtvis står Cloetta Fazer fritt att utforma sina förpackningar som man önskar rent grafiskt. På en chokladförpackning anpassas text efter det utrymme som står till buds samtidigt som namnet måste vara iögonenfallande och sticka ut. Att Cloetta Fazer genom att skriva delen "KEX" i större bokstäver och delen "choklad" i ett mindre typsnitt inte skulle ha använt ordet KEXCHOKLAD utan istället "KEX choklad" är inte korrekt. Uppenbarligen är det helt självklara sättet att läsa namnet i Sverige KEXCHOKLAD, oavsett den grafiska utformningen där ena ordet står under det andra.

Cloetta Fazer vill även särskilt kommentera Krafts hemställan om att Patentbesvärsrätten i sin dom skall precisera skyddsomfånget för KEXCHOKLAD på ett sådant sätt att det för tredjeman klart och tydligt framgår vad som omfattas av ensamrätten. Cloetta Fazer menar dock i sin tur att sådana frågeställningar måste avgöras vid en sedvanlig förväxlingsbedömning från fall till fall baserad på samtliga omständigheter och att det inte är lämpligt att en sådan prövning föregrips av uttalanden domskälsvis av Patenbesvärsrätten.

Kraft Foods har åberopat en omfattande bevisning, däribland en marknadsundersökning utförd av Brandeye AB år 2006.

Även Cloetta Fazer har åberopat en omfattande bevisning, däribland ett utlåtande från Stockholms handelskammare med en marknadsundersökning utförd av Temo AB.

DOMSKÄL

Lika med Patentverket finner Patentbesvärsrätten att KEXCHOKLAD anger beskaffenheten hos "choklad med frasnår och mellanfyllning". Märket saknar därför i sig särskiljningsförmåga för den vara som registreringen av märket avser.

Fråga är då om märket genom användning förvärvat sådan förmåga.

Stockholms Handelskammare har i sitt utlåtande den 29 januari 2001 funnit att ordet "KEXCHOKLAD" är inarbetat som kännetecken för chokladprodukter från Cloetta Fazer. Utlåtandet bygger, som redovisas i Patentverkets beslut, på en marknadsundersökning utförd av TEMO AB under tiden den 27 november – den 7 december 2000.

I utlåtandet anges att Handelskammaren uppdragit åt TEMO AB att undersöka i vilken utsträckning ordet KEXCHOKLAD är känt som kännetecken, att undersökningspopulationen på begäran av Cloetta Fazer bestämts till allmänheten i ålderna 16-75 år samt att basen i undersökningen har fastställts till 500 personer.

Vidare anges i utlåtandet att undersökningen utförts i överensstämmelse med den metod som utvecklats inom Handelskammaren av dess varumärkesnämnd och som under en följd av år tillämpats vid känneteckensundersökningar. Det anges också att det frågeformulär som använts i undersökningen har utarbetats av Handelskammaren i samråd med TEMO AB.

I utlåtandet anges bl.a. följande.

Samtliga 500 intervjupersoner fick frågan "*Har Du hört talas om KEXCHOKLAD*". Av dessa svarade 497 personer (99 %) ja, 2 personer (0 %) nej och 1 person (0 %) tveksam eller vet ej. Fråga 2. "*Har Du köpt KEXCHOKLAD under det senaste året?*" Här svarade 417 (83 %) ja, 72 personer (14 %) nej medan 7 personer (1 %) svarade att de var tveksamma eller inte visste.

"*Om Du ber någon att köpa KEXCHOKLAD åt Dig, väntar Du dig att alltid få en produkt från en viss tillverkare eller kan den komma från flera olika tillverkare?*" (Fråga 3). 355 personer (71 %) svarade en och samma tillverkare, 130 personer (26 %) svarade flera olika tillverkare och 11 personer (2 %) svarade tveksam eller vet ej. För de personer som svarade en och samma tillverkare visades bilder på olika produkter. Till dessa ställdes också frågan (fråga 4) "*När Du sade att Du väntar Dig att alltid få en produkt från en och samma tillverkare om Du köper KEXCHOKLAD, var det någon av dessa som Du tänkte på då?*" Här svarade då 341 personer (68 %) att de tänkte på Cloetta.

Därefter följde till dessa 341 personer följdfrågan (Fråga 5) "Är det bara denna som Du kallar KEXCHOKLAD eller är det någon annan av de här som Du kallar KEXCHOKLAD?" Då svarade 307 personer (61 %) att det endast var Cloetta. 31 personer (6 %) angav att de också kallar någon annan KEXCHOKLAD.

Den undersökning som ligger till grund för utlåtandet uppfyller vad gäller urval inbegripet antalet respondenter, åldersfördelning och geografisk spridning samt genomförande med användning av besöksintervjuer de krav som måste ställas på en kännedom-undersökning. Härutöver fordras för att en undersökning skall kunna läggas till grund för bedömningen av kännedomen om ett varumärke eller annat kännetecken bl.a. att de frågor som riktats till respondenterna är utformade så att de är ägnade ge ett tillförlitligt resultat.

Frågorna i den av TEMO AB gjorda undersökningen är slutna i den meningen att de inte lämnar utrymme för mer än tre svarsalternativ, ja ,nej eller vet ej. Vidare är de båda inledande frågorna utformade så att de förutsätter existensen av något som benämns KEXCHOKLAD. De är emellertid inte ledande i den meningen att de inbjuder till visst svar. Frågorna är dock, som Kraft Foods anfört, inte utformade så att svaret på dem kan läggas till grund för någon slutsats om huruvida respondenterna uppfattar KEXCHOKLAD som ett kännetecken eller som en artangivande eller i övrigt beskrivande beteckning.

Däremot är den tredje frågan, liksom för övrigt de avslutande fjärde och femte frågorna, inriktad på just distinktionen mellan kännetecken och deskriptiv beteckning. Ett sanningsenligt svar på den tredje frågan är därmed ägnat att belysa om KEXCHOKLAD uppfattas som ett kännetecken eller ej. Kraft Foods har inte anfört någon särskild omständighet som medför att de svar som lämnats på denna fråga skulle vara missvisande.

Till detta kommer att de två avslutande frågorna fungerar som något av kontrollfrågor i förhållande till den tredje frågan. I föreliggande fall gav sålunda svaren på den sista frågan vid

handen, att några av respondenterna, 6 procent, som på den tredje frågan svarat att produkten KEXCHOKLAD hade ett visst kommersiellt ursprung, förknippade KEXCHOKLAD med annan tillverkare än Cloetta Fazer. Vid en samlad bedömning får undersökningen anses kunna läggas till grund för slutsatsen att i vart fall 61 procent av respondenterna uppfattade KEXCHOKLAD som ett kännetecken för chokladprodukter från Cloetta Fazer.

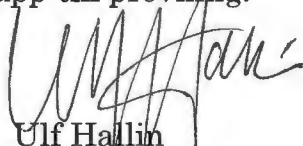
Mot bakgrund av den tid som varumärket förekommit på marknaden och de marknadsföringsåtgärder som vidtagits är den stora kännedom om märket som redovisas i marknadsundersökningen inte anmärkningsvärd. Av resultatet av undersökningen kan således, så som även Patentverket funnit, dras den slutsatsen att kännetecknet KEXCHOKLAD genom användning erhållit för registrering tillräcklig särskiljningsförmåga för den avsedda chokladprodukten. Den av Kraft Foods åberopade marknadsundersökningen som utförts av Brandeye AB – i syfte att undersöka hur produktkategorier uppfattas bland allmänheten – medför inte någon annan bedömning.

EG-domstolen har sin rättstillämpning slagit fast att artikel 3.3. i EG:s varumärkesdirektiv – som ligger till grund för varumärkeslagens bestämmelser om särskiljningsförmåga – inte tillåter en differentierad särskiljningsförmåga beroende på vilket intresse som finns av att även i fortsättningen låta ett geografiskt namn vara tillgängligt för att brukas av andra, se EG-domstolens dom i mål C-108 och 109/ 97, punkt 48 (CHIEMSEE-fallet). Vad EG-domstolen sålunda uttalat angående geografiska namn måste enligt Patentbesvärsträttens mening anses gälla även med avseende på andra deskriptiva beteckningar. Något absolut frihållningsbehov för vissa beteckningar kan därmed inte anses föreligga.

I målet är endast fråga om förutsättningar föreligger för att registreringen av aktuellt varumärke skall bestå. Yrkandet

om att rätten skall precisera varumärkets skyddsomfång
kan inte lagligen tas upp till prövning.


Per Carlson


Ulf Hallin
Referent


Stefan Svahn

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2004/0057/0001

INVÄNDARE

Kraft Foods AS
Johan Throne Holsts plass 1
Postboks 6774
Rodeløkka
NO-0503 Oslo
Norge

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Cloetta Fazer AB
590 69 Ljungsbro

OMBUD

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2004 -12- 17

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen.

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket KEXCHOKLAD med registreringsnummer 365427, som registrerades den 13 februari 2004, för choklad med frasrån och mellanfyllning i klass 30.

Invändaren har yrkat att varumärkesregistreringen skall hävas med åberopande av 13 § varumärkeslagen. Till stöd för sitt yrkande har invändaren i allt väsentligt anfört att ordet KEXCHOKLAD utgör en sammansättning av de två generiska orden KEX och CHOKLAD. Dessa ord bildar tillsammans det generiska ordet KEXCHOKLAD som är den allmänna benämningen på den typ av produkter som registreringen omfattar. Den omständigheten att ett ord är nybildat utesluter inte att det kan vara deskriptivt t ex om det är sammansatt av kända språkelement. Invändaren har vidare angett att innehavaren sedan år 1938 använt beteckningen på den produkt denne tagit fram, men att produktens varumärke inte är KEXCHOKLAD utan Cloetta. Invändaren har även omnämnt att om gemene man önskar köpa en produkt av det slag som här är i fråga så frågar denne naturligtvis efter KEXCHOKLAD även om det är en produkt från ett annat företag som avses. Vidare baseras

det av innehavaren ingivna utlåtandet från Stockholms Handelskammare på en marknadsundersökning som enbart omfattar 500 personer, vilket är i minsta laget för att resultatet ska vara tillförlitligt.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i allt väsentligt anfört att vid bedömningen av ett varumärkes registrerbarhet skall varumärket prövas i sin helhet. Någon uppdelning av varumärket i olika delar som prövas var för sig skall inte förekomma. Vidare har innehavaren anfört att det sökta märket KEXCHOKLAD i sin helhet utgör ett särskiljande och registrerbart varumärke samt att den generiska benämningen för sökta varor är chokladkex. Varumärket KEXCHOKLAD skapades av innehavaren redan år 1938. Innehavaren har om märket bedöms sakna ursprunglig särskiljningsförmåga åberopat att märket åtminstone genom visad användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Till sitt stöd för detta har innehavaren hänvisat till det material som inlämnats vid ansökan om registrering av varumärket. Innehavaren har bl a uppgivit att dennes reklamkostnad för KEXCHOKLAD år 2003 uppgick till 10,7 miljoner kronor och att det i ett utlåtande av Stockholms Handelskammares varumärkesnämnd, som baserats på en marknadsundersökning framkommit att av de 500 tillfrågade konsumenterna förväntade sig 68 % att få innehavarens produkt under varumärket KEXCHOKLAD om de bad någon annan att köpa KEXCHOKLAD åt dem. Drygt 61 % av de intervjuade ansåg att endast innehavarens produkt kallas KEXCHOKLAD. Innehavaren har också anfört att de 500 tillfrågade personerna i undersökningen i dessa sammanhang utgör en statistiskt säkerställd population.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid som märket varit i bruk.

Av det anförda följer att ett varumärke kan registreras antingen om det har tillräcklig inneboende särprägel eller om det genom användning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga, såvida det inte föreligger ett absolut behov av att hålla märket fritt.

Patentbesvärsträtten har i tidigare dom, i mål nummer 99-028 (KEXCHOKLAD), gjort bedömningen att den aktuella varan - som är överensstämmande med nu sökt produkt - är en utpräglad konsumentprodukt. Det är därför för bedömningen främst av betydelse vilka slutsatser som kan dras av utredningen vad gäller allmänhetens uppfattning om beteckningens innebörd och karaktär. Patentbesvärsträtten anförde i målet bl a att ordet KEXCHOKLAD var bildat enligt sedvanliga normer för bildning av ord på det svenska språket. Sammansättningen av de båda var för sig generiska orden KEX och CHOKLAD framstod som en träffande definition av choklad med frasrån och mellanfyllning som registreringen avsåg. Därmed fick märkesordet i sig anses vara beskaffenhetsangivande för en sådan produkt och saknade därmed primärt för varumärkesregistrering erforderlig särskiljningsförmåga.

PRV finner att ovannämnda resonemang är tillämpligt även i förevarande ärende, varför PRV bedömer att det sökta märket saknar för registrering ursprunglig särskiljningsförmåga. Vidare finner PRV att, eftersom det finns alternativa benämningar, såsom t ex väffelchoklad,

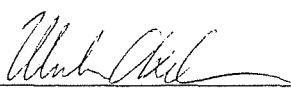
frasarånchoklad eller waferchoklad (wafer är "rån i flera skikt med söt kräm emellan", enligt Norstedts stora svenska ordlista, version 3.1, 1996) för produkter av samma eller liknande slag, det inte heller kan anses föreligga något absolut frihållningsbehov för det ifrågavarande sökta märket.

Frågan är då om innehavaren genom det ingivna och åberopade materialet lyckats visa att märket genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Av det åberopade materialet framgår att innehavaren alltsedan år 1938 producerat choklad med frasarån och mellanfyllning under varumärket KEXCHOKLAD (källa: Nationalencyklopedin sökmotor www.ne.se åtkomst den 22 september 2003 och den 14 december 2004). Det finns ingen anledning att ifrågasätta att bolagets produkt länge varit marknadsledande framför liknande varor som konkurrenter tillverkar (jfr Patentbesvärsträttens dom i mål nummer 99-028).

Innehavaren har vidare bl a ingivit ett utlåtande från Stockholms Handelskammars varumärkesnämnd som baseras på en marknadsundersökning utförd av TEMO AB under vintern år 2000. Antalet tillfrågade i undersökningen är statistiskt säkerställt och urvalet är riksomfattande samt avser den svenska befolkningen i åldrarna 16-75 år. Undersökningen är därmed representativ för den köpande allmänheten. Av marknadsundersökningen framgår det att av de tillfrågade personerna förväntade sig spontant 71 % att alltid få en produkt från en viss tillverkare om de ber någon annan att köpa KEXCHOKLAD. Efter att ha förevisats en bild med sex varumärken från olika producenter har 68 % av deltagarna i undersökningen på egen hand pekat ut att det är en produkt från innehavaren de förväntar sig att få när de ber någon annan att handla KEXCHOKLAD åt dem. Drygt 61 % ansåg att endast innehavarens produkt kallas KEXCHOKLAD. Undersökningen visar således att en majoritet av konsumenterna uppfattar KEXCHOKLAD som ett varumärke tillhörande innehavaren. Därmed framstår KEXCHOKLAD för den köpande allmänheten primärt som ett varukännetecken under vilket innehavarens vara tillhandahålls. Begreppet har således förlorat sin, för den aktuella varutypen, primärt beskaffenhetsangivande innebörd. PRV finner vid en samlad bedömning att det är klarlagt att KEXCHOKLAD förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Med hänvisning till vad som anförts ovan finner PRV att hinder för att varumärkesregistreringen består inte föreligger. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 17 DEC 2004



Ulrika Axelsson



Karolina Hedberg

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutsdagen.