

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2013/02561

Er referens: T41301690SE00 BEL/MDE

Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 Stockholm

SÖKANDE

Pernod Ricard Finland Oy

Fabianinkatu 8

00130 Helsingfors

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -04- 08

OMBUD

Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket MINTTU avseende följande varor:

Klass 33: *Drycker (alkoholhaltiga -) ej öl.*

Som hinder för registrering har PRV anfört att det sökta märket för samtliga varor saknar den särskiljningsförmåga som krävs.

Sökanden har anfört följande. Att ordet MINTTU skulle vara beskrivande för varuslag som omfattas av ansökan bestrides. Den omständigheten att det svenska ordet mint i och för sig kan anses vara beskrivande för de aktuella varuslagen medför inte att ordet MINTTU är beskrivande även om det skulle kunna ge upphov till vissa associationer. Ordet MINTTU är då närmast att anses som suggestivt men inte direkt beskrivande och därmed också registrerbart. Det kan inte heller anses föreligga något frihållningsbehov för andra näringsidkare att använda ordet MINTTU för att beskriva sina produkter. Troligtvis väljer de istället att använda ordet "mint" för att beskriva sina produkter. Att ett ords betydelse på ett annat språk kan beaktas vid bedömningen i Sverige är i och för sig helt i linje med gällande praxis. Men det är då fråga om internationellt sett stora språk som engelska, franska, tyska, spanska etc. Däremot kan det inte anses vara i enlighet med gällande praxis att åberopa betydelsen på språk av mindre betydelse internationellt sett, särskilt då inte ett språk som tillhör ett av de minsta i Europa. Finska pratas idag av endast 5 miljoner människor vilket gör språket till ett minoritetsspråk, som i huvudsak bara pratas av finska medborgare eller personer med finskt ursprung. Att ordet MINTTU skulle kunna uppfattas i betydelsen "mint"

på finska av en mycket begränsad andel av befolkningen i Sverige kan därför inte ligga till grund för den framförda anmärkningen med beaktande av övriga omständigheter i detta fall.

Som det får förstås har sökanden även anfört att märket i vart fall genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga. Till stöd för detta har sökanden bifogat utdrag från systembolagets hemsida, en bilaga som visar hur märket används för vissa marknadsföringsprodukter samt statistik som visar hur försäljningsvolymen på den svenska marknaden ökat från 647 liter 2005 till 114 597 liter 2012.

SKÅL TILL AVSLAG

Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser.

Av 1 kap 5 § första stycket varumärkeslagen framgår att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Enligt 1 kap 5 § tredje stycket varumärkeslagen ska, vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga, hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

Bestämmelsen i 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumärkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och förutsätter en direktivenlig tillämpning. I direktivet görs en uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga respektive sådana märken som är beskrivande, det vill säga varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som kan användas för att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

När det gäller att bedöma varumärkets beskrivande karaktär ska det fastställas om det ur målgruppens synpunkt finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och de varor eller tjänster som ansökan avser (jfr Förstainstansrättens dom i mål T-311/02, "LIMO", punkt 30).

Enligt EU-domstolens rättspraxis medför omständigheten att ett ordmärke är beskrivande för vissa varor eller tjänster att varumärket även saknar särskiljningsförmåga för dessa varor eller tjänster (se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-265/00, "BIOMILD", punkt 19 samt i mål C-363/99, "Postkantoor", punkt 86).

PRV:s BEDÖMNING

Det sökta märket består av lydelsen MINTTU som är det finska ordet för [peppar]mint (Norstedts finska ordbok Fi-Ss, 5:e upplagan 2002). För den finstalande delen av omsättningskretsen anger lydelsen smaken på de alkoholhaltiga drycker som avses.

För den delen av omsättningskretsen som inte är finstalande avviker märket endast i begränsad utsträckning från det beskaffenhetsangivande ordet mint. Att ett märke i ringa grad avviker från ett beskrivande ord betyder inte automatiskt att det varken har eller saknar särskiljningsförmåga utan en prövning huruvida avvikelserna påverkar särskiljningsförmågan måste från göras från fall till fall.

I detta fall anser PRV att tillägget ”-TU” i det sökta märket inte ändrar det faktum att omsättningskretsen, oavsett kunskaper i det finska språket, i första hand uppfattar MINTTU som ett beskrivande ord för varorna snarare än att se det som ett suggestivt märke.

Följaktligen finns ett sådant direkt och konkret samband mellan märkesordet och de varor som ansökan avser att märket är att beteckna som beskrivande.

Eftersom det nu aktuella varumärket har en beskrivande innebörd i förhållande till samtliga de varor som ansökan avser, kommer den berörda målgruppen huvudsakligen att uppfatta varumärket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Märket saknar därmed den särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

Fråga är då om märket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga

Vid prövningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga ska en helhetsbedömning göras av alla omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel för de varor det avser. Hänsyn kan därvid tas till bl.a. 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 (se EU-domstolens dom i mål C 108/97 och C-109/97, ”Chiemsee”, punkterna 49 och 51).

Omsättningskretsen för de varor som ansökan avser utgörs av konsumenter i allmänhet.

PRV konstaterar att det material som ingivits, bland annat i form av utdrag från Systembolagets hemsida och försäljningsstatistik, visserligen innehåller uppgifter om att produkter under märket MINTTU sålts i Sverige via Systembolaget sedan 2004 och att försäljningen varje år ökat sedan dess. Materialet visar dock inte vilken marknadsandel varumärket innehar eller hur stor del av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett särskiljande kännetecken.

Med hänsyn härtill finner PRV att det inte finns tillräckligt stöd för slutsatsen att märket förvärvat den särskiljningsförmåga som krävs för registrering i förhållande till varorna *drycker (alkoholhaltiga -) ej öl* i klass 33.

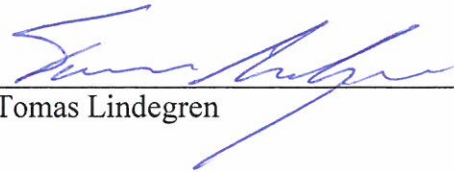
Hinder mot att registrera märket föreligger därmed med avseende på samtliga varor det avser.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås i sin helhet.

Beslutat den 08 APR 2014



Eva Zamel



Tomas Lindegren

HUR 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 (2) månader från beslutsdagen.