

Invändningsärende nr 2004/0137/0001

Registrering nr 367898

INVÄNDARE

Gallaher Snus AB
Box 1412
111 84 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -11- 27

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Swedish Match North Europe AB
118 85 Stockholm

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 367898 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket GROV med registreringsnummer 367898, registrerat för snus, i klass 34.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga då det uteslutande anger den sökta varans beskaffenhet. Invändaren gör vidare gällande att det föreligger ett frihållningsbehov för sökta lydelse då envar näringsidkare inom tobaksbranschen har ett legitimt behov av att kunna använda ordet GROV i syfte att beskriva den produkt som omfattas av registreringen, det vill säga snus. Invändaren har även anfört att ordet GROV är föremål för ett stort antal lexikaliska definitioner, däribland till exempel "i stora partiklar, storkornig, kraftig". Detta är enligt invändarens mening uppenbarligen definitioner vilka är ägnade att beskriva egenskaper hos den nu sökta produkten snus varför märket träffas av 13 § varumärkeslagen då märket uteslutande anger varans beskaffenhet. Vid studium av Internet framgår att i sökandens egen marknadsföring av snus under det nu sökta kännetecknet klart och tydligt anges orsaken till valet av kännetecknet. Invändaren har härvid även bifogat ett utdrag från sidan www.gothiatek.com (åtkomst 050527) på vilken under "beskrivning" anges beträffande GROV "grovkornigt snus som funnits på marknaden sedan 1915". Detta skall jämföras med beskrivningen avseende till exempel snusorterna "Göteborgs" samt

"Rallarsnus", vilka båda anges som finkorniga snus. Snus uppdelas således i grovkornigt samt finkornigt snus och ordet GROV anger i sammanhanget endast egenskapen hos snuset såtillvida att detta indikerar att det är fråga om ett grovkornigt snus. Även andra snustillverkare/snusförsäljare har ett legitimt behov av att kunna i sin marknadsföring ange vilka snussorter som är "grov-" respektive "finkorniga". Invändaren har härvid bifogat utskrifter från sidan www.ideum.gellivare.se (åtkomst 050527) angående Gellivare Snusfabrik av vilka framgår att en av de sålda snussorterna benämns Landsströms Grov och att det är uppenbart att Landströms är det egentliga varumärket samtidigt som GROV enbart är en helt beskrivande term i syfte att ange huruvida snuset är grov- eller finmalet. Vidare har invändaren bifogat utskrifter från www.snus-bengt.se där följande fyra satser finns att köpa, Naturellt Fint, Naturellt Grovt, Cognac Fint och Cognac Grovt. Orden Naturellt respektive Cognac anger smakinriktningar, medan orden Fint respektive Grovt anger om snusen är fin- respektive grovmald. Även här används grov/grovt som en rent beskrivande term i syfte att beskriva snusets egenskaper. Invändaren har även slutligen bifogat utdrag från sidan www.northener.com (åtkomst 050527) och i beskrivningen för grovsnus anges att "Grovsnus was founded in 1915 in the north of Sweden. The pouch snuff was introduced in 1983. This snuff is coarse-grained of all snuff's brands, it has a mild and soft aroma". Även här anges således att snuset i fråga är grovmalet. Invändaren anför vidare att en registrering av ordet GROV skulle medföra stora praktiska konsekvenser. Denna torde kunna användas som grund för att attackera andra snustillverkares användning av ordet GROV och varianter därav såsom GROVT respektive GROVA. Rimligen måste varje snusfabrikant ha möjlighet att på lämpligt sätt framhålla att en viss snusort är grovmalen utan att intrång i det registrerade ordet GROV föreligger. Följaktligen anför invändaren att det föreligger ett påtagligt frihållningsbehov kring termen "grov".

Innehavaren av varumärket bestrider grunden för invändningen och anför huvudsakligen följande. Det registrerade märket har genom en omfattande användning såsom varumärke sedan 1983 uppnått för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Märket är vidare att uppfattas som suggestivt och inte, som invändaren menar, deskriptivt. Innehavaren hänvisar vidare till EG-domstolens avgörande i mål nummer 108/98-109/98 (Windsurfing Chiemsee), vilket avgörande även blivit vägledande i praxis, inte endast i ärenden som rör geografiskt ursprung (se till exempel EG-domstolens avgörande i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik). I punkt 49 i domen står det att

"För att avgöra om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det, skall den behöriga myndigheten göra en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella varan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från andra företags varor."

Innehavaren menar att ordmärket GROV med avseende på snus lämpar sig som identifikationsmedel vilket framgår av det faktum att den åberopade Temo-undersökningen visar att graden av kännedom om varumärket GROV hos snusare var över 90 % år 2002/2003. I punkt 51 i samma dom står det vidare att

"Vid bedömningen av huruvida det varumärke som är föremål för en begäran om registrering har förvärvat särskiljningsförmåga, kan hänsyn även tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel

av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar.”

Här menar innehavaren att beträffande den marknadsandel som dess varumärke GROV innehar, kan konstateras att enligt ovannämnda Temo-undersökning, 20 % av samtliga snusare i Sverige brukar produkten GROV, vilket motsvarar 33,1 miljoner försålda dosor. Vidare kan konstateras dels att varumärket kontinuerligt använts sedan 1983, dels att varumärket använts över hela landet. Slutligen hänvisar innehavaren till punkt 54 i den angivna domen där det står att

”Av vad ovan anförts följer att de frågor som avser artikel 3.3 första meningen i direktivet skall besvaras så, att denna artikel skall tolkas på så sätt att – om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det betyder detta att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att den vara som är föremål för registreringsansökan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från varor från andra företag. För att avgöra om ett varumärke har särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det, skall den behöriga myndigheten göra en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella varan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från varor från andra företag. Om den behöriga myndigheten anser att en betydande andel av den berörda omsättningskretsen tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, skall den under alla omständigheter fastställa att kravet för registrering av varumärket är uppfyllt”.

Innehavaren menar att en samlad bedömning av de uppgifter dessa lämnat beträffande användningen av ordet GROV som varumärke sedan 1983 visar att ordet GROV väl lämpar sig som identifikationsmedel och att deras produkter tveklöst kan särskiljas från varor från andra företag. Innehavaren hänvisar vidare till sitt redan registrerade ordmärke GROVSNUS, med registreringsnummer 368654, och hävdar att ordet GROV i lika hög grad som ordet GROVSNUS uppfyller fastställda fordringar på registrerbarhet.

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, användning, 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.

PRV gör följande bedömning.

Av 13 § 1 st 1 meningen varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det saknar särskiljningsförmåga. Av specialmotiven till varumärkeslagen framgår att detta rekvisit innebär ett krav på uppfyllande av två kumulativa registrerbarhetskriterier, nämligen att varumärket skall vara ägnat att fungera som ett individualiseringsmedel och att beteckningen skall kunna förbehållas en enskild näringsidkare med ensamrätt ”utan att konkurrenternas frihet att lojalt avbilda, beskriva eller eljest reklamera för sina varor blir otillbörligt beskuren” (jfr. SOU 1958:10 s. 269). Uppfyllandet av det första registrerbarhetskriteriet förutsätter således inneboende eller förvärvat distinktivitet hos


varumärket och uppfyllandet av det andra kriteriet förutsätter frånvaro av ett frihållningsbehov.


Vad gäller det första registrerbarhetskriteriet och huruvida det sökta märket besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga anför PRV följande. Innehavarens märke består av lydelsen GROV och omfattar varuslaget snus. Ordet GROV kan bland annat översättas till *som består av eller innehåller förhållandevis stora partiklar; grovkornig; grovhacka; grovsnus* (jfr. Nationalencyklopedins elektroniska version på www.ne.se, åtkomst 060823). Ordet GROV är således i hög grad beskrivande för den sökta varans beskaffenhet, nämligen att snuset är grovkornigt varför det saknar en inneboende särskiljningsförmåga.

Frågan blir då huruvida innehavarens märke även är föremål för ett så kallat absolut frihållningsbehov vilket skulle utesluta möjligheten att inarbeta det sökta märket och på så sätt uppnå för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Ett (absolut) frihållningsbehov finns i första hand för generiska ord, det vill säga appellativ som anger en varas art eller så kallade fria branschbeteckningar på en viss sorts vara i en viss bransch. Ett frihållningsbehov får emellertid anses föreligga även för andra ord som är de enda användbara i ett visst sammanhang och därför inte kan innehas med ensamrätt utan förfång för andra näringsidkare. Av ändamålet med frihållningsbehovet följer att inte ens en aldrig så omfattande kännedom om ett ord av det nyss nämnda slaget som varumärke konstituerar någon ensamrätt (jfr. PBR mål nr. 95-237). I det svenska språket finns veterligen inte någon synonym till ordet GROV i dess nu aktuella betydelse. Vid marknadsföring av snus är det därför inte möjligt att med andra ord redogöra för den aktuella varans beskaffenhet utan betungande omskrivning. Ordet GROV bör därför inte förbehållas en enskild näringsidkare varför det får anses föreligga ett absolut frihållningsbehov för den sökta lydelsen. Det finns således ingen anledning att pröva huruvida det sökta märket genom användning uppnått för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Följaktligen utgör invändningen hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 27 NOV 2006


Karolina Hedberg


Susanne Jansson

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 beslutets dag.