

Invändningsärende nr 2013/0075/0001
OPP-F0001

FREDERSEN ADVOKATBYRÅ AB
Att: Jonas Kullgren
Turning Torso
211 15 Malmö

Registrering 512705

INVÄNDARE

Skånemejerier AB
205 03 Malmö

OMBUD

FREDERSEN ADVOKATBYRÅ AB
Att: Jonas Kullgren
Turning Torso
211 15 Malmö

INNEHAVARE

Kavli Holding AS
Postboks 7360, Sandbrekkeveien 91
5020 Bergen
Norge

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 512705 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877):

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SKYR, i figur avbildat nedan, med registreringsnummer 512705:

The logo for 'Skyr' is displayed in a large, bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced, and the 'y' has a distinctive shape with a long tail.

Märket är utfört i svartvitt.

Klass 29: Mjök och mjökprodukter.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och anført som grund att märket är beskrivande och därmed saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det föreligger att frihållningsbehov för märkesordet.

Innehavaren av varumärket har bestridit invändningen.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning har invändaren i huvudsak anført följande. Ordet skyr har funnits i svenska språket under mycket lång tid. Ordet har en tusenårig språklig tradition i Sverige och första skriftliga belägget är från så långt tillbaka som 1769. Med skyr menas en mejeriprodukt som görs på skummjök och yoghurtkultur. Skyr har historiskt främst tillverkats på Island av flera producenter. Sedan 2012 har skyr även börjat säljas här i Sverige. För närvarande synes bara en aktör på marknaden, men med den utbredning som skett för skyr de senaste åren är det rimligt att anta att det inom kort kommer finna flera som vill marknadsföra och sälja skyr i Sverige. Det finns således ett frihållningsbehov.

Till stöd härför har invändaren bifogat följande material.

- Utdrag från Svenska Akademiens Ordbok.
- Utdrag från Wikipedia (svenska och engelska).
- Utdrag från skyr.se.
- Artikel från Språktidningen.
- Utdrag från Mejeriprodukt.se.
- Utdrag från Islandsbloggen.
- Utdrag från Food.Info.
- Utdrag från Skyr Iceland.com.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anført följande. Märket SKYR uppfattas inte av allmänheten som ett generiskt för de varor det avser. De källor som invändaren hänvisar till må finnas, men när allmänheten ändå uppfattar ett ord om ett kännetecken för en enskild näringsidkare, har detta den särskiljande funktion som krävs för att vara registrerbart som varumärke.

Det är inte ordet SKYR ensamt som innehavaren sökt skydd för utan märket i sin helhet inklusive de figurativa element som varumärket har. Märket är skrivet i ett ovanligt typsnitt som tagits fram särskilt på uppdrag av innehavaren där varje bokstavs uppbyggnad är unik och där helheten förmedlar en annan upplevelse än om ordet skrivits i ett vanligare typsnitt. Sett som en helhet skapar och förmedlar logotypen en identitet åt de produkter som säljs och marknadsförs under denna.

Registreringen har förvärvat tillräckligt särskiljande funktion genom användning. Innehavaren lanserade varumärket SKYR i visst utförande i handeln i november 2011. Denna lansering föregicks av marknadsföringsåtgärder under hösten 2011 bland annat med kampanjer i TV, bioreklam, dagspress, sociala medier, utomhusreklam, butikskampanjer

med tävlingar och utdelning av smakprover, samarbeten med träningskedjor som Friskis och Svettis samt SATS och med hälso- och livsstilsambassadörer. Undersökningsbolaget IUM Research genomförde kännedomsmätningar avseende olika märken för youhurtprodukter under perioden december 211-februari 212, där SKYR efter denna korta tid efter lansering uppnådde en kännedomsnivå avseende ”spontan kännedom in Mind” om 2 % inom undersökningsgruppen 20-59 år. Undersökningen omfattade även kännedom vid reklamerinran, och för gruppen 20-59 år uppgick kännedomsnivån för SKYR till 27 %. För kvinnor 20-59 år uppgick kännedomsnivån till hela 49 %. Detta visar att märket redan efter en kort tid på marknaden fungerade till särskiljande vid ansökningstillfället.

Till stöd härför har innehavaren bifogat följande.

- Undersökning utförd av IUM Research.
- Utdrag ur PR- plan för Kavli/SKYR

SKÄL

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.

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).

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.

PRV gör följande bedömning

Innehavarens märke består av märkesordet SKYR, i visst utförande. Enligt Svenska Akademiens Ordbok (SAOB, åtkomst 2014-12-01) är skyr *koagulerad mjölk, surmjölk l. långmjölk (se d. o. 1) l. tätmjölk; utom i bygdemålsfärgat spr. i vissa trakter o. i etnologiskt fackspr. numera bl. (om isländska förh.) om sådan (vanl. gm uppvärmning av skummjölk tillsammans med en mindre kvantitet av den färdiga produkten o. löpe erhållen) koagulerad mjölk från vilken vasslan silats bort (o. som vid förtäring vispas upp med vatten l. mjölk o. dyl. o. serveras med socker o. grädde o. d.)*. Enligt wikipedia är skyr *en mejeriprodukt som liknar yoghurt eller långfil. Den är vanlig på Island. Skyr smakar syrligt, friskt och lite sött, yoghurtliknande (www.wikipedia.org, åtkomst 2014-12-01)*.

Enligt vad som konstaterats ovan är SKYR en mejeriprodukt som härstammar ifrån Island. Den svenske genomsnittskonsumenten kan visserligen ej anses vara familjära med det isländska språket, men då ordet förekommer i SAOB kan det förutsättas att konsumenterna inte är helt obekanta med ordet samt att ordet finns som en generisk beteckning för de aktuella varorna.

Ordet SKYR utgör således ett appellativ som anger varans art. Ett frihållningsbehov får anses föreligga för de ord som är det enda användbara i ett visst sammanhang och därför inte kan innehas med ensamrätt utan förfång för andra näringsidkare. I svenska språket finns det veterligen inte någon synonym till ordet SKYR i dess aktuella betydelse. Detta innebär om en enskild näringsidkare skulle erhålla ensamrätt till ordet att andra näringsidkare inte skulle kunna redogöra för vad för produkt detta är utan en betungande omskrivning. Därför bör ordet SKYR inte förbehållas en enskild näringsidkare.

Eftersom det nu aktuella varumärket har en beskrivande innebörd i förhållande till samtliga varor som märket avser är märket ej fungerande som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Märket saknar därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Märkets figurativa utförande är heller inte så särpräglad att märket därigenom innehar särskiljningsförmåga.

EG-domstolen har i sin rättstillämpning slagit fast att artikel 3.3. i EG:s varumärkesdirektiv – som ligger till grund för varumärkeslagens bestämmelser om särskiljningsförmåga – inte tillåter en differentierad särskiljningsförmåga beroende på vilket intresse som finns av att även i fortsättningen låta ett geografiskt namn vara tillgängligt för att brukas av andra, se EG-domstolens dom i mål C 108 och 109/ 97, punkt 48 (CHIEMSEE-fallet).

Vad EG-domstolen sålunda uttalat angående geografiska namn måste enligt Patentbesvärslagens mening anses gälla även med avseende på andra deskriptiva beteckningar. Något absolut frihållningsbehov för vissa beteckningar kan därmed inte anses föreligga (jmf Patentbesvärslagens dom i mål nr. 07-032 GROV).

Frågan är då huruvida om märket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga?

Förvärvad SF

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 med. PRV konstaterar att det material som ingivits, bl.a. i form av annonser, försäljningsstatistik visserligen innehåller uppgifter om att SKYR använts som varumärke vid annonsering. Materialet visar dock inte t.ex. vilken marknadsandel varumärket innehar, med vilket geografisk spridning detta har marknadsförts, eller hur stor del av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett särskiljande kännetecken. Den åberopade undersökningen har inte haft till syfte att utröna frågan om beteckningen SKYR i omsättningskretsen kunde uppfattas som en uppgift om varans eller tjänstens kommersiella ursprung. Frågorna som har ställts till respondenterna är inte heller utformade så att svaren eller en sammanställning av dessa kan läggas till grund för bedömningen av om beteckningen uppfattas på sådant sätt. Vidare är urvalet av respondenterna inte representativt för hela omsättningskretsen vare sig vad gäller val av personer eller geografisk utsträckning.

Med hänsyn härtill finner PRV att det inte finns tillräckligt stöd för slutsatsen att märket förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga i förhållande till mejeriprodukter som märket avser.

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

Beslutat 2014-12-23

Martin Berger

Nina Isaksson

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.