



Mål nr 08-287

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 29 oktober 2010

PARTER

Klagande

Svenska Akademien, 262000-1111

Box 2118, 103 13 Stockholm

Ombud: Advokat Claes Langenius, Hammarskiöld & Co AB

Box 2278, 103 17 Stockholm

Motpart

URO

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen SNILLE OCH SAK i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 oktober 2008
angående vm.reg. nr 391.255, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver PRV:s beslut och häver registreringen av
varumärket SNILLE OCH SAK i figur.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Svenska Akademien har i Patentbesvärsrätten hållit fast vid att varumärket SNILLE OCH SAK i figur ska upphävas.

URO har bestritt ändring.

Svenska Akademien har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket SNILLE OCH SAK i figur är förväxlingsbart med Akademiens båda varumärken SNILLE OCH SMAK (nr 369436) och SNILLE OCH SMAK i figur (nr 367437).

Svenska Akademien har vidare hållit fast vid att kännetecknet SNILLE OCH SMAK jämte den figurativa kransen är väl ansedda kännetecken både för Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens ordbok och att en registrering av och användning av varumärket SNILLE OCH SAK i figur skulle dra otillbörlig fördel av och vara till förfång för de väl ansedda kännetecknenas särskiljningsförmåga och anseende.

URO har till grund för sin talan hållit fast vid att hans märke SNILLE OCH SAK i figur inte är förväxlingsbart med de motanförda varumärkena. URO har vidare hållit fast vid att det motanförda kännetecknet SNILLE OCH SMAK i figur inte är väl ansett.

Svenska Akademien har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Alltsedan Gustav III instiftade Svenska Akademien år 1786 i syfte att främja det svenska språket och litteraturen har ordparet snille och smak varit Svenska Akademiens valspråk. Svenska Akademien har använt detta ordmärke och ett figurmärke som består av en lagerkrans med ordmärket angivet i mitten som sina symboler och de pryder bl.a. pärmen till Svenska Akademiens ordlista. Kännetecknet har i stort sett likadant ut genom åren. Ord-figurmärkena SNILLE OCH SMAK är således sedan lång tid tillbaka kända som beteckningar på de varor som Svenska Akademien tillhandahåller. Orden snille och smak, som var för sig är förhållandevis ordinära, bildar i kombination ett slagkraftigt motto. Ordmärket kan också sägas vara suggestivt för de varor som tillhandhålls under märket eftersom det ger en föreställning om högsta kvalitet och förfining vad avser såväl språkets innehåll som dess form, och är därmed

ägnat att särskilja dessa varor från andra näringsidkares varor. Till detta kommer att varumärkena förvärvat ett mycket gott anseende och därmed stark särskiljningsförmåga under mycket lång tid. Svenska Akademien är mycket restriktiv med känneteckensanvändningen när det inte gäller egen utgivning eller verksamhet och vill inte att symbolen används i sammanhang som Akademien inte själv kan kontrollera. Att varumärket SNILLE OCH SMAK i figur har särskiljningsförmåga bekräftas av den internetbaserade marknadsundersökning som Brand Eye AB utfört i januari 2009. Att ett varumärke som förekommit på en marknad under mycket lång tid "moderniseras" eller förändras i oväsentliga detaljer kan inte sägas påverka inarbetningen av märket. Tillägget "Svenska Akademien" till kännetecknet har snarare förstärkt associationen till det kommersiella ursprunget.

Svenska Akademien använder främst sitt varumärke inom publiceringsverksamhet. SAOL är det mest kända verket som pryds av varumärket SNILLE OCH SMAK i figur. SAOL har blivit den inofficiella normen för stavning och ordböjning i svenskan. Upplagan uppgår till ca 300 000 exemplar. Den senaste upplagan finns även som en datorversion. Utöver SAOL omfattar den språkliga utgivningen Svenska Akademiens Ordbok, SAOB, Svenska Akademiens grammatik och Svenska Akademiens språklära. Varumärket SNILLE OCH SMAK finns angivna på banden innehållande SAOB samt på webbplatsen för SAOB. Svenska Akademien ger också ut serien Svenska Klassiker och boken Nobelpriset i litteratur m.m. Den årliga inkomsten från försäljning av böcker har varierat från 1,8 miljoner kr år 2008 till 9,1 miljoner kr år 2007. Svenska Akademien säljer även almanackor, kalendrar m.m. Den av Svenska Akademien bedrivna verksamheten har tveklöst bidragit till varumärkets goodwill. Av den ingivna marknadsundersökningen som är utförd i enlighet med etablerad praxis framgår att 32 % av målgruppen associerar varumärket SNILLE OCH SMAK i figur till Svenska Akademien/Nobel/Nobelpriset och att 53 % anser att kännetecknet endast får användas av en organisation. Det är vidare Svenska Akademiens uppfattning att en stor del av dem som i något led tar befattning med distribution av böcker associerar varumärket SNILLE OCH SMAK i figur med SAOL. Eftersom resultatet från undersökningen ligger inom det intervall, 30-35 %, som enligt den juridiska litteraturen anges som riktmärke för att inarbetning ska anses

föreligga är det styrkt att varumärket SNILLE OCH SMAK i figur är inarbetat.

SNILLE OCH SMAK har ursprunglig och inarbetad särskiljningsförmåga och därmed ett större skyddsomfång. Det är föga troligt att dessa speciella varumärken skulle skapas och användas av olika företag oberoende av varandra. De motstående märkena är i princip identiska. Visuellt skiljer sig varumärkena åt enbart genom att det yngre märket saknar bokstaven M. Ljudmässigt är uttalen mycket lika. Huruvida ett varumärke är berättigat till skydd utanför det varuslag det är registrerat för beror i stor utsträckning på om användningen av det yngre märket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Varumärket SNILLE OCH SAK i figur är registrerat för bl.a. återförsäljning av antika möbler, kristallkronor, tavlor, mattor m.m. och förefaller således användas för försäljning av antikviteter. Bland kulturellt och/eller historiskt intresserade personer föreligger det en klar överlappning avseende kännedomen om varumärkena SNILLE OCH SMAK i figur och SNILLE OCH SAK i figur. Dock är den grupp konsumenter som varumärket SNILLE OCH SMAK i figur riktar sig till så pass omfattande att överlappning med omsättningskretsen för SNILLE OCH SAK i figur torde vara vidare än bara kulturellt och historiskt intresserade personer. Äldre upplagor av SAOL utgör dessutom sådana antika samlarföremål som kan likställas med andra antikviteter och säljas på samma eller liknande sätt. Det torde vara helt uppenbart att varumärket SNILLE OCH SAK i figur drar otillbörlig nytta av det motanförda varumärket genom att snylta på märkets goda renommé. Användningen varumärket SNILLE OCH SAK i figur leder vidare till skada genom att varumärket SNILLE OCH SMAK i figurs goodwill urvattnas. Användningen av det yngre märket innebär även en risk att allmänheten vilseleds beträffande det kommersiella ursprunget.

URO har till utveckling av talan anført bl.a. följande. Sak och smak är mycket väsensskilda begrepp. Sak är något synnerligen konkret och handfast medan smak är ett abstrakt begrepp. Det föreligger ingen överlappning mellan respektive märkes omsättningskrets. Den tjänsteförteckning som hans varumärke omfattar avser inte handel med böcker. De motstående märkena är inte förväxlingsbara. Betydelsen av varu-

märket SNILLE OCH SMAK i figur har skiftat under olika tider. Det är typiskt för en svårtydd språklig konstruktion och är inte bra för inarbetningen. Akademien gick ifrån sin lagerkrans när det nya märket registrerades. Det är stor skillnad mellan den nya kransen och den gamla. Det ska också noteras att Svenska Akademien på senare utgåvor av SAOL förtydligat sitt varumärke med orden "Svenska Akademien". Att Akademien ger ut böcker och skrifter är obestridligt. Diversifieringen av verksamheten till att även omfatta presentreklam innebär en risk för urvattning av varumärket. Akademien har komplett misslyckats med att inarbeta sitt kännetecken. Den åberopade marknadsundersökningen av Brand Eye AB är undermåligt utförd och visar inte att 32 % av Sveriges befolkning känner till Svenska Akademiens varumärke. Undersökningen är behäftad med bl.a. följande felaktigheter. Genom att använda en Internetpanel föreligger ett icke representativt urval. Internetpanelen och telefonrekryteringen skapar ytterligare ett icke representativt urval. Svarsfrekvensen har varit anmärkningsvärt låg. De frågor som ställts har varit ledande kunskapsfrågor som det går lätt att söka svaret på om den tillfrågade sitter vid datorn. Omsättningskretsen har varit alltför högutbildad. Slutsatserna är starkt tendensiösa. Akademien har vidare inte gjort sannolikt att han drar någon otillbörlig fördel av Akademiens kännetecken.

Svenska Akademien har genmält bl.a. följande. Sedan ett antal år är undersökningar via e-mail/Internet alternativt via webbpaneler allmänt förekommande. I Sverige är Internetpenetrationen 83 %. Fast telefoni har inte längre hel täckning. Den omständigheten att Internetpanelern är telefonrekryterad gör den tillförlitlig. Urvalet är slumpmässigt och görs ur befolkningsregistret. Svarsfrekvensen är inte anmärkningsvärt låg utan är i linje med jämförbara undersökningar. De frågor som valts är inte ledande utan beprövade. Den intervjuade har dessutom att svara på frågorna inom en viss tidsrymd så några sökningar genom datorn är inte möjliga.

I målet har hållits muntlig förhandling.

Svenska Akademien har i Patentbesvärsrätten åberopat viss ny bevisning, bl.a. en marknadsundersökning utförd av Brand Eye AB samt vittnesförhör med Kurt Helle, Brand Eye AB.

DOMSKÄL

Patentbesvärslagen tar inledningsvis upp frågan om Svenska Akademiens varumärke var väl ansett för böcker, bokutgivning, språkvård m.m. när URO ansökte om registrering av sitt varumärke SNILLE OCH SAK i figuren den 10 april 2007.

I EU-domstolens dom i mål C-252/07 (Intel) uttalas principer om förväxlingsbedömningen när ett äldre varumärke är känt och varuslagslikhet inte föreligger mellan de motstående varumärkena. Vid förväxlingsbedömningen, såväl inom som utom varuslagslikheten, är graden av likhet mellan de motstående varumärkena en faktor som ska beaktas. Ju mer två varumärken liknar varandra, ju större är sannolikheten för att det yngre varumärket kommer att föra omsättningskretsens tankar till det äldre kända varumärket. Varken den omständigheten att de motstående varumärkena är identiska eller, än mindre, att de liknar varandra, räcker emellertid för att det ska anses finnas ett samband mellan varumärkena. Varumärkenas omsättningskretsar kan vara alltför olikartade. Bedömningen av huruvida det förekommer intrång som innebär att otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende ska – med hänsyn till att det är den fördel som innehavaren av det yngre varumärket drar av det äldre varumärket som är förbjuden – göras med utgångspunkt från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam genomsnittskonsumant av de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat. Hänsyn måste således tas till arten av de varor eller tjänster för vilka de motstående varumärkena är registrerade. Ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har desto högre är sannolikheten för att omsättningskretsens tankar förs till det äldre varumärket när den kommer i kontakt med ett yngre identiskt eller liknande varumärke. Ett varumärkes förmåga att ange de varor och tjänster för vilka det är registrerat är högre när varumärket är unikt, dvs. när det består av en sammansättning som inte använts av någon annan än varumärkesinnehavaren för att beteckna någon annan vara eller tjänst än dem som innehavaren av det äldre märket marknadsför.

Av utredningen i målet framgår att Svenska Akademien redan år 1786 började använda sitt valspråk SNILLE OCH SMAK omgivet av en lager-

krans som ett kännetecken med avseende på språkvård och bokutgivning. Den första tryckta upplagan av SAOL, som pryddes av kännetecknet, utkom år 1874. Kännetecknet kom senare att användas även med avseende på områden med anknytning till språkvård och bokutgivning såsom exempelvis den även internationellt uppmärksammade uppgiften att utse årets nobelpristagare i litteratur. Svenska Akademien utgör genom sin verksamhet en kulturinstitution som genom sin förankring bakåt i tiden slår vakt om äldre värden men som även representerar förnyelse och som bl.a. förknippas med kvalitet.

Det framgår vidare att den tolfte upplagan av Svenska Akademiens ordlista, SAOL, som förekommer på snart sagt varje institution och skola samt i många hem, givits ut i en upplaga av 300 000 exemplar. Det kan vidare konstateras av denna ordlista, som ständigt förnyas, har en stor påverkan på det svenska språket. Exempelvis hänvisar skriften ”Myndigheternas skrivregler” (DS 2004:45), som fungerar som myndigheternas rättesnöre vad gäller stavning m.m., till SAOL. Svenska Akademiens kännetecken SNILLE OCH SMAK i figur förekommer på omslaget till all litteratur som ges ut av Akademien. Med hänsyn till den extremt långa användningen av kännetecknet SNILLE OCH SMAK i figur, den stora omsättningen av språkvårdande verk samt av den kännedom om kännetecknet som framkommit genom den av BrandEye AB utförda marknadsundersökningen i januari 2009 får det anses utrett att Svenska Akademiens kännetecken var väl ansett för bl.a. böcker och bokutgivning vid tiden för URO:s ansökan om registrering av sitt varumärke den 10 april 2007.

Patentbesvärslätten går sedan över till frågan om URO:s varumärke är förväxlingsbart med Svenska Akademiens kännetecken.

Omsättningskretsen för Svenska Akademiens kännetecken får, såsom Akademien själv också vidgått, anses omfatta allmänheten i stort.

URO:s märke får också anses vända sig till konsumenterna i allmänhet.

De motstående varumärkena företer mycket stor märkeslikhet genom att båda omfattar en snarlik lagerkrans. Endast avsaknaden av bokstaven M skiljer texten i det yngre märket från den i det äldre kännetecknet. Skill-

naden i betydelse av orden SAK och SMAK medför inte att märkena distanserar sig från varandra så att de, vid en helhetsbedömning, inte kan anses som mycket lika.

URO har vitsordat att Svenska Akademien har varit först med att använda den lagerkrans som utgör det figurativa moment som ingår i hans varumärke. Den modernisering i förhållande till denna krans som Akademien genomfört i sina båda varumärkesregistreringar kan i och för sig inte anses ha påverkat det helhetsintryck märkena ger i nu berört avseende. Svenska Akademiens märke, med alla sina beståndsdelar, måste anses unikt i den meningen att sammansättningen inte använts för annan vara eller tjänst än de som marknadsförs av Akademien. Det är därför mycket sannolikt att URO:s varumärke för omsättningskretsens tankar till Svenska Akademiens kända varumärke.

Det föreligger, såsom PRV anført, i varumärkesrättslig mening däremot ingen likhet mellan de varor och tjänster i form återförsäljning av antika möbler i klass 35 som det yngre märket SNILLE OCH SAK i figur bl.a. avser och de böcker och almanackor i klass 16, den språkvård och utgivning av böcker i klass 41 och den språkforskning i klass 42 som de motanförda äldre varumärkena SNILLE OCH SMAK och SNILLE OCH SMAK i figur bl.a. omfattar.

Emellertid finns på marknaden en koppling mellan de varor som URO:s varumärke är registrerat för och bl.a. de böcker som Svenska Akademiens varumärke är registrerat och väl ansett för, bl.a. på så sätt att det exempelvis på marknader m.m. säljs såväl äldre bokverk som begagnade möbler. Det förekommer även att det i butiker där det försäljs äldre möbler m.m. kan tillhandahållas utgåvor av äldre tidskrifter och böcker.

Vid dessa förhållanden och i betraktande av att Svenska Akademiens varumärke är väl ansett för bl.a. böcker ligger det nära till hands att användningen av URO:s varumärke leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan URO:s varumärke och den bokutgivning som sker i Svenska Akademiens namn, bl.a. på så sätt att Svenska Akademien är delaktig vid urval av försäljningsobjekt eller skulle ha godkänt de produkter som tillhandahålls under URO:s märke.

På grund av det anförda är det styrkt att URO vid användning av sitt märke drar otillbörlig fördel av anseendet hos Svenska Akademiens kännetecken. URO:s varumärke är därmed förväxlingsbart med Akademiens märke i den mening som avses i 6 § andra stycket varumärkeslagen. Registreringen av varumärket SNILLE OCH SAK i figur ska därför upphävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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