

Varumärkesansökan nr 2004/02993

Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB
Box 4171
203 13 MALMÖ

SÖKANDE

Smedbo Holding AB
Box 13063
250 13 Helsingborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2006-06-28

OMBUD

Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB
Box 4171
203 13 Malmö

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 BESLAGSBODEN, i figur återgiven nedan, för små smidesvaror av järn och metall, artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser, nämligen metallbeslag för byggnader, fönster, möbler, sängar, bladreglar, bleckplåt, bokstäver och siffror (ej typer), dörrbeslag av metall, dörrreglar, dörrhandtag av metall, fästplattor, förankringsplattor, grytkrokar, gångjärn av metall, metallbeslag för handtag, husnummerskyltar av metall, järnbeslag för dörrar och fönsterbågar, små järnhandelsvaror av metall, portklappar, klädkrokar av metall, knoppar (handtag) av metall, konstföremål av oädel metall, krokar (metallvaror), metallkrokar för klädstänger, listverk av metall, lås av metall (icke-elektriska), mässing, obearbetad eller som halvfabrikat, oädla metaller, obearbetade eller delvis bearbetade, ringformade metallbeslag, rörhållare och rörklämmor av metall, metallskenor, metallbeslag för badrum, knoppar (handtag) av metall och krokar (metallvaror) för badrum i klass 6, apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; armaturer för gas- och vattenapparater och -ledningar, badkarsarmaturer, badinstallationer, badkar, bastubadinstallationer, belysningsapparater och installationer, elektriska lampor, kranar för rörledningar, lampkupor, lampglas, lampsocklar och lampskärmsållare, skyddsanordningar för belysningar, upphängningsanordningar för lampor i klass 11 och speglar, varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material eller av plast, nämligen beslag för dörrar, fönster, möbler och sängar, finsnickeriarbeten, spegelglas, gångjärn, handtag, hyllor, kantlister, medicinskåp, möbelbeslag, namn- och nummerplåtar, reglar, krokar, väggfasta handduksframmatrare, knoppar (handtag) i klass 20.

**BESLAGS
BODEN** 

Det sökta märket

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att den i märket ingående texten saknar särskiljningsförmåga och att det därför är nödvändigt att anteckna en disclaimer för texten i märket. Vidare har anförts att märket är förväxlingsbart med bifirman Beslagsboden i Helsingborg.

Sökanden har bestridit att det skulle vara nödvändigt med en disclaimer för texten i märket och anser att märket inte är beskrivande utan i stället skall uppfattas som ett suggestivt varumärke. Sökanden anser också, mot bakgrund av att märket använts och marknadsförts i stor omfattning, att märket därigenom förvärvat särskiljningsförmåga. Till stöd för att märket förvärvat särskiljningsförmåga har sökanden anfört att BESLAGSBODEN har använts och marknadsförts i mycket stor utsträckning i Sverige och i ett flertal andra länder sedan 1978. Genom den mycket omfattande marknadsföringen av BESLAGSBODEN har märket kommit att bli ett av de ledande märkena inom produktområdet för dekorativa beslag. I Sverige marknadsförs produkter under varumärket via byggvaruhus såsom Bauhaus, Horbach, Silvan, Beijer, Optimera, Järnia samt vissa andra större kedjor såsom till exempel EKO och ÖB. De produkter som marknadsförs under varumärket omsätter i Sverige ca 80 miljoner kr. Kostnaderna för att marknadsföra varumärket uppgår årligen till ca 2 miljoner kr. I ärendet har ingivits exempel på det marknadsföringsmaterial som använts avseende BESLAGSBODEN i Sverige i form av tidningsannonser, exempel på butiksskyltar och produktkataloger. Avseende bifirman Beslagsboden i Helsingborg har sökanden anfört att denna ingår i samma koncern som sökanden.

SKÄL

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.

Vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid som märket varit i bruk.

PRV gör följande bedömning.


Inledningsvis konstateras att det mellan sökanden och den motanförda bifirman Beslagsboden i Helsingborg råder intressegemenskap på så sätt att den person som har rätt att företräda sökanden också har rätt att företräda den motanförda firman varför bifirman inte utgör hinder för märkets registrering.

Beslag är en samlingsbeteckning för lås, nyckelskyltar, handtag, drag- och bärringar etc. Även liknande metalldelar med enbart prydnadsfunktion ingår i beteckningen beslag. En bod är en lokal för försäljning av varor i mindre skala. (Källa: nationalencyklopedins elektroniska version på www.ne.se, åtkomst 2006-05-08). BESLAGSBODEN i sökandens märke är mot bakgrund av ordens betydelse en naturlig sammansättning av två beskrivande ord. Sammansättningen är därmed inte heller ägnad att verka särskiljande för de aktuella varorna. En ensamrätt till varumärket kan därför innefatta denna märkesdel först om den genom användning visat sig ha förvärvat särskiljningsförmåga.

PRV finner att det av sökanden ingivna materialet inte visar att märket använts under sådan tid och i sådan omfattning att bristen på särskiljningsförmåga blivit avhjälpt.

Även om märket bedömt i sin helhet besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga har PRV för att undanröja ovisshet om ensamrättens omfattning krävt att en disclaimer antecknas för de i märket ingående orden BESLAGS BODEN. Då sökanden inte accepterat att avstå från ensamrätten genom att medge antecknande av en dylik disclaimer har ansökan inte försatts i ett sådant skick att den kan registreras. Ansökan skall därför avslås.

Beslutat den 28 JUN 2006



Anne Gustavsson



Herman Pettersson

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.