

Invändningsärende nr 2009/0018/0001

Registrering nr 399369

**INVÄNDARE**

Swedish Match North Europe AB  
118 85 Stockholm

**OMBUD**

Advokatfirman Lindahl KB  
Box 1766  
111 87 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

**2009 -07- 2 0**

**INNEHAVARE**

Northerner Scandinavia AB  
Möbelgatan 4  
431 33 Mölndal

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 399369 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket ENERGY SNUS med registreringsnummer 399369, som är registrerat för tobak; tuggtobak; cigaretter av tobakssurrogat, ej för medicinska ändamål i klass 34.

Invändaren yrkar att registreringen ska upphävas. Som grund för sitt yrkande anför invändaren att innehavarens varumärke saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Till utveckling av talan anför invändaren i huvudsak följande. Varumärket består av det engelska ordet för energi, ENERGY och ordet SNUS som har svenskt ursprung men som även används internationellt för att beteckna produkten snus. Ordet ENERGY är i högsta grad beskrivande i förhållande till något som ger energi. De båda delarna har var för sig en klar betydelse och sammansättningen innehåller inte några påhittade inslag eller inslag av fantasi. Beteckningen uppfattas som *snus som ger energi*. Enbart en sammansättning av delar som var för sig är beskrivande för de varor eller tjänster som varumärket söktes för fortsätter som huvudregel att vara beskrivande. Under det senaste decenniet har olika sorter av energiprodukter sålts på den svenska marknaden. Benämningen på energiprodukter bildas normalt genom att *energi* används som förstavelse. Den naturliga benämningen för snus innehållande energitillskott är således *energismus*. För att ett varumärke ska anses deskriptivt krävs inte att den sökta beteckningen faktiskt används för att beskriva sådana varor eller tjänster som varumärkesansökan avser. Det är istället tillräckligt att en sådan användning kan tänkas komma att ske senare. Eftersom tobak är en konsumentprodukt ställs högre krav på särskiljningsförmåga för att varumärket ska uppfattas som en ursprungsangivelse och kunna registreras. I det förekommande fallet förstår omsättningskretsen betydelsen av ENERGY

och dess deskriptiva karaktär. Att ENERGY är ett engelskt ord har ingen betydelse för frågan om särskiljningsförmåga och det sökta varumärket uppfattas inte som en ursprungsangivelse som används för att särskilja sökandens varor från varor som tillhandahålls av andra företag. Att sökanden även hävdar att ENERGI SNUS är en *ny produkt*, bidrar till uppfattningen att varumärket inte är en ursprungsangivelse utan ett produktnamn.

Innehavaren av varumärket bestrider yrkandet och anför i huvudsak följande. PRV har beviljat 333 stycken varunamn med inledningen *energy* och vart och ett av dessa varunamn har liksom ENERGY SNUS särskiljningsförmåga. Varumärket ENERGY SNUS är inte beskrivande utan antydande för produktens egenskaper. Produkten innehåller koffein, taurin med mera, som är uppiggande och stärkande för muskler, och produkten upplevs av kunden på detta sätt. ENERGI SNUS är inte att likna med energi såsom muskelarbete utan en antydning att produktens egenskaper tillför energi till kroppen. Varumärket är särskiljande från traditionellt snus och energidrycker.

Till styrkande av att innehavarens varumärke besitter särskiljningsförmåga åberopar innehavaren utdrag från varumärkesregistret med varumärken som inleds med ordet *energi*.

## SKÄL

Enligt 13 § varumärkeslagen får ett varumärke 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, ska inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

Bedömningen av om ett kännetecken har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga avgörs efter en helhetsbedömning i där samtliga relevanta omständigheter beaktas. I fråga om ordmärken som består av flera ord vilka var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster så fortsätter dessa som huvudregel att beskriva dessa egenskaper. Detta gäller dock inte om sammansättningen såväl visuellt som fonetiskt ger upphov till ett tillräckligt avlägset intryck från det intryck som ges genom att dessa delar endast förenas.

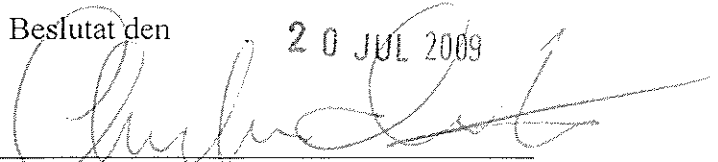
### *PRV:s bedömning*

Innehavarens varumärke består av lydelsen ENERGY SNUS. Ordet ENERGY betyder energi, kraft eller ork (WordFinder online, version 3.0, åtkomst 2009-07-09) och är vanligt förekommande som förstavelse i benämningar av varor vars syfte är att öka användarens energi, kraft eller ork. Ordet SNUS är en generisk beteckning för en viss tobaksprodukt (www.ne.se, åtkomst 2009-07-09). Varumärket uppfattas av omsättningskretsen som snus som ger energi. Lydelsen anger varornas art, det vill säga snus, och dess beskaffenhet, det vill säga att de för varumärket registrerade varorna ger energi, kraft eller ork. Varumärkets lydelse är därmed beskrivande för de tobaksrelaterade produkter som registrerats för varumärket då dessa varor innefattar snus med viss beskaffenhet. Sammansättningen ENERGY SNUS är inte syntaktiskt eller semantisk ovanlig och ger inte heller något visuellt och fonetiskt annorlunda intryck jämfört med det intryck som ges genom att orden endast förenas. Vid en helhetsbedömning finner PRV därför att innehavarens varumärke saknar särskiljningsförmåga avseende tobaksprodukter i klass 34.


Följaktligen utgör grunden för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den

20 JUL 2009



Andreas Dahlqvist

  
Magnus BromanHUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutets dag.