

SÖKANDE

Sundance productions, Inc.
165 West 46th Street, Suite 412
New York, NY 10036
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -09- 2 8

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Den under ovanstående nummer inkomna ansökan om registrering av varumärke har denna dag av Patent- och registreringsverket (PRV) på nedan angivna skäl avslagits jämlikt 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket THE HARLEM GOSPEL SINGERS för registrerade databärare avseende musikuppföranden, nämligen ljud- och videokassetter, ljud- och videoband, ljud- och videaskivor och CD-skivor i klass 9, trycksaker, nämligen vykort, hälsnings- och gratulationskort, affischer och program i klass 16, kläder, nämligen skor, hattar, mössor, kepsar, T-shirts och sweatshirts i klass 25 och levande musikframföranden, nämligen gospelkonserter och andra musikuppträdanden i klass 41.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket saknar särskiljningsförmåga.

Sökanden har i huvudsak anfört att märket som helhet inte kan vara beskrivande för de sökta varorna eller tjänsterna. Märket avser en specifik grupp och det kan allmänt sett inte finnas något frihållningsbehov för begreppet som sådant.

SKÅL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

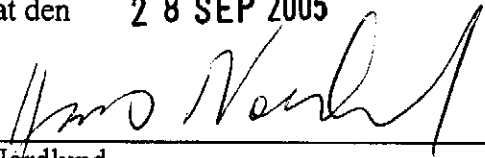
PRV gör följande bedömning.

Det sökta märket består av orden THE HARLEM GOSPEL SINGERS som anger varornas och tjänsternas geografiska ursprung samt är beskrivande för tjänsterna i klass 41. Via sökväg på internet, www.google.se, framgår det att det är vanligt med sightseeingturer till Harlem för att lyssna på gospelmusik, t ex www.harlemspirituals.com. Det finns därför en

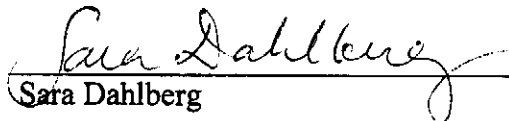
naturlig koppling till de sökta tjänsterna och namnet på stadsdelen Harlem bör således hållas tillgängligt för att kunna användas som ursprungsbeteckning för dessa tjänster. Det sökta märket saknar därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Ansökan skall därför avslås.

Beslutat den **2 8 SEP 2005**



Hans Nördlund



Sara Dahlberg

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutets dag.

SÖKANDE

Sundance Productions, Inc.
165 West 46th Street, Suite 412
New York, NY 10036
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -09- 2 8

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Den under ovanstående nummer inkomna ansökan om registrering av varumärke har denna dag av Patent- och registreringsverket (PRV) på nedan angivna skäl avslagits jämlikt 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket THE HARLEM GOSPEL SINGERS, i figur återgivet nedan, för registrerade databärare avseende musikuppföranden, nämligen ljud- och videokassetter, ljud- och videoband, ljud- och videoskivor och CD-skivor i klass 9, trycksaker, nämligen vykort, hälsnings- och gratulationskort, affischer och program i klass 16, kläder, nämligen skor, hattar, mössor, kepsar, T-shirts och sweatshirts i klass 25 samt levande musikframföranden, nämligen gospelkonserter och andra musikuppträdanden i klass 41.

**THE
HARLEM
GOSPEL
SINGERS**

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket saknar särskiljningsförmåga.

Sökanden har i huvudsak anfört att Harlem är ett område i New York som betytt mycket för utvecklingen av amerikansk "svart" kultur. Harlem har sålunda blivit ett begrepp och kan inte ses som enbart namnet på en stadsdel. Märket i sin helhet kan inte vara beskrivande för sökta varor eller tjänster. Märket avser en specifik grupp och det kan allmänt sett inte finnas något frihållningsbehov för begreppet som sådant.

SKÅL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

Enligt 15 § varumärkeslagen framgår att ensamrätten inte omfattar sådan del av ett registrerat varumärke som inte ensam för sig kan registreras som varumärke. I de fall då det råder ovisshet huruvida en sådan del av ett varumärke omfattas av ensamrätten, kan denna del vid registreringen uttryckligen undantas från skydd genom en s.k. disclaimer.

PRV gör följande bedömning.

Det sökta märket består av orden THE HARLEM GOSPEL SINGERS som anger varornas och tjänsternas geografiska ursprung samt är beskrivande för tjänsterna i klass 41. Via sökväg på internet, www.google.se, framgår det att det är vanligt med sightseeingturer till Harlem för att lyssna på gospelmusik, t ex www.harlemspirituals.com. Det finns därför en naturlig koppling till de sökta tjänsterna och namnet på stadsdelen Harlem bör således hållas tillgängligt för att kunna användas som ursprungsbezeichnung för dessa tjänster. Lydelsen saknar därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

PRV har för att undanröja ovisshet om ensamrättens omfattning krävt att sökanden accepterar en disclaimer för texten i märket i och för sig. Då sökanden inte medgivit en sådan disclaimer har ansökan inte försatts i sådant skick att den kan registreras.

Ansökan skall därför avslås.

Beslutat den 28 SEP 2005


Hans Nordlund


Sara Dahlberg

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutets dag.