

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2004/0146/0001

Registrering nr 368569

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -09- 15

INVÄNDARE

Gallaher Snus AB
Box 1412
111 84 Stockholm

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Swedish Match North Europe AB
118 85 Stockholm

OMBUD

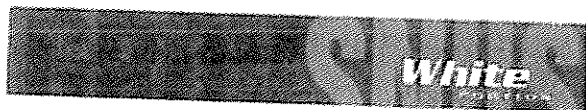
Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen gäller varumärkesregistrering nr 368569, i figur nedan, avseende tobak, snus; artiklar för rökare; tändstickor, i klass 34.



Invändaren yrkar att det i registreringen skall intagas en disclaimer för den i märket ingående texten WHITE PORTION, med mindre än att – så som det får förstås – registreringen hävs. Invändaren har härvidlag i allt väsentligt påtalat att det aktuella märkeselementet är direkt beskrivande för de små portionspåsar genom vilket snuset distribueras, då dessa portionsförpackningar är vita, till skillnad mot de eljest vanligt förekommande mörka påsarna, och att det skulle leda till ovisshet om skyddsomfånget hos registreringen i det fall ensamrätten till sagda text inte uttryckligen undantas från skydd.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunden för invändningen och i allt väsentligt hävdar att allmänheten vid konfrontation med varumärken innehållande den aktuella benämningen rimligtvis inte kan dra några som helst slutsatser vare sig om den avsedda produkten eller om någon av dess egenskaper.

SKÄL

Av 15 § varumärkeslagen framgår bl a att en ensamrätt som vinnes genom registrering av varumärke icke innefattar sådan beståndsdel av märket som ej ensam för sig kan registreras. Innehåller märke dylik beståndsdel och finns särskild anledning att antaga, att märkets registrering kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning, må vid registreringen denna beståndsdel uttryckligen undantagas från skyddet. Visas senare att märkesdel, som undantagits från skydd, blivit registrerbar, må ny registrering ske av märkesdelen eller ock av hela märket utan dylikt undantag.

Av förarbetena till varumärkeslagen framgår att en s k disclaimer endast skall tillgripas när det finns särskild anledning att antaga att innehavarens konkurrenter kan missförstå registreringen innebörd, liksom att en dylik anledning endast torde föreligga där den aktuella märkesdelens oregistrerbara natur icke måste vara uppenbar för den som har normala kunskaper angående berörda varuslag.

PRV gör här följande bedömning.

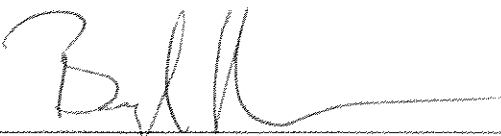
Angående den av invändaren gjorda begäran om att införa en disclaimer meddelas inledningsvis att PRV vid denna prövning är förhindrad att så göra. Förevarande prövning avser således endast registreringen fortsatta bestånd i det skick som registreringen befinner sig. Detta med anledning av att det givna disclaimerinstitutet snarast syftar till att konfirmera ett ändock gällande rättsförhållande. Ett varumärkes faktiska skyddsomfång är således inte avhängigt det fakultativa stadgandet i 15 § varumärkeslagen, vilket bl a medför att registrering av ett annat varumärke aldrig får ske om detta bedöms som förväxlingsbart med den tidigare registreringen, oavsett i vilken utsträckning ett märkes skyddsomfång anges vara begränsat enligt en antecknad disclaimer (jfr RÅ 1991 ref 10 alternativt NIR 1992 s 136).

Det förefaller uppenbart att såväl den relevanta slutanvändarkretsen som innehavarens konkurrenter äger uppfatta att den aktuella texten är beskrivande – för i detta fall – den innerförpackning snuset försäljs i. Texten WHITE PORTION är till så motto beskrivande och besitter därmed heller ingen ursprunglig särskiljningsförmåga. Mot bakgrund av det sagda saknades det alltså även anledning för ämbetsverket att avkräva sökanden en disclaimer för den aktuella texten då registreringen befann sig på ansökningsstadiet.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat 15 SEP 2006


Ulrika Axelsson


Bengt Staffas

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.