

Invändningsärende nr 2009/0104/0001

Er referens: T40902312SE000/BEL/ERA

Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 Stockholm

Registrering nr 403338

INVÄNDARE

Kraft Foods AB

194 86 Upplands Väsby

OMBUD

Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Mars Sverige AB

Box 860

201 80 Malmö

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag

Box 6107

102 32 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 403338 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket M&M's (i figur, se nedan) med registreringsnummer 403338:



Märket är utfört i gult, rött, brunt, blått, grönt, orange, vitt och svart.

Klass 29: Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; ägg; frukt- och köttgeléer, sylter, fruktkompotter; mjölk och mjölkdrinkar.

Klass 30: Kaffe och kaffeersättning; te, kakao, drickchoklad; socker, ris, tapioka, sagogryn; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål; bröd, kex, kakor, konditorivaror, choklad och godsaker; glass; is, glasyr; honung, sirap; salt, senap; vinäger, såser; smaktillsatser; kryddor.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens inarbetade varumärke **m**, i figur se nedan, som det får förstås, för konfektyrvaror i form av chokladöverdragna nötter och sockeröverdragen choklad.

m

Vidare anför invändaren att varumärket **m** är väl ansett och att användningen av innehavarens märke drar otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Invändaren anför även som grund att märket är förväxlingsbart med de två svenska varumärkesansökningarna med nr 1998/01021 och nr 1998/01022.

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen.

Invändarens utveckling av grunderna.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Invändarens märke har funnits på produkter på den svenska marknaden åtminstone sedan 1957. Det sökta märket **m&m**'s innehåller invändarens märke. Dessutom förekommer bokstaven **m** på varje chokladdragé i bakgrunden av figuren. Det föreligger därmed en direkt koppling till invändarens märke. Därutöver är de faktiska produkterna som märkena avser nästintill identiska. Registrering och användning av innehavarens märke skulle på grund av sin visuella och fonetiska likhet och association med invändarens märke, dra otillbörlig fördel av den goodwill invändarens märke har på den svenska marknaden och även vara till förfång för märkets särskiljningsförmåga.

Till stöd för att visa märkets inarbetning och anseende har invändaren gett in följande material:

- Kopia av invändningsbeslut från Ohim 2004/03/30.
- Kopior av reklam för chokladdragéer med märket **m** från 1956 till 1996.

- Observationsmätning utförd av BRD marknadsinformation från 1998 som visar reklam för chokladdragéer under märket **m**.
- Kopia av en Trial & Awareness study, utförd av TEMO i april 1998. Respondenterna var 15-65 år. Kännedomen om invändarens märke var 88%.
- Kopia av en Trial & Awareness study, utförd av TEMO i april 2000. Respondenterna var mellan 16 och 65 år och utgjordes av ett statistiskt urval från hela landet. I denna undersökning var kännedomen om invändarens märke **m** 87%.
- Kopia av ett intyg från ICA Handlarnas AB som intygar att de sålt godis under Krafts märke **m** sedan 1957.
- Kopior av reklamblad som visar märket **m** på godispåsar. Bladen är daterade 1960, 1991, 1995-2001.
- Försäljningssiffror för 1999-2001 utan närmare förklaring till vad siffrorna står för men som visar märket **m** för chokladdragéer.
- Prislister från 1998-1999 där märket **m** finns med i samband med chokladdragéer.
- Kopior av fakturor från 1995-2000 där försäljningen varit mer än 153 000 1995 till över 2 242 800 åren 1999/2000 eller volymen mellan 173-286 ton.
- Kopia av en undersökning utförd 2001 av Gallup. Urvalet utgjordes av den svenska allmänheten. Av dessa kände 23% till märket **m** som ett varumärke för chokladöverdragna nötter.
- Kopia av en undersökning utförd av Gfk 2009. Undersökningen handlar både om kännedomen om märket **m** och associationen till Mars märke **m&m**'s.

Innehavarens utveckling av bestridandet.

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Bokstaven **m** var inte inarbetad som varumärke vid ansökningsstillfället och är inte heller inarbetad som varumärke idag. Vidare bestrider innehavaren att märkena är förväxlingsbara.

PRV har redan gjort en bedömning av ingivet material i beslut av den 14 mars, 2008 som upprätthölls av PBR i mål nr 03-130. Då ansågs materialet inte ge stöd för att märket **m** var inarbetat. Kraft åberopar nu samma material. Det enda nya är en marknadsundersökning från Gfk utförd 2009. Innehavaren åberopar två utlåtande från statistikern Johan Bring som kritiserar undersökningen. Den är bland annat baserad på ett antal förpackningar. Man har alltså inte undersökt kännedomen av bokstaven **m** i visst utförande. Undersökningen visar bara att respondenterna associerar ett M till varumärket Marabou som länge använt sin begynnelsebokstav i marknadsföring. Man ska inte förledas att dra för långtgående slutsatser av att Marabou är ett känt varumärke.

Skulle PRV mot förmodan komma fram till att **m** i figur är ett inarbetat varumärke så ska invändningen avslås då invändarens märke inte är förväxlingsbart med innehavarens märke. Skyddsomfånget för **m** i figur måste vara extremt begränsat. Dels avser inarbetningen en

ensam bokstav i mycket simpelt figurativt typsnitt och dels används märket för en enstaka produkt. Märkena är visuellt och fonetiskt olika.

Till stöd för sina argument har innehavaren gett in följande material:

- Avslagsbeslut från PRV 1998, dom från PBR (mål nr 03-130) som fastslår beslutet samt Regeringsrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd.
- Statistiker Johan Brings kommentarer till Krafts Gfk-undersökning.
- Innehavarens marknadsundersökning från 2014 avseende vilka varor märket **m&m's** respektive märket **m** var kända för.
- Marknadsdomstolens dom 2010:29 där Kraft yrkade att Marknadsdomstolen skulle förbjuda Mars att vid marknadsföring av sina produkter använda förpackningar med varumärket **m&m's**.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen, även ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Enligt 1 kap 7 § andra stycket ska ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, "Sabel", punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU- domstolens dom i mål C-375/97, ”Chevy”, punkt 27).

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis kan det konstateras att de båda ansökningar som ligger till grund för invändningen, nr 1998/01021 och nr 1998/01022, har avslagits. PRV kommer därför i sin vidare granskning utgå från resterande återopad grund; det inarbetade varumärket **m**.

Invändaren har gjort gällande att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens inarbetade varumärke **m** i visst utförande. Av det material som ingivits framgår att kännetecknet används med avseende på chokladöverdragna dragéer sedan åtminstone 1957, vilket bekräftas av intyget från Ica Handlarnas AB, samt att märket haft en tämligen omfattande exponering gentemot omsättningskretsen i form av t.ex. reklam från 1960 och framåt. De ingivna fakturorna visar även att godisprodukter marknadsförda under det aktuella märket har sålts till stora återförsäljare i hela Sverige för betydande summor och i stora volymer under flera års tid. Materialet i sin helhet visar att de varor som marknadsförs under märket har en tämligen framträdande position på marknaden.

Av de av TEMO utförda marknadsundersökningarna från 1998 och 2000 framgår att 88 respektive 87 procent av de tillfrågade känner igen invändarens varumärke som ett kännetecken för chokladdragéer. Av marknadsundersökningen utförd av GfK från 2009 är kännedomen om märket över 90 procent. Detta får betecknas som en hög igenkänningsgrad.

Marknadsundersökningarna i kombination med det material som invändaren i övrigt har presenterat får anses visa att invändarens kännetecken, i vart fall sedan 1996 är känt inom en betydande del av omsättningskretsen som ett kännetecken för chokladkonfektyr. Följaktligen har invändaren inarbetat en rätt till varumärket **m** i visst utförande i förhållande till konfektyrvaror i form av chokladöverdragna nötter och sockeröverdragen choklad med en tidigare rättsgrund än innehavarens registrering.

Eftersom utredningen även visar att invändarens kännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen åtnjuter märket en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till de aktuella varorna. Detta är en omständighet som ska beaktas vid förväxlingsbedömningen.

Vidare har Svea Hovrätt i mål nr T 7141-12 konstaterat att invändaren har en inarbetad rättighet sedan åtminstone 1996 för choklad och chokladprodukter. Denna dom baserades i stort sett på samma material som det som givits in i föreliggande ärende och PRV finner ingen anledning till att göra en annan bedömning än den som gjordes vid Svea Hovrätt.

PRV gör följande bedömning vad gäller frågan om förväxling.

Innehavarens varor i klass 29 avser kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; ägg; frukt- och köttgeléer, sylter, fruktpotter; mjölk och mjölkdrinkar. Det föreligger ett visst samband mellan dessa varor och de konfektyrvaror i form av chokladöverdragna nötter och sockeröverdragen choklad som omfattas av invändarens inarbetade märke. De tillhandahålls vanligen på samma

försäljningsställen och riktar sig till samma omsättningskrets. De kan även ha samma tillverkare.

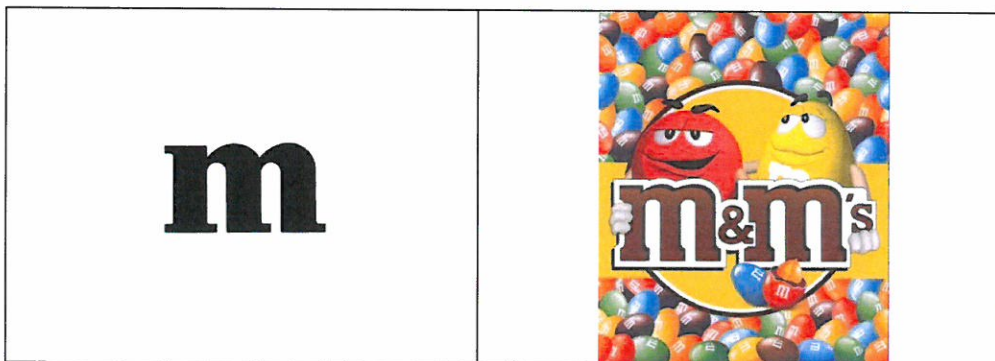
Innehavarens varor *konditorivaror, choklad och godsaker* i klass 30 innefattar bl.a. sådana *konfektyrvaror i form av chokladöverdragna nötter och sockeröverdragen choklad* som invändarens märke avser i samma klass. Eftersom PRV inte kan dissekera den bredare kategorin av innehavarens varor bedöms dessa vara identiska med invändarens varor.

Innehavarens varor *kaffe och kaffeersättning; te; kakao; drickchoklad; socker, ris, tapioka, sagogryn; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål; bröd, kex, kakor; glass; is, glasyr; honung, sirap; salt, senap; vinäger, såser; smaktillsatser; kryddor* i klass 30 liknar till viss del invändarens varor eftersom de vanligen tillhandahålls i livsmedelsbutiker, riktar sig till samma omsättningskrets och kan ha samma tillverkare.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:



Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor där identitet och likhet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till t.ex. grossister.

Invändarens märke består av bokstaven ”m” i visst utförande. Innehavarens märke består av lydelsen **m&m’s** i visst utförande i brunt. Lydelsen hålls i av två fantasifigurer i rött och gult framför en gul etikett. I bakgrunden syns en mängd färgglada kulor som alla är märkta med bokstaven ”m”.

Visuellt finns en likhet mellan märkena då det tidigare märket återfinns i innehavarens märke. Den visuella likheten stärks av att typsnittet på bokstäverna är i det närmaste identiskt och att de två m:en i innehavarens märke är framträdande på grund av sin storlek och position i mitten av märket. Bokstaven ”m” förekommer även på alla kulor i märket.

Fonetiskt föreligger även en likhet eftersom bokstaven m är dubblerad i innehavarens märke och kommer att uttalas ”m and m’s” eller ”m och m’s”.

Begreppsmässigt uppfattas invändarens märke som bokstaven ”m” och även om bokstaven upprepas två gånger i innehavarens märke ändras inte den konceptuella betydelsen. Märkena är därför begreppsmässigt lika då de åsyftar bokstaven ”m”.

Med hänsyn till den visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheten föreligger märkeslikhet.

Det äldre märket har ingen innebörd som kan sättas i samband med de varor märket avser. Märket får därmed anses ha en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden. Som konstaterats ovan åtnjuter dock märket en förstärkt känneteckenskraft genom den omfattande och långvariga användningen av märket.

Det föreligger märkeslikhet eftersom användarens märke dubblerats i innehavarens märke med ett snarlikt typsnitt. Det äldre märket **m** återfinns både i den framträdande lydelsen och på samtliga kulor i innehavarens märke.

Vid en helhetsbedömning finner därför PRV att det föreligger förväxlingsrisk mellan användarens registrering och det äldre inarbetade kännetecknet med avseende på de varor där identitet har fastslagits. PRV finner även, särskilt med hänsyn till den förstärkta känneteckenskraft som användarens märke förvärvat, att det föreligger risk för förväxling med avseende på resterande varor där en viss likhet har konstaterats.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på samtliga varor den avser.

Beslutat 2015-10-21

Nina Isaksson

Sara Dahlberg

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.