



Mål nr 06-303
Vm.reg. 368.569

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad 2009-12-21 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande och
motpart: JTI Snus AB (tidigare Gallaher Snus AB)

Ombud: Markolog AB

Klagande och
motpart: Swedish Match North Europe AB

Ombud: Advokatfirman Lindahl KB

Målet gäller: Upphävande av varumärkesregistreringen GROV SNUS
White PORTION i visst utförande

DOMSLUT

1. Patentbesvärsrätten bifaller inte Swedish Match North Europe AB:s yrkande att JTI:s överklagande ska avvisas i vad det avser undantag från ensamrätten genom införande av en disclaimer.

EE

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 108

Telefon
08-783 38 50

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

2. Patentbesvärsrätten bifaller inte JTI Snus AB:s överklagande i själva saken.

3. Patentbesvärsrätten avvisar Swedish Match North Europe AB:s yrkande att Patentbesvärsrätten ska ”upphäva eller korrigera” Patentverkets uttalade angående särskiljningsförmågan hos beteckningen White PORTION.

YRKANDEN M.M.

JTI Snus AB (JTI) har i Patentbesvärsrätten, så som talan får förstås, vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket GROV SNUS White PORTION i visst utförande ska upphävas om inte Swedish Match genom införande av en disclaimer uttryckligen undantar orden White PORTION från skyddet.

Swedish Match North Europe AB (Swedish Match) har yrkat att JTI:s överklagande ska avvisas i vad det avser undantag från ensamrätten genom införande av en disclaimer samt, som det får förstås, bestritt yrkandet att registreringen ska upphävas. För det fall uttrycket White PORTION skulle anses vara beskrivande för någon av produkterna i varuförteckningen, har Swedish Match yrkat att registreringen ska bestå för varuslaget snus i klass 34.

Swedish Match har vidare yrkat att Patentbesvärsrätten ska ”upphäv[a] eller korriger[a]” vad Patentverket i det överklagade beslutet anfört om att ordkombinationen White PORTION inte har ursprunglig särskiljningsförmåga för de varor som bolagets märke avser, alternativt återförvisar frågan om upphävande av registreringen till verket för erforderlig handläggning av frågan om disclaimer.

JTI har, som det får förstås, begärt att Swedish Match yrkande angående upphävande eller korrigerande av Patentverkets uttalande om särskiljningsförmågan hos uttrycket White PORTION ska avvisas.

Grunder

JTI har till grund för sin talan hållit fast vid att märkesdelen White PORTION i sig saknar erforderlig särskiljningsförmåga för de varor som ansökningen omfattar samt, som det får förstås, att det finns särskild anledning att anta att märkets registrering kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning och att registreringen därför endast kan bestå med en disclaimer för denna del.

Swedish Match har till grund för sin talan gjort gällande att disclaimerfrågan inte kan prövas inom ramen för invändningsförfarandet. För det fall något hinder mot en sådan prövning inte föreligger har Swedish Match hållit fast vid att märkesdelen White PORTION besitter erforderlig särskiljningsförmåga för de varor märket avser och i vart fall med avseende på snus.

Till grund för sitt yrkande om upphävande eller korrigerings har Swedish Match vidare gjort gällande, att Patentverkets uttalande angående särskiljningsförmågan hos märkesdelen White PORTION innebär att det överklagade beslutet gått bolaget emot och att bolaget därför har rätt att klaga samt att denna märkesdel i sig har särskiljningsförmåga för de varor som märket avser.

Utveckling av talan

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som antecknats i Patentverkets beslut, anfört bl.a. följande.

JTI

Det är bolagets uppfattning att en disclaimer kan begäras för hela eller en del av ett märke fram till dess registreringsbeslutet vunnit laga kraft. Det kan rimligen inte föreligga någon principiell skillnad mellan invändning mot ett märke baserat på avsaknad av särskiljningsförmåga sett till märket i sin helhet, som en invändning vilken tar sikte på en del av de ord vilka ingår i märket. Det kan konstateras att det hör till ovanligheterna att båda parterna i ett invändningsmål klagar. Detta förhållande är en klar indikation på att det

föreligger sådan ”särskild anledning att anta att ovisshet råder om ensamrättens omfattning”.

Det som faktiskt tillhandahålls under varumärket GROV SNUS White PORTION i visst utförande är visserligen en färdig snusprodukt och inte förpackningsmaterial som konsumenterna själva ska fylla med löst snus. De innerförpackningar i vilka snuset finns vid inköpstillfället är en synnerligen viktig och intimt integrerad del av produkten snus. Om det är korrekt att termen White PORTION är beskrivande för i vart fall de förpackningar i vilka snuset säljs måste detta rimligen anses medföra att bristen på särskiljningsförmåga även gör sig gällande mot tobaksprodukter i allmänhet eller i vart fall snus som produktslag. En begränsning av varuförteckningen till enbart snus medför i praktiken ingen skillnad. Det ska framhållas att det inte hävdas att registreringen i dess helhet saknar särskiljningsförmåga.

Swedish Match

Bestämmelsen i 21 § varumärkeslagen ger endast utrymme för att invända mot en registrering i dess helhet. En begäran om disclaimer är inte ett möjligt yrkande enligt paragrafen. En disclaimer bör endast införas om sökanden själv begär det, i syfte att undgå att registreringen hävs. Enligt den allmänna förvaltningsrätten får ett beslut överklagas av den som beslutet angår om det gått honom emot. Ett varumärkes ekonomiska värde torde vara avhängigt av dess skyddsomfång. Därför är också eventuella inskränkningar som gjorts i skyddet avgörande för märkets ekonomiska värde. Således torde en disclaimer bidra till negativa ekonomiska verkningar för innehavaren. Vidare innebär en disclaimer att innehavaren inte bevakar den del av märket som disclaimeren avser. Det leder i förlängningen till en urvattning av märkeselementets särskiljningsförmåga. Det bör också framhållas att det vid handläggningen av ansökan i Patentverket inte varit tal om någon disclaimer. På grund av det anförda bör Swedish Match ha möjlighet att få en prövning av verkets beslut i den delen den gäller en uppenbar disclaimer. Alternativt ska ärendet återförvisas till Patentverket.

En översättning av det engelska ordet portion blir del, stycke, andel, lott, arvedel, öde, matportion eller hemgift. Ingen av dessa betydelse av ordet portion i relation till ordet white kan rimligen medföra att det skulle föreligga eller förväntas uppstå något frihållningsbehov för ordkombinationen med avseende på snus. Ordkombinationen kan inte anses direkt beskrivande för snus eftersom benämningen inte har någon omedelbar relevans i sammanhanget. I stället är White PORTION övervägande suggestivt. Saken hade måhända varit annorlunda om förpackningar, behållare eller liknande hade omfattats av ansökan. Eftersom White PORTION inte är uppenbart beskrivande ska inte någon uppenbar disclaimer anses föreligga. Swedish Match har använt White PORTION sedan år 2003 kontinuerligt och i stor omfattning och har tills helt nyligen varit ensamma om uttrycket White PORTION. Sedan 2005 har det sålts över 12 500 000 dosor GROVSNUS White PORTION på den svenska marknaden.

I målet har såväl JTI som Swedish Match åberopat viss ytterligare utredning.

DOMSKÄL

När det gäller frågan om möjligheten för Patentverket att under invändningsförfarandet pröva frågan om disclaimer konstaterar Patentbesvärsrätten att verket är oförhindrat att göra bedömningen att en förutsättning för en registrerings bestånd är att märkeshavaren genom en disclaimer uttryckligen undantar viss del från ensamrätten. En disclaimer kan dock inte i något fall införas på begäran av annan än sökanden eller innehavaren. Och Swedish Match har inte begärt att en disclaimer ska införas för någon del av märket. JTI:s yrkande i den delen ska vid dessa förhållanden lämnas utan bifall.

Vad sedan gäller frågan om distinktiviteten hos Swedish Matchs varumärke delar Patentbesvärsrätten Patentverkets bedömning att orden White PORTION med avseende på varan snus kan ange utseendet på portionsförpackningen eller nyansen på snuset och att

det därmed är klart att beteckningen i sig saknar särskiljningsförmåga med avseende på bl.a. snus i klass 34 som omfattas av envar av de alternativa varuförteckningarna. Vidare finner Patentbesvärsrätten, lika med Patentverket, att Swedish Matches varumärke, bedömt i dess helhet, besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor som registreringen avser. Med hänsyn härtill kan registreringen bestå utan att White PORTION uttryckligen undantas från skyddet. JTI:s yrkande om upphävande av registreringen kan därför inte bifallas.

Patentbesvärsrätten konstaterar vidare, att Swedish Match i Patentverket fick bifall till sin begäran om att JTI:s invändning med yrkande om att registreringen av bolagets varumärke innehållande bl.a. orden White PORTION skulle avslås. Bolagets begäran om att Patentbesvärsrätten ska "upphäva" eller "korrigera" Patentverkets uttalande om särskiljningsförmågan hos ordkombinationen White PORTION innebär att bolagets överklagande i denna del avser avgörandets skäl. Vad som uttalas i skälen för ett avgörande kan emellertid inte överklagas för sig. Swedish Matches talan i denna del kan därför inte komma under Patentbesvärsrättens prövning och ska följaktligen avvisas.

Per Carlson

Jeanette Bäckvall
Referent

Ulf Hallin

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)