

Invändningsärende nr 2013/0129/0001

Registrering nr 513757

Er referens: T41304863SE000

INVÄNDARE

Société des Produits Nestlé S.A
Avenue Nestlé 55
1800 Vevey
Schweiz

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 513757 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877) för följande varor:

Klass 30: Apelsinbaserade bakverk; bakverk (efterrätter); bakverk gjorda på wienerdeg; bakverk innehållande frukt; bakverk innehållande krämer; bakverk innehållande krämer och frukt; finare bakverk; kryddade bakverk; osötat bakverk av sprödbakad smördeg; pastejer (bakverk); petitfourer (bakverk); petits fours [bakverk]; havrebaserade livsmedel; havrekakor som livsmedel; havrekex som livsmedel; kakor av spannmål som livsmedel; livsmedel framställda av spannmål; livsmedel framställda av deg; livsmedel framställda av havre; livsmedel framställda av ris; livsmedel innehållande choklad som huvudingrediens; livsmedel innehållande kakao [som huvudingrediens]; livsmedel med kakaobas; livsmedel producerade av torkat spannmål; livsmedel tillverkade av majs, ingående i klassen; råa [livsmedel]; småkakor av malt som livsmedel; småkakor av spannmål som livsmedel; spannmålsbaserade livsmedel för mänsklig konsumtion; spannmålspreparat som livsmedel för förtäring; spritsade livsmedel tillverkade av majs; spritsade livsmedel tillverkade av ris; spritsade livsmedel tillverkade av vete; tillredda välsmakande livsmedel gjorda av potatismjöl.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket FIKASTUND med registreringsnummer 513757, registrerat för följande varor:

- Klass 16: Absorberande ark av papper eller plast för livsmedelsemballering; förpackningsmaterial av plast; förpackningsomslag av plast; fuktkontrollerande ark av papper eller plast för livsmedelsemballering; hushållsfolie av plast för förpackning av livsmedel; omslag av plast; påsar (av papper eller plast -); påsar av plast för emballering; påsar av plast för förpackning; påsar [omslag, kuvert] av papper eller plast för emballering; plastfolier för förpackning; plastfolier för förpackningsändamål; plastkuvert; plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); plastpåsar för emballering; presentomslag av plast.
- Klass 30: Apelsinbaserade bakverk; aromatiska preparat för bakverk; bakverk (efterrätter); bakverk gjorda på wienerdeg; bakverk innehållande frukt; bakverk innehållande krämer; bakverk innehållande krämer och frukt; bakverk (smakämnen för -) [andra än eteriska oljor]; bakverksskal för monaka; degar för bakverk; finare bakverk; glasyrer (bakverks -); kryddade bakverk; mixer för bakverk; mixer för framställning av bakverk; osötat bakverk av sprödbakad smördeg; pastejer (bakverk); petitfourer (bakverk); petits fours [bakverk]; smakämnen för bakverk (andra än eteriska oljor); smakämnen för bakverk (andra än flyktiga oljor); ätliga essenser för livsmedel [ej eteriska substanser och eteriska oljor]; biprodukter av stärkelse som livsmedel; bovetemjöl för livsmedel; deg (mjöl- -) [livsmedel]; essenser för livsmedel [andra än eteriska oljor]; essenser för livsmedel, drycker och smakämnen, ingående i klassen; essenser för livsmedel [ej eteriska essenser och flyktiga oljor]; essenser för livsmedel (ej eteriska essenser och flyktiga oljor); extrakt som ger ökad smak på livsmedel [andra än eteriska oljor]; förbehandlad havre som livsmedel; fruktmos för smaksättning av livsmedel; fruktossirap för användning vid livsmedelsframställning; fyllningsmixer [livsmedel]; glukospreparat för livsmedel; glukospulver för livsmedel; glukossirap för användning vid gelatinering av livsmedel; glukossirap för användning vid sötning av livsmedel; glukossirap för användning som konsistensgivare för livsmedel; glukossirap för livsmedel; glutamat för livsmedel; gluten beredd till livsmedel; gryn (livsmedel); havrebaserade livsmedel; havrekakor som livsmedel; havrekex som livsmedel; honung för livsmedel; jästextrakt för livsmedel; kaffeextrakt i form av smaktillsatser för livsmedel; kakaoextrakt för användning som smaktillsatser i livsmedel; kakaoextrakt som livsmedel; kakor av spannmål som livsmedel; kandisocker [för livsmedel]; kolhydratpreparat för livsmedel; kornmjöl för livsmedel; kryddor för livsmedel; linfröolja (livsmedel); livsmedel (essenser för -), ej eteriska essenser och flyktiga oljor; livsmedel framställda av spannmål; livsmedel framställda av deg; livsmedel framställda av havre; livsmedel framställda av sötningsmedel för sötning av efterrätter; livsmedel framställda av ris; livsmedel innehållande choklad som huvudingrediens; livsmedel innehållande kakao [som huvudingrediens]; livsmedel med kakaobas; livsmedel producerade av torkat spannmål; livsmedel tillagade av socker för tillagning av desserter; livsmedel tillverkade av majs, ingående i klassen; livsmedel tillverkade av ett sötningsmedel för efterrättstillverkning, ingående

i klassen; livsmedel tillverkade av socker för sötning av efterrätter; livsmedelspreparat baserade på spannmål; livsmedelstillsatser för bröd i form av spannmålsbaserade preparat; majs mjöl för livsmedel; majsstärkelse [livsmedel]; malt för livsmedelsändamål; mjölbaserad färdigblandad deg som livsmedel; mjölblandningar för livsmedel; mjöldeg (livsmedel); mjölkoncentrat för livsmedel; mjölpreparat för livsmedel; modifierad för gelatinerad livsmedelsstärkelse [ej medicinska]; modifierad livsmedelsstärkelse [ej medicinska]; naturlig stärkelse för livsmedel; potatismjöl (livsmedel); potatisstärkelse för livsmedel; preparat för användning som jäsningsmedel i livsmedel; rån [livsmedel]; salt för livsmedel; såser för livsmedel; sirap till livsmedel; småkakor av malt som livsmedel; småkakor av spannmål som livsmedel; smakämnen för livsmedel [ej eteriska oljor]; smakämnen för livsmedel, ej eteriska oljor; sojamjöl för livsmedel; spannmål för livsmedel för mänsklig konsumtion; spannmålsbaserade livsmedel för mänsklig konsumtion; spannmålspreparat som livsmedel; spannmålspreparat som livsmedel för förtäring; spritsade livsmedel tillverkade av majs; spritsade livsmedel tillverkade av ris; spritsade livsmedel tillverkade av vete; stärkelse (livsmedel); stärkelsepreparat för livsmedel; stärkelsesirap för livsmedel; stärkelsesirap i pulverform för livsmedel; substanser som dofttillsatser för livsmedel [andra än eteriska oljor]; substanser som smaktillsatser för livsmedel [andra än eteriska oljor]; tillagade livsmedel i form av såser; tillredda välsmakande livsmedel gjorda av potatismjöl; tillsatser som smakförbättring av livsmedel [ej flyktiga oljor]; välsmakande tillsatser för livsmedel [ej eteriska oljor]; vetemjöl för livsmedel.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas i klass 30 och anför som grund att märket saknar särskiljningsförmåga. Till stöd för sin invändning anför invändaren följande. Invändningen riktar sig mot samtliga varor i klass 30. Ordet FIKASTUND är en sammansättning av orden FIKA som betyder ”dricka kaffe” och STUND som betyder ”kort tid, tillfälle eller tidpunkt”. Lydelsen används i dagligt språkbruk som en synonym till kaffestund. Det vill säga en paus för att dricka kaffe eller te och äta något till. De varor som innehavarens registrering avser i klass 30 är varor som alla har ett nära samband med att fika eller ta en fikastund. Märket anger varornas art, kvalitet och avsedda användning.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför följande. Varor i klass 30 har ett samband med märket men ej så betydligt att FIKASTUND ska tas bort ur varumärkesregistret. Dessutom ska sammansatta ord inte möta något hinder för varumärkesskydd.

SKÄL

Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen får ett varumärke registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap 5 § varumärkeslagen 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.

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.

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 gör följande bedömning.

Innehavarens märke består av lydelsen FIKASTUND som är en sammansättning av två kända svenska språkelement, FIKA och STUND. Ordet fika är ett vardagligt uttryck som innebär att dricka kaffe eller te etcetera, med eventuellt tilltugg (Nationalencyklopedin, nätupplagan, åtkomst 2014-11-16). Samma lexikon förklarar ordet stund som en kortare tidsperiod. FIKASTUND förstås i sin sammansättning som att dricka kaffe eller liknande under en kortare tidsrymd.

Det registrerade märket avser bland annat sådana varor, exempelvis bakverk, som typiskt nog konsumeras vid förtäring av kaffe eller te. I förhållande till dessa varor anger märket den avsedda användningen varför den berörda målgruppen huvudsakligen kommer att uppfatta varumärket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Märket saknar därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga i förhållande till nyssnämnda varor i klass 30.

Innehavarens märke omfattar även varor i klass 30 som inte är tillredda exempelvis gryner, essenser, pulver och dylikt. I förhållande till sådana varor är sambandet med märkesordet inte så direkt och konkret att det är att beteckna som beskrivande. Märket besitter därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för dessa varor.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på ovan nämnda varor i klass 30. Registreringen ska följaktligen bestå i övrigt.

Beslutat 2014-11-17

Nina Isaksson

Eva Zamel

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.