



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 17 juni 2011

Klagande

Midsona Norge AS (tidigare Midelfart Sonesson AS)

Ombud: Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB

Box 4501, 203 20 Malmö

SAKEN

Registrering av varumärket JUST GLOW

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 november 2009
angående v.ans. nr 08-11593, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärslätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökan åter till PRV för fortsatt handläggning.

EE

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.

Midsona Norge AS (Midsona) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att märket JUST GLOW innehar särskiljningsförmåga med avseende på sökta varor i klass 3 och att märket i vart fall genom användning har förvärvat sådan förmåga.

Midsona har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört i huvudsak följande.

PRV:s översättning av märket till ”bara gläns” är inte korrekt och utgör inte ett naturligt språkbruk. Märket bör i stället översättas till ”bara glöd/blossa/brinn”. Glans eller gläns kan på engelska översättas till shine. Glöd och glans är inte synonymer i det svenska språket och för att beskriva glansigt hår eller hud på engelska talar man om shine och inte glow. JUST GLOW kan inte likställas med ordkombinationerna DU BLIR VAD DU ÄTER eller LIVE RICHLY, som tidigare inte kunnat registreras, då det inte är ett vedertaget begrepp eller beskrivande för en önskan eller ett resultat. JUST GLOW är inte direkt beskrivande av varornas art, beskaffenhet eller resultat utan anspelar endast på användarens önskade slutresultat eller känsla. Märket är därför som helhet att anse som suggestivt och som ett särskiljande varukännetecken.

Det följer av PRV:s tidigare registreringspraxis att PURE GLOW, NIGHT GLOW och MAGIC GLOW samt av OHIM:s registreringspraxis att TRUE GLOW, FIRMING GLOW och SUDDEN GLOW har ansetts besitta erforderlig särskiljningsförmåga. Förekomsten av dessa registreringar visar att omsättningskretsen är vana vid varumärken av denna typ. JUST GLOW har därför varumärkeskaraktär och förmågan att tjäna som individualiseringsmedel för produkter för rengöring och styling av hår och hud. Detta styrks ytterligare genom bolagets användning av JUST GLOW som fristående varumärke utan stöd av något housemark. JUST GLOW har dessutom bedömts ha särskiljningsförmåga i övriga nordiska länder.

JUST GLOW introducerades på marknaden 2009 och produkterna finns tillgängliga i ett antal butiker som H&M och i dagligvaruhandeln. Om-sättningen i Sverige för 2009 var cirka 5,6 miljoner kr och för 2010 5,9 miljoner kr. Bolaget har från 2009 till 2010 ökat marknadsförings-kostnaderna från 1,36 miljoner kr till 4,04 miljoner kr. JUST GLOW har fått stor genomslagskraft och har visats i sedvanliga reklamfilmer, annonser och övrig PR och förekommit i bloggar samt har presenterat den mycket populära TV-serien Cougar Town och filmen Sex and the City 2. En Googlesökning på märket ger 341 000 träffar och förutom en film består de första sex sidorna enkom av träffar avseende JUST GLOW hårvårdsserie. Träffar vad avser andra hårvårdsprodukter saknas, varför det är anmärkningsvärt att PRV anser att märket är beskrivande och ett vanligt förekommande uttryck i samband med hårvård.

Bolaget har i Patentbesvärsträtten givit in viss bevisning.

DOMSKÄL

Det sökta märket utgörs av ordkombinationen JUST GLOW och avser bl.a. schampon, balsam och hårsprayer i klass 3.

GLOW kan, som PRV har anfört, ha betydelsen "have an intense colour and a slight shine" eller som också framgår av det av PRV åberopade ordlexikonet, utöver vad som antecknats i verkets beslut, "to give out steady light without a flame" eller "a steady radiance of light".

GLOW knyter därmed an till bl.a. de hårvårdsprodukter som omfattas av ansökningsgenom att antyda en önskvärd effekt hos de ifrågavarande varorna. En sammansättning av märkesorden till JUST GLOW medför emellertid, enligt Patentbesvärsträttens mening, att märket inte får anses vara direkt beskrivande för varorna eller ange någon väsentlig egenskap hos dessa, utan är snarare i detta avseende att betrakta som övervägande suggestivt.

Varumärket JUST GLOW får därmed anses besitta för registrering

erforderlig särskiljningsförmåga. Överklagandet ska därför bifallas.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, och Annika Ryberg samt adjungerade ledamoten Jon Bergman.
Enhälligt.