



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 23 april 2013

Klagande

Philip Morris Brands Sàrl

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Schweiz

Ombud: Awapatent AB

Box 45086, 104 30 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärkena ORIGINAL CREATION och MINT CREATION

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 februari 2012 angående varumärkesansökan nr 11-05530 respektive den 13 februari 2012 angående varumärkesansökan nr 11-05529, se bilaga 1-2

DOMSLUT

Patentbesvärslagen avslår överklagandena.

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.

Philip Morris Brands Sàrl (Philip Morris) har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningarna av varumärkena ORIGINAL CREATION och MINT CREATION för varor i klass 34.

Philip Morris har som grund för sin talan hållit fast vid att märkena i sig har för registrering tillräcklig särskiljningsförmåga för samtliga varor som omfattas av ansökningarna.

Philip Morris har till utveckling av sin talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bland annat följande. Bolaget delar inte PRV:s uppfattning att de sökta märkena av omsättningskretsen skulle översättas till ”originalprodukt” respektive ”mintprodukt”.

Märkena ORIGINAL CREATION och MINT CREATION ger andra associationer som inte är beskrivande för varorna. Det är missvisande att beteckna en tobaksprodukt eller annan produkt i klass 34 som en ”originalprodukt” eller en ”mintprodukt” och det är inte avsikten med märkena.

Eftersom den svenska befolkningen är kunnig i engelska språket kommer omsättningskretsen att uppfatta att uttrycken ORIGINAL CREATION och MINT CREATION har flera olika betydelser.

Det engelska ordet creation borde inte i första hand översättas till produkt utan snarare till skapelse, något som skapats eller att skapa något. Vidare förknippas creation med kreativa insatser inom design eller formgivning, till exempel inom mode, varvid uttrycket modekreation används. Framtagandet av till exempel en ny cigarett skulle inte beskrivas som en cigarettkreation. Det engelska ordet original kan ha betydelsen original (särling) och denna mening är inte beskrivande för varorna. Det engelska ordet mint borde närmast översättas till mynt, platsen för myntframställning, i skick som ny eller nytillkommen.

PRV har inte tagit hänsyn till den del av omsättningskretsen som fokuserar på märkenas helhetsintryck och inte lägger någon konkret innebörd i de separata orden.

Merparten av omsättningskretsen kommer, om man alls uppfattar att begreppen har en tydlig språklig innebörd, att se de som suggestiva uttryck som antyder att det är odefinierade nyskapelser av något slag.

ORIGINAL CREATION och MINT CREATION är nyskapade uttryck som uppstått genom att två ord, som normalt inte sätts samman inom det aktuella produktområdet, kopplas ihop. Sådana uttryck besitter särskiljningsförmåga.

Vidare bör beaktas att PRV ansåg att varumärket INTENSE CREATION ägde särskiljningsförmåga och registrerade den 4 november 2011 detta märke, nr. 501518, för varor i klass 34. De nu aktuella märkena måste anses äga minst lika hög grad av särskiljningsförmåga som INTENSE CREATION.

DOMSKÅL

Ordet creation kan på svenska översättas till bland annat produkt eller skapelse. Uttrycket kan därmed beskriva arten av de varor som de aktuella ansökningarna avser.

Det engelska ordet original kan översättas till ursprunglig eller original och mint kan översättas till mynta eller mint, benämningar som kan beskriva de aktuella varornas art, kvalitet eller egenskaper.

De ord, som märkena består av, kan alltså var för sig beskriva de aktuella varornas art, kvalitet eller egenskaper. Att orden även kan ha andra betydelser medför inte någon annan bedömning.

I detta fall har orden satts samman till uttrycken ORIGINAL CREATION respektive MINT CREATION. Sammansättningarna ger dock inte upphov till ett helt nytt intryck skilt från det intryck som enbart en sammansättning av orden ger och förstärker därmed inte deras distinkтивitet sammantaget (jfr EU-domstolens dom i mål C-265/00 BIOMILD).

En möjlig översättning av uttrycken är, såsom PRV anfört, därmed originalprodukt respektive mintprodukt eller originalskapelse respektive

mintskapelse. Eftersom begreppen kan vara beskrivande av de aktuella varornas art, kvalitet och egenskaper saknar de sökta varumärkena särskiljningsförmåga för dessa varor. Överklagandena kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandena har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Håkan Sandh och f. patenträttsrådet Ulf Hallin.
Enhälligt.