



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 mars 2015

PARTER

Klagande

Coop Marknad AB, 556044-0397

Ombud: Jan Ottosson

IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm

Motpart

Bergendahl & Son AB, 556342-7664

Box 14, 281 21 Hässleholm

Ombud: Magnus Friberg och Lovisa Nelson

Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 4501, 203 20 Malmö

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringarna MER PINGST FÖR
PENGARNA m.fl.

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 juni 2014
angående varumärkesregistreringarna nr 506.745- 506.757),
se bilaga 1-13

DOMSLUT

Patentbesvärslätten upphäver de överklagade besluten och häver
registreringarna av varumärkena:

1. MER PINGST FÖR PENGARNA (nr 506745)
2. MER VALBORG FÖR PENGARNA (506746)
3. MER NYÅR FÖR PENGARNA (nr 506747)

4. MER RAMADAN FÖR PENGARNA (nr 506748)
5. MER MIDSOMMAR FÖR PENGARNA (nr 506749)
6. MER GRILL FÖR PENGARNA (nr 506750)
7. MER HALLOWEEN FÖR PENGARNA (nr 506751)
8. MER SPORTLOV FÖR PENGARNA (nr 506753)
9. MER SOMMAR FÖR PENGARNA (nr 506754)
10. MER SKOLSTART FÖR PENGARNA (nr 506752)
11. MER SOMMARLOV FÖR PENGARNA (nr 506755)
12. MER PÅSK FÖR PENGARNA (nr 506756)
13. MER JUL FÖR PENGARNA (nr 506757).

YRKANDEN M.M.

Coop Marknad AB (Coop) har i första hand yrkat att registreringarna av varumärkena MER PINGST FÖR PENGARNA m.fl. (mer-märkena) ska upphävas i sin helhet.

I andra hand har bolaget yrkat att registreringarna ska upphävas med avseende på nedanstående tjänster i klass 35:

MER PINGST FÖR PENGARNA (mål nr 14-104)

annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster såsom för detaljhandelsprodukter, dagligvaror, livsmedelsprodukter, drycker, jordbruks-, trädgårds-, och skogsbruksprodukter, tobak och tobaksprodukter, marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

MER VALBORG FÖR PENGARNA (14-105)

annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster för kläder, skor, smycken och bijouterier, spel, fyrverkeripjäser, detaljhandelsprodukter, dagligvaror, livsmedelsprodukter, drycker, tobak och tobaksprodukter, marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

MER NYÅR FÖR PENGARNA (14-106)

annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster såsom för kläder, skor, smycken och bijouterier, spel, fyrverkeripjäser, farmaceutiska

preparat, detaljhandelsprodukter, dagligvaror, livsmedelsprodukter, drycker, tobak och tobaksprodukter, marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

MER RAMADAN FÖR PENGARNA (14-107)

annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster såsom för farmaceutiska preparat, kläder, skor, smycken och bijouterier, detaljhandelsprodukter, dagligvaror, livsmedelsprodukter, drycker, marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

MER MIDSOMMAR FÖR PENGARNA (14-108)

annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster kopplade till detaljhandelsprodukter, dagligvaror, livsmedelsprodukter, drycker, jordbruks-, trädgårds-, och skogsbruksprodukter, tobak och tobaksprodukter, marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

MER GRILL FÖR PENGARNA (14-109)

Förutom de av PRV beviljade tjänsterna även för annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster kopplade till detaljhandelsprodukter, dagligvaror, livsmedelsprodukter, drycker, jordbruks-, trädgårds-, och skogsbruksprodukter, marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

MER HALLOWEEN FÖR PENGARNA (14-110)

annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster för kläder, skor, smycken och bijouterier, detaljhandelsprodukter, dagligvaror, livsmedelsprodukter, drycker, marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

MER SPORTLOV FÖR PENGARNA (14-112)

annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster kopplade till kläder, skor, friluftsförpackningar, sportartiklar, spel, detaljhandelsprodukter, marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

MER SOMMAR FÖR PENGARNA (14-113)

annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster för trädgårdsredskap, byggnadsmaterial, friluftstidningsartiklar, sportartiklar, detaljhandelsprodukter, dagligvaror, livsmedelsprodukter, drycker, jordbruks-, trädgårds-, och skogsbruksprodukter, marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

MER SKOLSTART FÖR PENGARNA (14-111)

annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster kopplade till konstnärsmaterial, kläder, skor, skriv- och kontorsmaterial.

MER SOMMARLOV FÖR PENGARNA (14-114)

annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster kopplade till kläder, skor, friluftstidningsartiklar, sportartiklar, spel, detaljhandelsprodukter, jordbruks-, trädgårds-, och skogsbruksprodukter, marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

MER PÅSK FÖR PENGARNA (14-115)

annons- och reklamverksamhet, återförsäljartjänster för detaljhandelsprodukter, dagligvaror, livsmedelsprodukter, drycker, marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

MER JUL FÖR PENGARNA (14-116)

samtliga för de i märket registrerade tjänsterna.

Bergendahl & Son AB (Bergendahl) har bestritt ändring.

Coop har till grund för sin talan hållit fast vid att samtliga varumärken saknar särskiljningsförmåga för de tjänster som omfattas av registreringarna.

Bergendahl har till grund för sin talan hållit fast vid att samtliga märken har erforderlig särskiljningsförmåga.

Coop har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Huvuddelen i de registrerade märkena utgörs av orden ”mer... för pengarna” vilken har en klart beskrivande innebörd dvs. det anger att en vara eller tjänst är mer kostnadseffektiv i förhållande till andras varor eller tjänster. När en normalt informerad omsättningskrets kommer i kontakt med uttrycket MER PINGST FÖR PENGARNA är det inte sannolikt att dessa får uppfattningen att de vid utnyttjande av tjänsterna på något sätt erhåller mer av den kyrkliga högtiden för pengarna utan att de får mer varor eller tjänster förknippade med högtiden för pengarna. Det har under lång tid pågått en värdeförskjutning av begreppet pingst hos de allra flesta i omsättningskretsen och de uppfattar pingsten som en tid där man har ledigt och festar. Pingsten har i huvudsak blivit en helg förknippad med stora inköp av mat och dryck. Begreppet pingst är därför starkt associerat med åtskilliga av de för märket registrerade tjänsterna. Det ovan sagda gäller även för övriga högtider och evenemang som omfattas av registreringarna.

Även om ett märke inte är direkt beskrivande för avsedda varor eller tjänster ska det ändå bedömas sakna särskiljningsförmåga. De ifrågasvarande varumärkena får uppfattas som ett vanligt förekommande reklambudskap.

Bergendahl har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Coop påstår att uttrycken ”mer för pengarna” respektive ”mer xx för pengarna” skulle vara beskrivande för att en vara eller tjänst är mer kostnadseffektiv än andra varor och tjänster. Bolaget vill påpeka att man inte sökt registrering för uttrycket ”mer för pengarna”. Bolaget har beviljats registrering för ett antal slogans som kombinerar uttrycket ”mer för pengarna” med olika företeelser och högtider. Samtliga varumärken är fantasifulla uttryck som kommer av en lek med ord och uttryck. I sin helhet och i sin sammansättning skapar de ett originellt uttryck som inte förekommer i språket och som inte heller är något normalt språkbruk. Det som varumärkena anspelar på är något som inte kan köpas för pengar. Självfallet kan inte Bergendahls erbjuda jul, påsk, pingst osv. oavsett hur mycket konsumenten betalar.

EU-domstolens slutsatser i målet C-398/08 ”Vorsprung durch technic” synes närmast direkt applicerbart. Enbart den omständigheten att ett varumärke uppfattas som ett reklambudskap och att det mot bakgrund av sin lovordande karaktär i princip skulle kunna användas av andra företag är i sig inte tillräckligt för att dra slutsatsen att ett varumärke saknar särskiljningsförmåga. Ett ordmärke kan av omsättningskretsen samtidigt uppfattas som ett reklambudskap och en uppgift om varornas eller tjänsternas ursprung. Det kan inte krävas att en slogan ska ha inslag av fantasi för att den ska ha minsta särskiljningsförmåga som krävs enligt 7.1 b förordningen om gemenskapsvarumärken. Den omständigheten att en slogan kan uppfattas som fantasifull medför i princip att den kan ges särskiljningsförmåga. Sloganen ”Vorsprung durch technic” ansågs uppvisa prov på ett visst mått av originalitet och uttrycksfullhet. Eftersom det rörde sig om en välkänd slogan som använts under många år kunde det inte uteslutas att omsättningskretsen vant sig vid att förknippa denna slogan med Audis bilar. Dessa principer har bekräftats i målet C-311/11 ”Wir machen das besondere einfach”. Där domstolen dock kom till motsatt slutsats.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Bergendahls kännetecken är suggestiva och har erforderlig särskiljningsförmåga.

DOMSKÅL

En grundläggande förutsättning för att ett märke ska få registreras är att det har särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser. Denna funktion avser att göra det möjligt att särskilja en vara och en tjänst från andra med ett annat kommersiellt ursprung.

Vid bedömningen av om ett varumärke som, liksom i förevarande fall, består av en reklamslogan har särskiljningsförmåga ska samma kriterier användas som vid registrering av andra kategorier av varumärken. EU-domstolen har slagit fast att det inte krävs att en slogan exempelvis har inslag av fantasi eller något moment som skulle ge en överraskningseffekt. Domstolen har uttalat att en slogan som utöver ett objektivt reklambudskap även ger konsumenten en upplysning om de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung inte utesluts från att

kunna registreras. Endast om en slogan har ett så vardagligt budskap att det medför att det från början och utan någon som helst analys kan uteslutas att den kan ge konsumenten en upplysning om de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung kan den anses sakna för registrering erforderlig särskiljningsförmåga, jfr EU-domstolens dom i mål Audi AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkterna 56-58.

Mer-märkena omfattar ett stort antal tjänster och återförsäljartjänster i klass 35. Omsättningskretsen för dessa tjänster utgörs till övervägande delen av konsumenter i allmänhet.

Samtliga märken består av orden ”mer....för pengarna” samt benämningen på en högtid, ett evenemang etc. samt i ett fall av ordet grill.

Ordsammansättningen ”mer för pengarna” är en vanlig fras i det svenska språket som ofta förekommer både i vanligt språkbruk och i reklam- och marknadsföringssammanhang, i synnerhet när det gäller varor. Omsättningskretsen för de tjänster och återförsäljartjänster som omfattas av de registrerade märkena uppfattar beteckningen omedelbart som ett reklambudskap med betydelsen att konsumenten gör ett förmånligare köp eller en bättre affär i jämförelse med köp av någon annan vara eller tjänst. Beteckningen kan, mot bakgrund av dess närmast talesättsartade karaktär, inte anses ge upphov till någon uppfattning om varans eller tjänstens kommersiella ursprung.

En sammansättning av beteckningen ”mer för pengarna” med de angivna högtiderna, evenemangen eller ordet grill medför att omsättningskretsen direkt och utan förmedlande tankeoperationer får uppfattningen att man kan köpa mer varor eller tjänster för pengarna att använda vid firandet av högtiden etc. Tillägget av en högtid eller ett evenemang m.m. medför således inte att reklamfrasen kan uppfattas på något annat sätt och därigenom förmedla ett intryck om ett kommersiellt ursprung. Mer-märkena saknar med hänsyn härtill erforderlig särskiljningsförmåga. Registreringarna ska därför upphävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 14 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.