

Varumärkesansökan nr 2005/03992

Claes Langenius
Box 55777
114 83 Stockholm

SÖKANDE

Universal Music Aktiebolag
Box 55777
114 83 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Claes Langenius
Box 55777
114 83 Stockholm

2007 -09- 2 6

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket HITS FOR KIDS för cd-skivor, kompaktskivor (audio-video), skivor (magnetiska), kompaktskivor (rom), skivor (optiska), grammofonskivor), videokassetter med inspelningar, skivor för ljudinspelningar, musikkassetter; datorprogram, registrerade; musmattor, i klass 9, pappersark (kontorsmateriel), pappersvaror (skriv och kontorsmateriel), artiklar av kartong, trycksaker; fotografier; pappers varor; plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; affischer; almanackor; block; blyertspennor; bokmärken; bokstäver; böcker; pappersremсор och -kort för upptagning av datorprogram; dekaler; emballeringspapper; flaggor av papper; färglådor; skrivkriter; förvaringslådor; grafiska bilder; grafiska reproduktioner; grafiska tryckalster; gratulationskort; kalendrar; kontorsförnödenheter med undantag för möbler; kort; krita för litografi; kriter; kuvert; lösbladspärmar; musikaliska gratulationskort; omslagspapper, omslag (pappersvaror); pennhållare; pennor; pennskrin; pennvässare; plast för modellering; plastfilm för inslagning; porträtt; påsar (omslag, kuvert)-av papper eller plast för emballering; radergummin; ritmaterial; ritpennor; rivalmanackor; serieböcker; självhäftande tejp; skolmaterial (pappersvaror); skriv- eller ritböcker; skrivblock; skrivmateriel; skrivpapper; skrivunderlägg; ställ för bläckpennor och blyertspennor; stämplor; tavlor; tidningar; tidskrifter; tryckta publikationer; urklippböcker; vattenfärger; vykort och överföringsbilder (dekaler), i klass 16, gummi, kautschuk, glimmer; rå eller delvis bearbetad samt artiklar gjorda av dessa material; plast i halvfabrikat; film ej för inslagning, -plast och guttaperka, i klass 17, läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; paraplyer, parasoller; beautyboxar (oinredda), plånböcker, fick-; handväskor; kappsäckar; koffertar; portföljer; portmonnäer; resväskor; ryggsäckar; ränslor; shoppingväskor; skolväskor; strandväskor;

nyckelfodral i läderimitation, i klass 18, kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25, Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ballonger; bollar för lek; bollar för spel; plyschleksaker; skateboards; skidor, skridskor; rullskridskor; skämtartiklar; teddybjörnar; dockor; dockkläder; dockskåp och surfbord, i klass 28, annons- och reklamverksamhet, i klass 35, samt underhållning i form av musikunderhållning och TV-underhållning, anordnande av danstillställningar och framförande av liveföreställningar, i klass 41.

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

Sökanden har i svar på föreläggande bestridit registreringshindret och i allt väsentligt anfört följande. Uttrycket "Hits for kids" är ägnat att uppfattas som ett kännetecken och inte som en beskrivning av varorna och tjänsterna. Uttrycket uppfattas även av omsättningskretsen på detta vis. Ordet "hits" rimmar med ordet "kids" och sammansatt bildar orden "hits for kids" ett slagkraftigt uttryck som inte kan anses uppfattas som en upplysning om varorna/tjänsterna. Vidare har sökanden anfört att märket i vart fall genom inarbetning erhållit särskiljningsförmåga. Inarbetningen har skett dels genom att sökanden har sålt samlingsalbum under titeln "hits for kids" sedan 1998, dels genom omfattande marknadsföring, samt genom Tv-programmet "Hits for kids". Sökanden har härvid hänvisat till antalet sålda skivor. Det första "Hits for Kids" albumet gavs ut 1998 och hade i maj 2002 sålts i 74 807 exemplar i Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 2" gavs ut 1999 och hade i maj 2002 sålts i 160 531 exemplar i Sverige (s.k. "dubbelplatin"). "Hits for Kids 2" var under 1999 det mest sålda samlingsalbumet i Sverige och det sjätte mest sålda albumet överhuvudtaget i Sverige. "Hits for Kids 3" gavs ut 2000 och hade i maj 2002 sålts i 65 556 exemplar i Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 4" gavs ut 2000 och hade i maj 2002 sålts i 128 996 exemplar i Sverige (platinaskiva). "Hits for Kids 5" gavs ut 2001 och hade i maj 2002 sålts i 57 499 exemplar i Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 6" gavs ut 2001 och hade i maj 2002 sålts i 100 697 exemplar i Sverige (platinaskiva). "Hits for Kids 7" gavs ut den 23 mars 2002 och hade i maj 2002 sålts i 36 829 exemplar i Sverige. Samlingsalbum nr. 8 släpptes på marknaden i oktober 2002, och blev 2002 års mest sålda samlingsalbum, med fram till maj 2003 totalt 129 676 försålda exemplar ("platinaskiva"). Samlingsalbum nr. 9 släpptes den 19 mars 2003. Det hade i maj 2003 sålts i 48 300 exemplar ("guldskiva"), och fortsätter att sälja med ca 1000 -1500 exemplar per vecka.

Sökanden har anfört att omsättningskretsen i första hand utgörs av barn och i andra hand av vuxna personer med barn och framhåller att märket är inarbetat i hela omsättningskretsen. Sökanden har vidare hänvisat till EG-domstolens dom i mål C-329/02 (SAT2) och Patenbesvärsträttens domar i mål 01-375 (NUMBER ONE), 01-389 (DRESSSMART), 01-449 (MEGABULLAR), 94-198 (EXOTIC SNACKS), 00-356 (COUNTRYSIDE HOTELS). Sökanden har härvid bifogat en sammanställning av den totala marknadsföringskostnader för "Hits for kids" som uppgår till 19 540 841 kr. Sökanden har härvid bifogat utdrag av tittarsiffror från databasen "Hot collection". Sökanden har härvid bifogat ett intyg utfärdat av IFPI för att visa att "hits for Kids" har inarbetats. Vidare har sökanden bifogat resultatet av en marknadsundersökning avseende omsättningskretsens kännedom om varumärket HITS FOR KIDS.

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.

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.

Vad som ovan angetts gäller även tjänster.

PRV gör följande bedömning.

Det sökta märket består av lydelsen HITS FOR KIDS. En *hit* är en *melodi som i ngn skivinspelning säljs i stora mängder under viss tid* (Norstedts Stora Svenska Ordbok, wordfinder, version 3.0, åtkomst 2007-07-24). Därmed blir det sökta märket beskrivande för "för cd-skivor, kompaktskivor (audio-video), skivor (magnetiska), kompaktskivor (rom), skivor (optiska), grammofonskivor), videokassetter med inspelningar, skivor för ljudinspelningar, musikkassetter" i klass 9 och "underhållning i form av musikunderhållning och underhållning i form av musikunderhållning och TV-underhållning, anordnande av danstillställningar och framförande av liveföreställningar" i klass 41. Vid en samlad bedömning finner PRV att det sökta märket saknar således i sig för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. (jmf Patentbesvärsträttens dom i mål 03-113 HITS FOR KIDS).

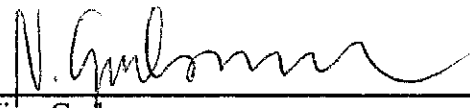
Det av sökanden ingivna materialet visar ej att det sökta märket inom omsättningskretsen används och gjorts känt såsom kännetecken för de sökta tjänsterna i sådan omfattning att den bristande särskiljningsförmågan kan anses avhjälpt. Det har därmed inte vistats att märket har genom användning förvärvat den särskiljningsförmågan som krävs för registrering.

Mot bakgrund av det ovan anförda skall ansökan avslås.

Beslutat den **26 SEP 2007**



Katy Lundqvist Perrier



Nina Gudmarsson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsträtten, 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.