

Varumärkesansökan nr 2003/03065

Exp. Patent- och registreringsverket

2009 -07- 14

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 STOCKHOLM

SÖKANDE

Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc.)

1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku

TOKYO 107-0052

Japan

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)

Box 23101

104 35 STOCKHOLM

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 ett tredimensionellt märke med lydelsen SONY, återgivet nedan, för handkontroller till TV-spel för användning med TV för personligt bruk och TV-spel för användning med TV för kommersiellt bruk. i klass 9.



Märket utgörs av en handkontroll i svart med vita textelement och knappar i grått med symboler i blått, turkos, rött och rosa.

PRV har som hinder för registrering anfört att det krävs en disclaimer för varans form då formen saknar särskiljningsförmåga.

Sökanden har i allt väsentlig bestridit PRV:s bedömning och dels hävdade att märket har ursprunglig särskiljningsförmåga genom att själva formen på varan skiljer sig tydligt från övriga handkontroller på marknaden och att den särpräglade formen inte uppnår ett tekniskt resultat, och dels att varans form har förvärvat särskiljningsförmåga genom lång användning och exponering.

För att påvisa formens ursprungliga särskiljningsförmåga har sökanden inkommit med avbildningar av andra handkontroller på marknaden. För att styrka den förvärvade särskiljningsförmågan har sökanden inkommit med material som påvisar användning, så som reklammaterial och försäljningssiffror, samt en marknadsundersökning för att påvisa igenkänning.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ettärke 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.

Som varumärke får inte registreras kännetecknen som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

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.

Enligt 15 § samma lag 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 så kallad disclaimer.

PRV gör följande bedömning

Det sökta märket är en handkontroll med två vinklade hållare, med fyra knappar vardera i olika geometriska former och olika märkning, med en mellanliggande bit som sammanfogar hållarna, med ytterligare tre geometriskt formade knappar samt två styrspakar och även viss figurativ märkning samt lydelsen SONY.

PRV konstaterar att formen till viss del skiljer sig från andra handkontroller på marknaden men att grundformen för handkontroller till spelkonsoler är likartade och att det därmed endast är detaljer som skiljer de olika handkontrollerna åt.

PRV har därmed kommit till slutsatsen att det sökta märket form inte besitter en sådan ursprunglig särskiljningsförmåga att den kan registreras.

Den till PRV ingivna utredningen om märkets användning på marknaden förmår inte påvisa användningen av formen för att särskilja varan. En handkontroll är per definition ett tillbehör som oftast säljs tillsammans med en spelkonsol, och då merparten av det material för att

påvisa användningen är just i samband med såväl spelkonsolen som andra varumärken, kan det inte anses att det ingivna materialet kan påvisa att varans form för sig förvärvat särskiljningsförmåga. Även de ingivna försäljningssiffrorna avser övervägande den konsol som handkontrollen är ett tillbehör till och förmår inte påvisa den sökta varans form som ett kännetecken.

Den påtalade marknadsundersökningen, vilken skall påvisa omsättningskretsens igenkänning av varans form som kännetecken, avser dels endast en del av omsättningskretsen, vilken sökanden refererar till som den "relevanta omsättningskretsen" och dels konsolmarknaden i stort och inte handkontrollen.

Den omsättningskrets som omfattas av de sökta varorna måste betraktas som allmänheten då dessa säljs i elektronikaffärer och leksaksaffärer. Den främsta användargruppen för sökandes varor må vara, så som sökanden anför, personer mellan 15 och 35 år och framför allt män, men omsättningskretsen för handkontroller till TV- och datorspeltillbehör måste inkludera även övriga konsumenter dels för att spelande går upp i åldrarna och över könsgränserna och dels för att varorna ofta köps som gåvor av anhöriga.

De ingivna uppgifterna om igenkänning kan inte sägas visa att igenkänningspenetrationen hos en betydande del av hela omsättningskretsen har visats för den specifika formen som ansökan avser.

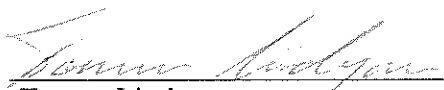
Således finner PRV att varans form är likartad med övriga handkontroller på marknaden och att denna därmed saknar ursprunglig distinktivitet. Vidare har det inte visats genom inlämnat material att varans form har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning eller igenkänning.

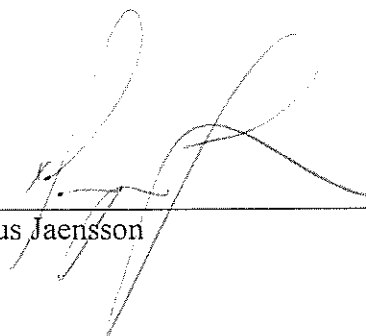
PRV finner därför att det finns särskild anledning att tro att det för omsättningskretsen kan råda ovisshet angående ensamrättens omfattning. För att undanröja sådana tvivel har PRV således begärt att en disclaimer skall antecknas för varans form. Då sökanden inte medgivit att avstå från sådan ensamrätt har ansökan inte försatts i ett sådant skick att den kan registreras.

Mot bakgrund av det ovan sagda skall ansökan avslås.

Beslutat den

14 JUL 2009


Tomas Lindegren


Magnus Jaensson

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 beslutsdagen.