



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 16 mars 2010

PARTER

Klagande

Gymgrossisten Sweden AB, 556564-4258, (tidigare Gym-Grossisten i West AB)

Ladugårdsvägen 29, 461 70 Trollhättan

Ombud: Patentbyrån Wallengren AB

Box 116, 331 21 Värnamo

Motpart

Mejeriforeningen Danish Dairy Board

Danmark

Ombud: GROTH & Co Kommanditbolag

Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringarna Whey-80 och Whey-100

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 16 april 2008

angående vm.reg. 373.410 och 373.411, se bilaga 1 och 2.

DOMSLUT

Patentbesvärslätten avslår överklagandena.

YRKANDEN M.M.

Gymgrossisten Sweden AB (Gymgrossisten) har i Patentbesvärslätten i första hand vidhållit att registreringarna av varumärken Whey-80 och Whey-100 ska bestå utan någon disclaimer. I andra hand har bolaget godtagit en disclaimer för "Whey" respektive "-80" och "-100" var för sig.

Mejeriföreningen Danish Dairy Board (Mejeriföreningen) har bestritt ändring.

Till grund för sin talan har Gymgrossisten hållit fast vid att de båda märkena Whey-80 och Whey-100 i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a. det kosttillskott i form av proteiner som ansökan avser i klass 29 enligt de båda yrkandena och att märkena i vart fall genom användning förvärvat sådan förmåga.

Till grund för sin talan har Mejeriföreningen hållit fast vid att Gymgrossistens märken i sig saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det inte heller visats att de genom användning förvärvat sådan förmåga. För det fall märkeselementen 80 respektive 100 anses ha särskiljningsförmåga för bl.a. de kosttillskott som Gymgrossistens märken avser, har föreningen gjort gällande att märkena är vilseledande.

Gymgrossisten har bestritt att dess märken skulle vara vilseledande.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande.

Gymgrossisten

Det är riktigt att "Whey" betyder vassla. Någon ensamrätt till det ordet i förhållande till aktuella varor kan i sig inte tillerkännas någon. Beteckningarna "80" och "100" i respektive märke anger inte mjölkproteinets renhetsgrad. Whey-80 innehåller inte 80 % protein och Whey-100 innehåller inte 100 % protein. Det är för övrigt uteslutet att ett kosttillskott skulle kunna innehålla 100 % protein. Vad Gymgrossisten velat förmedla genom användningen av "80" respektive "100" är att "100" står för en lite

exklusivare produkt. Den omständigheten gör emellertid inte varumärkena vilseledande.

Bedömda i sin helhet är varumärkena inte direkt beskrivande för de varor som omfattas av varuförteckningarna. Kännetecknen anger inte heller någon väsentlig egenskap hos varorna och den aktuella kombinationen är inte heller ett sedvanligt sätt att beskriva produkterna. Sammanfattningsvis har märkena tillräcklig ursprunglig särskiljningsförmåga.

Företagets huvudsakliga verksamhet är att sälja prestationshöjande kosttillskott. Målgruppen är i första hand män och kvinnor som regelbundet ägnar sig åt styrketräning eller konditionsträning. Sedan 2006 är bolaget Nordens största leverantör av kosttillskott. Förutom försäljning via bolagets webbsida sker även försäljning i bolagets egna butiker som för närvarande är nio till antalet. Dessa återfinns i Stockholm (två), Malmö, Helsingborg, Göteborg, Borås, Trollhättan, Norrköping och Umeå. Bolaget har även ett hundratal återförsäljare i Sverige, Finland och Norge.

För räkenskapsåret 2007 omsatte Gymgrossisten 110 miljoner kr. Whey-80 och Whey-100 står för nästan en tredjedel av omsättningen. Inom det aktuella produktsegmentet omsatte närmaste konkurrent, Dalblads Nutrition ca 26 miljoner kr. Försäljningsvärdet för Whey-80 och Whey-100 överstiger således närmast konkurrents totala omsättning. Varumärket har kontinuerligt och i stor omfattning marknadsförts sedan försäljningsstarten.

Mejeriföreningen

Märkena saknar ursprunglig särskiljningsförmåga vilket till viss del styrks av att Gymgrossisten anför att någon ensamrätt inte kan erhållas för ordet whey. Vad gäller de efterföljande talen ”-80” respektive ”-100” kan följande noteras. Gymgrossisten bestrider att talen uttrycker en viss nivå/halt av vassle. Mejeriföreningen vidhåller att det är troligt att talen trots allt kommer att uppfattas som just en angivelse nivå/halten av vassle. För det fall detta inte är riktigt anser föreningen att talen är

vilseledande då betraktaren riskerar att dra sådana slutsatser. Märkena riskerar att uppfattas som antingen beskrivande eller vilseledande.

Gymgrossisten har argumenterat för märkenas inarbetning genom hänvisning till användning och försäljning av produkter under märkena samt även åberopande av tidningsartiklar och träfflistor från sökmotorn Google. Det saknas enligt föreningens uppfattning relevant bevisning om märkenas kännedom. Utdrag från s.k. chatforum är knappast relevant för att leda i bevisning om ett varumärke inarbetats eller ej. Marknadsundersökningar om kännedomen saknas helt.

Bevisning

Gymgrossisten har åberopat en tämligen omfattande utredning angående användningen av bolagets märken.

DOMSKÅL

Såsom PRV anfört kan det engelska ordet whey i Gymgrossistens märken WHEY-80 och WHEY-100 översättas till vassle. Märkesordet WHEY blir därmed beskrivande för de kosttillskott i form av proteiner som de sökta märkena bl.a. omfattar i klass 29.

Gymgrossistens märken innehåller förutom det beskrivande ordet WHEY också sifferkombinationerna -80 och -100. Dessa sifferkombinationer är när de förekommer som efterled till den generiska beteckningen WHEY ägnade att uppfattas som ett angivande av någon egenskap hos den tillhandahållna vassleprodukten. Bolagets märkena får därför i sig anses sakna särskiljningsförmåga för de kosttillskott som de bl.a. avser. En disclaimer för de olika märkeslelementen var för sig föranleder inte någon annan bedömning.

Enligt vad utredningen i målet visar har varor under de båda märkena WHEY-80 och WHEY-100 sålts i stor omfattning och under tämligen lång tid. Utredningen ger emellertid inte stöd för att märkena av omsättningskretsen kommit att uppfattas som ett kännetecken för de varor som registreringarna omfattar.

Överklagandena kan på grund av det anförda inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl.
Enhälligt.