



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 19 september 2011

Klagande

Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment

1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Registrering av ett tredimensionellt varumärke (utstyrsel av en s.k. handkontroll)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 14 juli 2009
angående v.ans. nr 03-03065, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDE M.M.

Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment har vidhållit sin ansökan om registrering av ett tredimensionellt varumärke i form av en utstyrelse av en handkontroll för TV-spel.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid, att det sökta märket har för registrering ursprunglig särskiljningsförmåga för de varor i form av handkontroller m.m. i klass 9 som det avser och att det i vart fall genom användning förvärvat sådan förmåga.

Till utveckling av talan har bolaget anfört bl. a. följande.

När handkontrollen till Playstation 2 (PS2) introducerades i november år 2000 var formen banbrytande och ny. Handkontrollen avvek i betydande grad från tidigare handkontroller och uppfyller således sitt huvudsakliga syfte som varumärke, det vill säga sin funktion som ursprungsangivelse.

Den sökta utstyrelsen utgörs inte bara av en formgiven handkontroll, utan även av andra distinktiva element. Utstyrelsens helhetsbild påverkas väsentligt av den på egen hand särskiljande symbolen SONY, den Playstationlogo som är centralt placerad samt de olika symboler som i olika färgskalor dominerar handkontrollens högra sida. Dessa element har i sig bedömts vara särskiljande och är registrerade som varumärken.

Omsättningskretsen ska inte omfatta "allmänheten", dvs samtliga personer oavsett ålder eller kön eftersom denna definition är alltför vid och inte tar hänsyn till att TV-spel nästintill uteslutande begagnas av yngre personer och då framför allt män.

Som visats med tidigare "inlämnad" bevisning används tv-spel, och därmed handkontroller, främst av konsumenter i åldern 15-35 år och är klart begränsad till konsumenter mellan 6 och 43 år. Antalet registrerade kvinnliga användare uppgår till knappt 9 %. Medelåldern för användning av PS2 var 25,1 år för kvinnor och 23,3 år för män. Det är därför visat att en klar majoritet av omsättningskretsen faller in under den grupp av konsumenter som marknadsundersökningen stod riktad till, dvs.

konsumenter mellan 15 och 35 år varav 2/3 var män och 1/3 var kvinnor, vilket ger att undersökningen måste anses vara högst relevant för bedömningen av inarbetning.

PRV menar att omsättningskretsen måste omfatta alla konsumenter eftersom spelandet går upp i åldrarna och över könsgänser och för att varorna ofta köps som gåvor av anhöriga. Det senare argumentet går stick i stäv med de siffror som visar att över 60 procent av de registrerade användarna köpt PS2 till sig själva, medan endast 33 procent hade fått PS2 som gåva. TV-spel går uppåt i åldrarna och det är inte längre bara minderåriga som spelar, utan även en yngre grupp av vuxna. Majoriteten av konsumenterna är dock i tjugoårsåldern och det finns inte några som helst indikatorer eller bevis för att TV-spelandet skulle företas av några grupper bestående av personer över 43 år.

Av marknadsundersökningen från januari år 2003 framgår att 99 procent av alla tillfrågade i omsättningskretsen kände till PS2. 60 procent av omsättningskretsen hade provat PS2 och 44 procent föredrog PS2 framför de två konkurrerande produkterna. 15 procent av målgruppen hade konsolen i hushållet. Även om aktuella siffror inte direkt refererar till huruvida omsättningskretsen uppfattar formen som ursprungsangivande, visar siffrorna att en övervägande del av aktuella konsumenter kan särskilja aktuell handkontroll från konkurrenternas motsvarande produkter genom formen av varan.

Under perioden 2000-2003 hade PS2 mellan 55 och 100 procent av marknaden för TV-spelskonsoler. PS2 har idag sålts i 138 miljoner exemplar världen över, varav 50 miljoner på den europeiska marknaden. Den 29 november 2005, knappt sex år efter produktens introduktion blev PS2 den konsol som snabbast nått 100 miljoner sålda enheter. Fram till och med år 2003 såldes 370 708 spelkonsoler med handkontroller och 115 124 lösa handkontroller. Endast försäljningen av 115 000 handkontroller motsvarar ett värde i konsumentpris, inklusive moms, på cirka 37,6 miljoner kr.

Det bör beaktas att den reella marknaden för TV-spel är begränsad till relativt välbärgade i-länder och att varje såld enhet exponeras gentemot flera personer i ett hushåll oavsett om de spelar eller ej. En betydande del

av omsättningskretsen har under en lång tid associerat det sökta märket med de sökta varorna och märket ska således anses inarbetat.

Angående försäljningssiffrorna av PS2 ska det beaktas att den som köpt en konsol exponeras också för handkontrollen och dess form. I själva verket ser en konsument handkontrollen oftare än själva konsolen eftersom konsumenten håller i handkontrollen och betraktar den på nära håll. Många köper in en extra handkontroll för att kunna spela mot vänner. Det finns därför ingen diskrepans mellan hur en konsument exponeras för konsol gentemot handkontroll i marknadsföringen av PS2. De båda utstyrlarna blir därför var för sig ett kännetecken.

På den svenska marknaden spenderades två miljoner euro per år under perioden år 2000-2003 för att marknadsföra handkontrollen. Detta skedde genom såväl direktreklam som TV-reklam och har också visats vid olika events i Sverige. Det sökta märkets form har bland annat inarbetats genom omfattande direktreklam som genomförts i huvudsak genom stora landsomspännande kedjor. Den enskilda upplagan i direktreklamen från t. ex. Coop Forum, ICA Maxi, OnOff, Power, Elgiganten och SIBA är mellan 2,1-2,5 miljoner exemplar per utskick och kedja. Upplagen för Ekohallen är 800 000 exemplar per utskick och upplagan för Home Entertainment är 500 000 exemplar per utskick. För kedjan Game är upplagan 100 000 per utskick.

Varje direktreklamutskick genomförs cirka en gång per månad i Sverige i stort. I städerna Stockholm, Göteborg och Malmö sker utskicken cirka två gånger i månaden. När reklam görs genom direktreklam visas PS2 nästan alltid i varje utskick. PS2 har uppskattningsvis 60-80 procent delaktighet i ovan nämnda direktreklam som går ut. I sista kvartalet på året som är konsolspelsmarknadens högsäsong förekommer PS2 i samtliga ovan nämnda direktreklamkanaler.

Det sökta märket illustreras även i katalogen The Guide som distribueras till konsumenter av återförsäljarna av PS2. The Guide har en upplaga på 100 000 exemplar per år. Beaktande den omfattande penetration som sker genom direktreklam får det hållas uteslutet att en betydande del av omsättningskretsen inte skulle känna igen det sökta märket till formen.

Genom TV-reklam i TV4 kan sökanden nå 2 214 000 tittare tillhörande omsättningskretsen och genom satellitkanalerna TV3, Kanal 5, ZTV och MTV kan sökanden nå 1 745 000 tittare av omsättningskretsen. I TV-reklamen som genomfördes av SIBA, OnOff och Game visades alltid konsolspelet med handkontroller i slutet av reklamen. TV-reklam för PS2 genomförs under hela året. Omfattningen av TV-reklamen intensifieras under månaderna oktober, november och december för att under veckorna 51-52 nå sin kulmen inför jul. Under dessa två veckor är 49 procent av omsättningskretsen medveten om att den har sett sökandes TV-reklam två gånger. Detta måste anses vara mycket höga siffror.

Omsättningskretsens kännedom om det sökta märket upprätthålls genom så kallad brandreklam för PS2 som visas i TV och radioreklam. Genom radioreklamen som sker genom bl. a. NRJ och Radio City kan sökanden nå upp till 2 647 000 lyssnare som tillhör omsättningskretsen. NRJ har 20 stationer i Sverige och Radio City kan höras i Stockholm, Göteborg och Malmö.

DOMSKÅL

Patentbesvärslätten konstaterar till att börja med, i likhet med PRV, att den grupp av användare som främst efterfrågar sådana handkontroller m.m. som det sökta märket avser, må vara personer mellan 15 och 35 år. Tillräckliga hållpunkter saknas dock för att begränsa omsättningskretsen för varor av detta slag till denna målgrupp, bl.a. med hänsyn till vad verket anfört om att handkontroller m.m. används även av dem som är äldre än 35 år och att de i praktiken också köps av andra som gåvor. Vid dessa förhållanden måste omsättningskretsen anses omfatta konsumenter i allmänhet.

I likhet med PRV konstaterar Patentbesvärslätten vidare, att formen på handkontrollen – enligt vad utredningen visar – i vissa avseenden skiljer sig från andra handkontroller på marknaden. Men utformningen kan inte anses uppvisa sådana särdrag att handkontrollen i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen att den därmed uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, jfr EG-domstolens dom i mål C 218/01 (Henkel), punkt 49, och Patentbesvårs-

rättens dom i mål 01-450 (förpackningsutstyrsel i form av en flaska). Utformningen av handkontrollen kan därför inte anses besitta ursprunglig särskiljningsförmåga. Att den sökta utstyrseln innehåller bl.a varumärket SONY ger inte dess form som sådan särskiljningsförmåga.

Enligt vad som framkommit i målet lanserades handkontrollen i Sverige i november 2000 och har därefter sålts i stor omfattning. Och såvitt framkommit var handkontrollen även föremål för en betydande marknadsföring, särskilt de första åren. Vad som sålunda kommit fram om den tid och den omfattning i vilken utstyrseln använts kan dock inte läggas till grund för slutsatsen att utformningen av handkontrollen i omsättningskretsen kommit att uppfattas som ett kännetecken, jfr EU-domstolens ovannämnda dom punkt 52.

När det gäller det åberopade resultatet av en marknadsundersökning, förebringat i form av ett bildspel, konstaterar Patentbesvärslagen, att det inte framgår vare sig vem som gjort undersökningen, vilket syfte undersökningen haft, till vilka respondenter den riktats, hur dessa respondenter valts ut eller hur undersökningen genomförts. Resultatet av undersökningen saknar vid dessa förhållanden bevisvärde för huruvida utformningen av handkontrollen uppfattas som ett kännetecken eller ej.

Överklagandet skall på grund av det anförda avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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