



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 15 juni 2011

PARTER

Klagande

Northerner Scandinavia AB

Ombud: Mattias Karlsson AWAPATENT AB

Box 11394, 404 28 Göteborg

Motpart

Swedish Match North Europe AB

Ombud: Advokatfirman Lindahl KB

Box 1065, 101 39 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen ENERGY SNUS

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 20 juli 2009

angående vm.reg. nr 399.369, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Northerner Scandinavia AB (Northerner) har i Patentbesvärshörsningen vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket ENERGY SNUS ska bestå.

Swedish Match North Europe AB (Swedish Match) har bestritt ändring.

Northerner har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket ENERGY SNUS i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tobaksprodukter i klass 34 som omfattas av registreringen.

Swedish Match har till grund för sin talan hållit fast vid att märket ENERGY SNUS i sig saknar erforderlig särskiljningsförmåga med avseende på tobaksvaror.

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

Northerner

Ordet snus ensamt torde inte uppnå erforderlig särskiljningsförmåga i förhållande till tobaksprodukter. Dock bör det noteras att den internationella registreringen nr 821695 SNUS ansetts registrerbar för tobak i klass 34. Suggestiva ord som inte är direkt beskrivande men som är ägnade att inge vissa associationer med varan eller antyder en viss egenskap hos varan anses ha särskiljningsförmåga. I aktuellt fall är det sammansättningen av orden ENERGY och SNUS som ansökts bl.a. för varan tobak. ENERGY SNUS är inte direkt beskrivande för dessa varor utan i stället suggestivt. OHIM har inte angivit några absoluta hinder för registrering av EG-ansökan 000986583 ENERGY SNUS. Dessutom har OHIM godtagit flera ansökningar innehållande ordet snus kombinerat med ett annat ord eller element. Det finns redan idag många svenska varumärken innehållande ordet snus som är ansökta eller registrerade för tobaksprodukter tillsammans med ord som suggestivt antyder snusets ursprung, art eller beskaffenhet såsom

SNUS OF SWEDEN, SNUSAB, GROV SNUS, KOCKSNUS, KROGSNUS m.fl. Det är således inte i linje med tidigare praxis att upphäva registreringen av ENERGY SNUS. Det finns även en stor mängd svenska varumärkesregistreringar som innehåller ordet ENERGY och som är konstruerade på samma sätt som ENERGY SNUS exempelvis ENERGY BOOSTER, ENERGY FUEL, ENERGY MEDIA och ENERGY MAT. Även i OHIM har varumärken bildade av ENERGY åtföljt av ett beskrivande element godtagits, ENERGY PAINTS (målarfärg) och ENERGY DIET (dietiska substanser) m.fl.

Swedish Match

ENERGY SNUS kan inte anses vara suggestivt utan beskriver produkten och dess egenskaper direkt och mycket specifikt. Snus är förbjudet i hela EU med undantag för Sverige. Att granskaren vid OHIM inte kommit i kontakt med det s.k. energisnuset eller *energy snus* kan vara anledningen till att EG-ansökningen godkänts. Att döma av texten på förpackningen innehåller Northerners snus uppenbarligen energitillskott i form av bl.a. substanserna "Nicotine, Caffein, Taurine, and Guarana". Att ge Northerner ensamrätt till ENERGY SNUS naggar således på det s.k. frihållningsbehovet. Det ska också framhållas att snus är ett svenskt ord som sannolikt inte omfattas av ordböcker i andra länder. Det är därför inte särskilt anmärkningsvärt att den internationella registreringen SNUS godkänts i vissa länder. Det föreligger heller inte hinder att registrera ett ord som har hämtats från en annan medlemsstats språk på vilket det saknar särskiljningsförmåga förutsatt att omsättningskretsen i den stat där registrering söks inte kan fastställa ordets betydelse. Den omständligheten att PRV tidigare registrerat ordet ENERGY för tobaksprodukter saknar relevans i det nu aktuella målet. Även vad gäller hänvisningar till tidigare registreringar innehållande ordet ENERGY kan påpekas att dessa inte kan användas som argument för att ENERGY SNUS ska anses registrerbart för tobaksprodukter. Av sökningar på Internet framgår att snus ofta marknadsförs som energigivande. Vidare används även ENERGY av andra snustillverkare vilket indikerar att ordet ENERGY på marknaden uppfattas som fritt att användas vid marknadsföring av snus. Det framstår därför som uppenbart att ENERGY SNUS saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Parterna har givit in viss ytterligare bevisning.

DOMSKÄL

Det registrerade varumärket ENERGY SNUS består, såsom PRV angivit, av en sammansättning av det engelska ordet ENERGY samt det för tobaksvaror beskrivande ordet SNUS. Snus är en tobaksvara som bl.a. innehåller nikotin, vilket räknas som en uppiggande form av stimulantia. En egenskap hos tobaksvaror kan därför sägas vara att de ger användaren energi. Beteckningen ENERGY i det sökta märket kan därmed användas för att upplysa om denna egenskap hos de tobaksprodukter som det avser.

Varumärket ENERGY SNUS innehåller därmed beståndsdelar som var för sig kan användas vid beskrivning av bl.a. de tobaksvaror i klass 34 som märket avser. De ingående märkesdelarna kan inte heller anses samverka på ett sådant sätt att deras distinktivitet sammantaget förstärks, jfr EU-domstolens domar i mål C-265/00 (BIOMILD), punkterna 41 och 43, och C-363/99 (POSTKANTOOR), punkterna 100 och 104. Vid dessa förhållanden saknar märket i sig erforderlig särskiljningsförmåga för de varor som märket avser. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patentrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patentrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.