

2008 -04- 1 6

Registrering nr 373411

INVÄNDARE

Mejeriforeningen Danish Dairy Board
Danmark

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Gymgrossisten Sweden Aktiebolag
Ladugårdsvägen 29
461 70 Trollhättan

OMBUD

Patentbyrån Wallengren AB
Box 116
331 21 Värnamo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 373411 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket WHEY-100, med registreringsnummer 373411, vilket är registrerat för protein (näringssmedel för människor); kosttillskott i form av proteiner; näringspreparat i form av proteiner; näringspreparat tillverkade av proteiner samt proteinpreparat för mänskligt bruk, i klass 29.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall upphävas och gjort gällande att märket saknar särskiljningsförmåga. Till stöd härför har invändaren i allt väsentligt anfört följande. Det registrerade varumärket WHEY-100 är en generisk benämning för vassleproteiner (mjölkproteiner) som används som kosttillskott av idrottsmän, kroppsbyggare och andra som behöver näringstillskott. Den direkta svenska översättningen av det engelska ordet WHEY är "vassla/vassle" och tillägget av siffran 100 i märket anger endast koncentrationen av mjölkprotein i produkterna. Märket är således direkt beskrivande för de registrerade proteinpreparaten. En google-sökning på "WHEY-100" på Internet ger 7870 träffar och på "WHEY" cirka 1090000 träffar, vilket klart ger vid handen att det inte är fråga om ett varumärke eller kännetecken som kan härledas till innehavaren. WHEY-100 är således en ren produktbenämning som någon enskild näringsidkare inte kan erhålla ensamrätt till. Det föreligger ett självklart frihållningsbehov för nämnda benämning för andra tillverkare och leverantörer av proteinpreparat.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunden för invändningen och anfört huvudsakligen följande. Märket besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. I vart fall har varumärket genom användning kommit att erhålla för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Då ordet WHEY betyder "vassle/vassla" är det inte är direkt beskrivande för de sökta varorna då dessa omfattar protein (näringssmedel för människor); kosttillskott i form av proteiner; näringspreparat i form av proteiner, näringspreparat tillverkade av proteiner och proteinpreparat för mänskligt bruk. Ett varumärke skall bedömas i sin helhet. Varumärket WHEY-100 är inte direkt beskrivande för de sökta produkterna. Därmed föreligger inte heller något frihållningsbehov. Då varumärket är registrerat som helhet kan andra näringsidkare fritt använda såväl WHEY som 100 var för sig. I sammanhanget har innehavaren åberopat EG-domstolens avgörande i mål C-329/02 (Sat.2). I jämförelse med förevarande fall har invändaren gjort gällande att WHEY-100 är en generisk benämning utan att ange varför varumärket, sett som en helhet, saknar särskiljningsförmåga. Att hänvisa till en sökning på Google utan närmare analys, kan inte läggas till grund för slutsatsen att "WHEY-100", bedömt i sin helhet, saknar särskiljningsförmåga.

Innehavaren har vidare anfört att varumärket genom lång och omfattande användning har kommit att erhålla för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Innehavaren har även erinrat om att kravet på förvärvat särskiljningsförmåga inte är detsamma som ett krav på inarbetning. Erforderlig särskiljningsförmåga föreligger om det kan visas att varumärket använts på ett sådant sätt att det har förmåga att fungera som identifikationsmedel. Vad gäller innehavaren har dennes verksamhet bedrivits sedan 1996. Verksamheten har kontinuerligt vuxit och innehavaren är idag Nordens största leverantör av kosttillskott. Under 2005 blev innehavaren utsedd till ett av Sveriges mest framgångsrika företag av Veckans Affärer och utnämnd till Gasellföretag av Dagens Industri. Bilagor till styrkande av detta har ingivits i ärendet. Varumärket WHEY-100 togs i bruk 2001. Försäljningen har sedan dess varit stadigt ökande och WHEY-100, tillsammans med varumärket WHEY-80, är idag Nordens mest sålda protein. Marknadsandelen avseende denna typ av protein är cirka 50 %. Innehavaren har gett in en bilaga av vilken utseendet av produktens förpackning framgår. På årsbasis ligger försäljningen för närvarande på drygt 50 000 kg vilket motsvarar en årlig omsättning för denna produkt om cirka 11 000 000 kr. Varumärket WHEY-100 marknadsförs omfattande och kontinuerligt, bland annat i tidskrifterna B&K Sports Magazine, Body, Fighter Magazine, Kost & Kropp och Muscle & Fitness. Annonseringen sker även i andra tidningar och tidskrifter. Kopior av annonser ur dessa tidningar under tiden 2001-2006 har ingivits i ärendet. Marknadsföring sker även i form av direktreklam genom utskick av kataloger. Katalogerna distribueras 10 gånger per år till 65 000 adressater per gång. Varumärket WHEY-100 marknadsförs alltid i dessa kataloger, flertalet gånger på flera olika ställen i katalogerna. Även kopior av exempel från sådana kataloger har givits in. Sedan 1989 har innehavaren kontrakt med Magnus Samuelsson, flerfaldig vinnare av såväl Världens Starkaste Man som Sveriges Starkaste Man och mycket känd bland kroppsbyggare och styrkelyftare. Magnus Samuelsson medverkar kontinuerligt vid marknadsföringen av varumärket WHEY-100. Kopior av exempel på sådan marknadsföring har ingivits. Även på innehavarens hemsida marknadsförs varumärket WHEY-100 och en sökning på Google visar att flertalet träffar hänvisar till en produkt från innehavaren. Kopior av utdrag från Internetsidor har tillförts ärendet. Slutligen har utskriften av inlagor från olika chattsidor på Internet ingivits där det framgår deltagarna känner till varumärket och att det har ett bestämt kommersiellt ursprung.

Sammantaget är det visat att varumärket har använts under lång tid och i stor omfattning. Varumärket marknadsförs kontinuerligt och i betydande omfattning. Varumärket är också

uppenbart förknippat med ett visst kommersiellt ursprung och fungerar sålunda utmärkt som varumärke. Därmed gör varumärket det möjligt för målgruppen att identifiera varornas ursprung och att särskilja dessa från andra företags varor.

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 stycket 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 förvärvad distinktivitet hos varumärket och uppfyllandet av det andra kriteriet förutsätter frånvaro av ett frihållningsbehov.

Innehavarens märke består av lydelsen WHEY-100. Den svenska översättningen av WHEY är *vassla* (jfr. Nationalencyklopedins engelska version på www.ne.se, åtkomst 080331). Vassla är enligt Nationalencyklopedin *genomskinlig, grönaktig vätska som återstår sedan ostmassa utfällts ur mjölk och bland annat innehåller fett, vitaminer och mineraler* (åtkomst 080331). Den sökta lydelsen WHEY-100 är således beskrivande för de sökta varorna då den anger vilken typ av protein de omfattas av, nämligen vassleprotein. Efterledet -100 gör inte att märket som helhet blir särskiljande då siffran 100 i detta sammanhang endast är en nummerangivelse som närmast anger hur stor koncentration av protein varorna består av. Varumärket saknar därför den inneboende särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

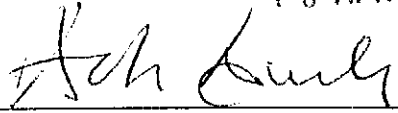
Frågan blir då om märket, genom användning, har förvärvat sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Det av sökanden ingivna materialet, som i allt väsentligt består av ett stort antal kopior av tidningar i vilka varumärket WHEY-100 marknadsförts samt utdrag från sökningar på Internet och utdrag från chatsidor på Internet, visar inte i tillräcklig utsträckning att det sökta märket i omsättningskretsen, genom långvarig användning och marknadsföring, kommit att uppfattas som ett kännetecken för de sökta varorna.

Vid detta förhållande finns inte anledning att gå in på frågan huruvida det föreligger ett absolut frihållningsbehov för benämningen WHEY-100.

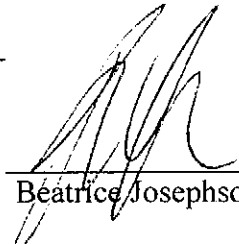
Mot bakgrund av det ovan anförda finner PRV, vid en helhetsbedömning, att det sökta märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

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

Beslutat den 16 APR 2008



Askö Annala



Béatrice Josephson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsträtten, 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.