



Mål nr 07-352
och 07-353

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 23 december 2010

Klagande

Universal Music Aktiebolag, 556024-9566
Box 55777, 114 83 Stockholm
Ombud: Claes Langenius och Linn Wredström,
Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Box 2278, 103 17 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket HITS FOR KIDS m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 september 2007
angående v.ans. nr 05-03992 och v.ans. nr 05-03993, se bilaga 1 och 2

DOMSLUT

1. Patentbesvärslätten avslår överklagandet angående ordvarumärket HITS FOR KIDS (mål 07-352 – v.ans 05-03992).
2. Patentbesvärslätten undanröjer PRV:s beslut angående varumärket HITS FOR KIDS i visst utförande (mål 07-353 – v.ans. 05-03993) samt visar ansökan åter till verket för erforderlig behandling.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 3900	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Universal Music AB (Universal) har i Patentbesvärsmålet vidhållit sina ansökningar om registrering av varumärket HITS FOR KIDS respektive HITS FOR KIDS i visst utförande, i första hand i oförändrad omfattning och i andra hand med en begränsning av varuförteckningen till att avse "cd-skivor" i klass 9.

Till grund för sin talan har bolaget åberopat i första hand att de sökta varumärkena i sig har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för samtliga varor och tjänster som ansökningarna avser. I andra hand har bolaget åberopat att varumärkena genom användning förvärvat särskiljningsförmåga för dessa produkter i vart fall för CD-skivor.

Universal har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande omständigheter, av vilka flertalet redovisats hos Patentverket men inte antecknats i verkets beslut.

Den relevanta omsättningskretsen för "Hits for Kids"-albumen är barn i åldern 5 till 12 år, och för bedömningen av om varumärkena har särskiljningsförmåga eller ej är det således relevant hur denna omsättningskrets uppfattar kännetecknet "Hits for Kids". Med hänsyn till barnens låga ålder är det inte troligt att de förstår engelska i sådan omfattning att de förknippar orden "Hits for Kids" som "populära melodier för barn" eller "barnens favoritlåtar". För barn torde istället ordkombinationen mer framstå som ett slagkraftigt rim eller en allmänt vitsig formulering. Universal menar därför att ordkombinationen "Hits for Kids" inte kan anses som beskrivande för varorna/tjänsterna i den relevanta omsättningskretsen. Således är kravet på särskiljningsförmåga uppnått, varför registrering utan s.k. disclaimer skall ske.

I andra hand består den naturliga omsättningskretsen av vuxna människor med barn i åldrarna 5-15 år samt skivaffärer och andra skivdetaljister. Även om dessa i och för sig är vuxna och förstår engelska, så har uttrycket "Hits for Kids" ändå uppnått särskiljningsförmåga. Detta då ordkombinationen "Hits for Kids" är ett slagkraftigt kännetecken, och ger större intryck gemensamt än summan av de enskilda delarna. Även en marknadsundersökning utförd av Brand Eye AB mellan maj och juni 2005

styrker att kännetecknet "Hits for Kids" gemensamt ger ett större intryck än summan av de enskilda delarna, samt att fler uppfattar varumärket som ett kännetecken än som en beskrivande beteckning. Det är enligt Universals mening en etablerad tradition att bilda kännetecken som består av ordet "hits" tillsammans med ett eller flera andra ord och där helheten står på gränsen mellan det suggestiva och beskrivande. Därför skall kraven på särskiljningsförmåga ställas relativt lågt gällande varumärken inom musikindustrin eller skivbranschen i syfte att uppnå konkurrensneutralitet.

När det gäller kravet på ursprunglig särskiljningsförmåga syftar det till att säkerställa möjligheterna till marknadsföring för andra bolag som tillhandahåller samma eller liknande varor eller tjänster utan att göra intrång i ett visst varumärke. Av ett intyg från International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Svenska Gruppen, vilket är en organisation som företräder producenterna av fonogram, framgår att beteckningen "Hits for Kids" inte är en sådan beteckning som ska vara säkerställd för att användas fritt av alla i marknadsföringssyfte. Tvärtom uppfattas "Hits for Kids" såväl av branschen som av konsumenter som en specifik serie av samlingsalbum utgivet av ett visst skivbolag, dvs. Universal.

De varor och tjänster som omfattas av Universals varu- och tjänsteförteckning kan otvivelaktigt marknadsföras utan användande av begreppet "Hits for Kids". Därför föreligger det inte något behov för att frihålla uttrycket. Dessutom fungerar "Hits for Kids" i praktiken redan som kännetecken utan att otillbörligt hindra andra från effektiv marknadsföring. Detta bekräftas av en sökning på sökorden "CD-skivor" samt "hits" på hemsidan www.cdon.com den 21 november 2007, där en rad samlingsalbum med samma eller liknande beståndsdelar uppkom. Exempel på detta är "Absolute Kids", "Wild Kids", "Kidz Hitz", "Radio City Hits", "Christmas Hits" etc. Vid en helhetsbedömning av ordkombinationen "Hits for Kids" gör Universal gällande att säregenhet föreligger och att ordkombinationen inte anses vara beskrivande för de sökta varorna och tjänsterna. De tre orden samverkar på ett sådant sätt att deras distinktivitet sammantaget förstärks. Tillsammans utgör märkesorden en närmast suggestiv beteckning som får anses ha uppnått erforderlig särskiljningsförmåga.

Vad gäller särskiljningsförmåga genom inarbetning, så har Universal givit ut sammanlagt arton samlingsalbum, en DVD och ett "Sommarparty"-album under titeln "Hits for Kids" under en period av nio år. Med undantag för fyra av dessa samlingsalbum har samtliga tilldelats antingen guld- eller platinaskivor, vilket är ett bevis på en mycket lyckad försäljning i Sverige. Guldskiva tilldelas sedan 1 november 2006 album som sålts i minst 20 000 exemplar och platinaskiva tilldelas album som sålts i minst 40 000 exemplar. Mellan 1996 och 2001 tilldelades guldskiva album som sålt minst 40 000 exemplar och platinaskiva tilldelades album som sålt minst 80 000 exemplar. Och mellan 2002 och oktober 2006 tilldelades guldskiva album som sålt minst 30 000 exemplar och platinaskiva album som sålt minst 60 000 exemplar.

Det första "Hits for Kids"-albumet gavs ut 1998 och hade i november 2007 sålts i 74 927 exemplar i Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 2" gavs ut 1999 och hade i november 2007 sålt 160 701 exemplar i Sverige (s.k. "dubbelplatina"). "Hits for Kids 2" var under 1999 det mest sålda samlingsalbumet i Sverige och det sjätte mest sålda albumet överhuvudtaget i Sverige. "Hits for Kids 3" gavs ut 2000 och hade i november 2007 sålt 65 728 exemplar i Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 4" gavs ut 2000 och hade i november 2007 sålt 129 149 exemplar i Sverige (platinaskiva). "Hits for Kids 5" gavs ut 2001 och hade i november 2007 sålt 57 750 exemplar i Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 6" gavs ut 2001 och hade i november 2007 sålt i 100 999 exemplar i Sverige (platinaskiva). "Hits for Kids 7", som gavs ut 2002, hade i november 2007 sålt i 37 261 exemplar i Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 8" gavs ut 2002 och hade i november 2007 sålt 128 994 exemplar i Sverige (dubbelplatina). "Hits for Kids 9" gavs ut 2003 och hade i november 2007 sålt 44 402 exemplar i Sverige (guldskiva).

"Hits for Kids 10" gavs ut 2003 och hade i november 2007 sålt 53 340 exemplar i Sverige (guldskiva). "Hits for Kids DVD" gavs ut 2003 och hade i november 2007 sålt 4684 exemplar i Sverige. "Hits for Kids 11" gavs ut 2004 och hade i november 2007 sålt 17 218 exemplar i Sverige. "Hits for Kids Sommarparty" gavs ut 2004 och hade i november 2007 sålt 16 111 exemplar i Sverige. "Hits for Kids 12" gavs ut 2004 och hade i november 2007 sålt 44 784 exemplar i Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 13" gavs ut 2005 och hade i november 2007 sålt 10 648 exemplar i Sverige. "Hits for Kids 14" gavs ut 2005 och hade i november 2007 sålt 43 857 exemplar i

Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 15" gavs ut 2006 och hade i november 2007 sålt 11 637 exemplar i Sverige. "Hits for Kids 16", som gavs ut i slutet av 2006, hade i november 2007 sålt 43 302 exemplar i Sverige (platinaskiva). "Hits for Kids 17, som gavs ut i maj 2007, hade i november 2007 sålt i 11 000 exemplar. Och "Hits for Kids 18", som gavs ut den 21 november 2007, hade redan den 26 november samma år försålts i 23 000 exemplar (guldskiva).

I november 2007 uppgick därmed den totala försäljningsvolymen för dessa album till 1 079 492 exemplar.

Den mycket omfattande försäljning av album med titeln "Hits for Kids" har inneburit att omsättningskretsen betraktar "Hits for Kids" som en titel som särskiljer dessa samlingsverk från andra samlingsalbum på marknaden. På grund av den slagkraftiga effekten som just dessa ord ger har inarbetning kunnat ske mycket snabbt, vilket inte skulle ha varit fallet om ett beskrivande uttryck använts. Varumärket "Hits for Kids" har således inarbetats i omsättningskretsen och varumärket har därigenom erhållit särskiljningsförmåga.

Inarbetningen av kännetecknet "Hits for Kids" har stärkts genom att Universal har genomfört en mycket omfattande marknadsföring av "Hits for Kids"-albumen. Marknadsföringen omfattar såväl reklammaterial i skivbutikerna, tidningsannonser, TV-reklam, återförsäljarannonsering, reklammaterial på internet, skyltmaterial som s.k. merchandiseprodukter (dvs. T-shirts, kepsar och dylikt med texten "Hits for Kids"). De totala marknadsföringskostnaderna för samtliga "Hits for Kids"-album uppgick till 20 690 841 kr i november 2007. Under perioden 1998 till 2007 har Universal genomfört en mycket omfattande TV-reklamkampanj i de största svenska TV-kanalerna under nästan tio års tid. "Hits for Kids"-albumen (volym 1-17) har frekvent marknadsförts i så kallade "reklamspottar" på kanal 5, TV3 samt TV4 under perioderna 21 oktober 1998 till 31 juli 2007. En undersökning från Universals mediebyrå Carat Sverige AB visar att dessa reklamspottar haft en mycket hög exponeringsgrad avseende "Hits for Kids"-albumen.

Inarbetningen av kännetecknet "Hits for Kids" har stärkts ytterligare genom ett TV-program som visats på TV3 med titeln "Hits for Kids", vilket

främst riktar sig till barn mellan 5 och 12 år. TV3 och Universal träffade ett avtal enligt vilket TV3 erhöll en licens att använda kännetecknet "Hits for Kids" i programmen och enligt vilket parterna tillsammans skulle utforma innehållet av TV-programmen. Ett genomgående tema för TV-programmen var att de innehöll framträdanden och intervjuer med artister som är med på "Hits for Kids"-albumen. Vidare förekom i stor utsträckning TV-reklam för "Hits for Kids"-albumen i anslutning till TV-programmen. TV-programmen bidrar således starkt till att stärka inarbetningen av "Hits for Kids" såsom ett kännetecken för Universals samlingsalbum med samma namn.

TV-programmen sändes under en tio veckors period såväl lördagar som söndagar (dvs. totalt 20 program) mellan oktober och december månad 2001. Därefter har repriserna sänts under januari till och med mars månad 2002. Tittarsiffrorna för TV-programmen var höga och i genomsnitt stod programmen för 18,8 procent av TV-tittandet i åldersgruppen 3 till 12 år och det genomsnittliga antal som såg programmen var 32 908 personer i åldersgruppen 3 till 12 år, vilket motsvarar 2,9 procent av åldersgruppen. Tittarsiffrorna framgår av databasen "Hot Collection", vilket är det verktyg som används av TV-bolag och mediabyråer för statistik över tittarsiffror. Inarbetningen av kännetecknet bestyrks av ett intyg utfärdat av International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Svenska Gruppen. Av intyget framgår att "Hits for Kids" är ett välkänt och inarbetat varumärke för skivor.

En sökning på orden "Hits for Kids" på www.google.se avseende sidor från Sverige den 23 november 2007 gav 551 träffar, varav de första 160 avsåg Universal. Samtliga av dessa var kommersiella, dvs. avser webbsidor från vilka "Hits for Kids"-skivor kan köpas samt auktionssiter såsom Tradera och Blocket. De resterande träffarna avser i huvudsak blogg-sidor, tidningsartiklar och så kallade chattforum, där det framgår att i stort sett samtliga träffar avser Universals varumärke "Hits for Kids". Även sökningsresultat på Sveriges största webbutiker www.cdon.com, www.ginza.se och www.bengans.se den 21 november 2007 gav samtliga träffar som direkt anknyter till Universals "Hits for Kids"-album i olika volymer. Detta måste anses som en ännu tydligare indikation på att märket blivit inarbetat under de nio år som Universal sålt "Hits for Kids"-album på marknaden.

Enligt Stockholms Handelskammars Varumärkesnämnd anses generellt ett varumärke vara känt i varumärkeslagens mening om cirka en tredjedel av omsättningskretsen känner till varumärket ifråga, samtidigt som den övervägande delen av kretsen uppfattar kännetecknet som ett varumärke. Av en rapport över en inarbetningsundersökning, dagtecknad den 21 juni 2005, utförd av Brand Eye AB under tiden den 16 maj – den 9 juni 2005, framgår att en övervägande del av omsättningskretsen uppfattar att "Hits for Kids" som ett varumärke. Det kan även noteras att i doktrinen uttalats att om ett varumärke använts längre än fem år så kan det som tumregel antas vara inarbetat även om kännedomsfrekvensen bland omsättningskretsen är lägre än 30 procent, se Marianne Levin o.a., Praktisk varumärkesrätt, 1998 s. 23. Universals varumärke "Hits for Kids" har använts på marknaden i nio år, vilket i sig talar för att varumärket skall anses inarbetat.

Universal har i Patentbesvärsträtten åberopat viss ytterligare bevisning angående användningen av varumärkena, bl.a. ett intyg avgivet av International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Svenska Gruppen, dagtecknat den 16 maj 2007.

DOMSKÄL

Till att börja med konstaterar Patentbesvärsträtten att de varu- och tjänsteslag som Universals märken avser i form av bl.a. "cd-skivor" i klass 9 och "underhållning i form av musikunderhållning och TV-underhållning" i klass 41, är sådana som efterfrågas av bl.a. konsumenter i allmänhet. Att den målgrupp som Universal i första hand vänder sig till vid användningen av de sökta märkena utgörs av barn i åldern 5-12 år har därmed inte någon självständig betydelse vid bedömning av frågan om märkena har särskiljningsförmåga för de produkter som märkena avser.

Lika med PRV finner Patentbesvärsträtten att märkesorden HITS FOR KIDS i sig är beskrivande för vissa av de varor och tjänster som de sökta varumärkena avser, bl.a. för sådana cd-skivor och sådan musikunderhållning och TV-underhållning som märkena avser. Och Patentbesvärsträtten finner inte skäl att göra någon annan bedömning än den PRV gjort

av särskiljningsförmågan hos den figurativa utformningen av varumärket HITS FOR KIDS i visst utförande. Universals varumärken saknar således för registrering erforderlig ursprunglig särskiljningsförmåga för bl.a. varor och tjänster av dessa slag.

Utredningen ger vid handen att varumärkena bestående av respektive innehållande märkesorden HITS FOR KIDS under förhållandevis lång tid använts i stor omfattning, främst för cd-skivor i form av samlingsalbum med kända låtar. Enligt vad utredningen visar har märkena också varit föremål för omfattande marknadsföringsåtgärder och betydande investeringar i sådana åtgärder.

Vad som kommit fram om den tid och den omfattning som märkesorden använts kan dock, i ett fall som detta där fråga är om märkesord som är i hög grad beskrivande för produkter som de avser, i sig inte läggas till grund för slutsatsen att märkesorden förvärvat särskiljningsförmåga för de produkter som de avser, eftersom det inte kan uteslutas att märkesorden i omsättningskretsen uppfattats i sin beskrivande betydelse.

Inte heller det intyg som avgivits av IFPI, Svenska Gruppen, dagtecknat den 16 maj 2007, kan läggas till grund för en sådan slutsats, särskilt med hänsyn till att den bedömning som redovisas i intyget, enligt vad som anges i detta, enbart bygger på omständigheter hänförliga till den tid och den omfattning som märkena använts.

Enligt den åberopade rapporten av den 21 juni 2005 över en inarbetningsutredning som Brand Eye AB utfört – vars uppläggning och genomförande i och för sig får godtas fören undersökning av detta slag – kopplade 134 av 277 tillfrågade konsumenter eller $(134:277 \approx)$ 48,4 procent, spontant eller med viss hjälp, ihop märkesorden HITS FOR KIDS med antingen ”CD-skivor” eller ”samlingsalbum med musik för barn”.

På en s.k. kontrollfråga svarade vidare 69 av de 134 konsumenter eller $(69:134 \approx)$ 51,5 procent, som gjorde denna koppling, att märkesorden HITS FOR KIDS kunde användas av endast ett företag i underhållningsbranschen. Och på en ytterligare kontrollfråga svarade 65 av de 134 konsumenterna eller $(65:134 \approx)$ 48,5 procent att de, om de skulle köpa en

samlings-CD med "HITS FOR KIDS", förväntade sig att de alltid köpte en CD från ett och samma skivbolag.

Enligt svaren på den förstnämnda kontrollfrågan kan 69 av de 277 tillfrågade konsumenterna eller (69:277≈) 24,9 procent sägas ha uppfattat märkesorden HITS FOR KIDS som ett kännetecken för cd-skivor eller samlingsalbum med musik för barn. Och enligt svaret på den andra kontrollfrågan kan 65 av konsumenterna eller (65:277≈) 23,5 procent sägas ha uppfattat märkesorden HITS FOR KIDS som ett kännetecken för varor av detta slag.

Den sålunda bekräftade kännedomen om märkesorden HITS FOR KIDS som kännetecken kan dock inte anses vara tillräcklig för att läggas till grund för slutsatsen att märket vid tiden för undersökningen hade förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för cd-skivor respektive samlingsalbum. Långt mindre kan denna kännedom läggas till grund för någon slutsats om huruvida märkesorden HITS FOR KIDS då hade förvärvat särskiljningsförmåga för andra varor och tjänster som de avser och för vilka det är beskrivande, såsom musikunderhållning och TV-underhållning.

Även om den figurativa utformningen av varumärket HITS FOR KIDS i visst utförande i sig inte kan anses ha särskiljningsförmåga får utformningen anses vara tillräckligt pregnant för att den efter en konsekvent användning skall kunna uppfattas som ett individualiseringsmedel. Med hänsyn till vad som framkommit om särskilt den omfattning i vilken märkesutformningen använts, kan det hållas för visst att den kommit att uppfattas som ett kännetecken för cd-skivor. Underlag saknas emellertid för slutsatsen att utformningen av varumärket HITS FOR KIDS i visst utförande kommit att uppfattas som ett kännetecken för övriga produkter som märket saknar särskiljningsförmåga för, såsom musikunderhållning och TV-underhållning.

På grund av det anförda skall överklagandet angående ordmärket HITS FOR KIDS lämnas utan bifall och överklagandet angående märket HITS FOR KIDS i visst utförande bifallas på så sätt att PRV:s beslut undanröjs

och ansökan visas åter till PRV för erforderlig behandling.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, tillika referent, och Jeanette Bäckvall, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin.
Enhälligt.