



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 19 juni 2012

PARTER

Klagande

EMI Music Sweden AB, 556005-2861

Box 17704, 118 93 Stockholm

Ombud: Göran Starkebo, Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå

Box 7701, 103 95 Stockholm

Motpart

Outpost FX AB, 556678-0674

Drottninggatan 18, 803 20 GÄVLE

Ombud: Valea AB

Lindholmospiren 5, 417 56 Göteborg

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen JULBRASAN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 14 februari 2011
angående vm.reg. nr 402.160, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver registreringen av varumärket JULBRASAN såvitt avser magnetiska databärare och inspelningsbara skivor i klass 9.

EE

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

YRKANDEN M.M.

EMI Music Sweden AB (EMI) har i Patentbesvärsrätten vidhållit att registreringen av varumärket JULBRASAN ska upphävas.

Outpost FX AB (Outpost) har bestritt ändring. För det fall Patentbesvärsrätten skulle finna att JULBRASAN saknar ursprunglig särskiljningsförmåga för inspelningsbara skivor i klass 9, har Outpost begränsat varuförteckningen på så sätt att inspelningsbara skivor ersätts med DVD-skivor.

EMI har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket JULBRASAN saknar särskiljningsförmåga för varor i klass 9, däribland magnetiska databärare och inspelningsbara skivor.

Outpost har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket JULBRASAN i sig besitter erforderlig särskiljningsförmåga för de varor i klass 9 som omfattas av registreringen. Bolaget har vidare åberopat att märket till följd av användning i vart fall förvärvat särskiljningsförmåga med avseende på DVD-skivor i klass 9.

Parterna har utöver vad som åberopats i PRV anfört bl.a. följande.

EMI

PRV har konstaterat att ordet BRASA saknar särskiljningsförmåga för bl.a. magnetiska databärare och inspelningsbara skivor då det återger innehållet på skivan. Denna slutsats är korrekt. Det är en lika korrekt slutsats att ordet JUL saknar särskiljningsförmåga för de ifrågavarande varorna då även detta ord beskriver innehållet på en DVD med jultema. Emellertid konstaterar PRV att det sammansatta ordet JULBRASAN inte återfinns i svenska ordlistor. Det sammansatta ordet anses vara nyskapat och därför inte beskrivande för varorna i klass 9.

Den omständigheten att det sammansatta ordet JULBRASAN inte återfinns i svenska ordlistor innebär inte i sig att ordet är abstrakt. Det svenska språket är rikt på sammansatta ord och nybildning pågår kontinuerligt. Om ett ord är sammansatt av kända språkelement och

enligt sedvanliga normer för ordbildning utgör den omständigheten att det är nybildat inte att det inte kan vara deskriptivt. Ordet JULBRASA är just ett sådant ord. Det sammansatta ordet ger ingen annan betydelse utöver att de två orden JUL och BRASA förenats.

Det svenska språket kännetecknas av stor mängd sammansatta ord. Julen är en stor högtid och präglar en del av året. Förekomsten av mer än 100 sammansatta ord innehållande ordet jul visar detta. Det föreligger ett befogat behov för envar att använda sammansatta ord innehållande jul i dess allmänspråkliga betydelse.

Outpost

Det bestrids att varumärket JULBRASAN saknar särskiljningsförmåga för varorna i klass 9. Ordsammansättningen (JUL+BRASA) anger varken varornas art, beskaffenhet, mängd, användning, pris, geografiska ursprung eller tiden för framställandet. Det faktum att JULBRASA inte förekommer i Svenska Akademiens ordlista trots att där anges sammansättningar med ordet jul i mer än 100 olika former talar till EMI:s nackdel. Det är inte ovanligt att det innehåll eller delar av innehållet som kommuniceras genom en mediaprodukt får ge namn åt produkten. Detta ger inte deskriptivitet i förhållande till mediet som sådant. JULBRASAN fungerar utmärkt som varumärke för samtliga varor i klass 9. EMI:s argumentation har emellertid endast berört en liten del av de angivna varorna. I vilken utsträckning ordet brasa eventuellt skulle sakna särskiljningsförmåga för fler varor berörs inte.

JULBRASAN har toppat försäljningslistan för DVD kring jul fyra år i rad, totalt 18 veckor, vilket inte skulle varit möjligt utan varumärkesfunktionen. Därtill har varumärket kommit att inarbetas med stöd av den starka försäljningen sedan lanseringen 2006.

Förutom PRV har Stockholms Tingsrätt i dom den 18 mars 2011, mål nr T 1141-09, fastslagit att varumärket JULBRASAN har särskiljningsförmåga för DVD-skivor och att EMI inte kan hävda någon rätt att få använda kännetecknet på grund av kännetecknets beskrivande karaktär eller på grund av frihållningsbehov.

För att frihållningshov ska kunna utgöra hinder för registrering ska det handla om märken som beskriver en egenskap hos de sökta varorna och tjänsterna. Dessutom ska det finnas ett klart och förutsebart behov hos konkurrenterna att använda exakt det uttrycket för att beskriva egenskaper hos sina varor. Outposts ensamrätt till JULBRASAN hindrar inte andra från att återge brasor med jultema i olika mediaformat, endast från att använda JULBRASAN som ett varumärke för dylika produkter.

EMI och Outpost har givit in viss bevisning i målet.

DOMSKÄL

Varumärket JULBRASAN avser bl.a. magnetiska databärare och inspelningsbara skivor i klass 9. Dessa kan bl.a. innehålla upptagningar av brasor att visas på TV eller dator i stämningshöjande syfte.

Det sammansatta märkesordet JULBRASAN är bildat på ett för svenska språket normalt sätt där förledet JUL- anger vid vilken helg varan lämpligen kan användas, jfr ordet majbrasa vilket finns upptaget i Svenska Akademiens ordlista.

Varumärket JULBRASAN innehåller därmed beståndsdelar som var för sig kan användas vid beskrivning av de magnetiska databärare och inspelningsbara skivor som varumärket omfattar. Märket är även beskrivande för DVD-skivor som Outpost begärt skydd för i andra hand. De ingående märkesdelarna kan inte heller anses samverka på ett sådant sätt att deras distinktivitet sammantaget förstärks, jfr EU-domstolens domar i mål C-265/00 (BIOMILD), punkterna 41 och 43, och C-363/99 (POSTKANTOOR), punkterna 100 och 104.

Utredningen i målet ger inte heller stöd för att märket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga för DVD-skivor.

Det sökta märket är inte beskrivande med avseende på övriga varor som omfattas av registreringen. Registreringen ska därför bestå såvitt avser dessa varor.

På grund av det anförda skall registreringen av varumärket JULBRASAN hävas i vad den avser magnetiska databärare och inspelningsbara skivor.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patentrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patentrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.