

**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

Exp. Patent- och registreringsverket

2004 -12- 17

**INNEHAVARE**

Cloetta Fazer AB  
590 69 Ljungsbro

**OMBUD**

Groth & Co KB  
Box 6107  
102 32 Stockholm

**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 frastrån 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,

frasrånchoklad 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 ifrågasatt 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 frasrån 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 Patentbesvärsträtts 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.