

2011 -02- 1 4

Invändningsärende nr 2009/0054/0001

Registrering nr 402160

INVÄNDARE

EMI Music Sweden AB
Box 17704
118 93 Stockholm

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
Box 7701
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

Outpost FX AB
Drottninggatan 18
803 20 Gävle

OMBUD

Bergensträhle & Lindvall AB
Box 17704
118 93 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket JULBRASAN, med registreringsnummer 402160, registrerat för DVD spelare; vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat, i klass 9.

Invändaren har yrkat registreringen ska upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga samt att det föreligger ett frihållningsbehov för lydelsen i märket.

Till stöd för invändningen har invändaren i huvudsak anfört följande. Innehavarens märke JULBRASAN används av innehavaren för marknadsföring och försäljning av en DVD-skiva innehåller en brinnande julbrasa för återgivning på TV-apparat eller bildskärm. Invändaren

har härvid bifogat en bild där DVD-skivans omslag återges. Även om varorna inspelade DVD-skivor ej finns med i innehavarens varuförteckning måste denna lydelse anses beskrivande för sådana varor som anses likartade med eller kompletterande till inspelade DVD-skivor. Att medge registrering och därmed ensamrätt i förhållande till aktuella varor, kommer också på ett orättfärdigt sätt att inverka på det frihållningsbehov som finns för den beskrivande lydelsen JULBRASAN för DVD-skivor innehållande en inspelning av en julbrasa. Att medge innehavaren ensamrätt till JULBRASAN för varor använda för återgivning av en brinnande brasa skulle på ett otillbörligt sätt begränsa andra näringsidkares användning av denna beskrivande lydelse och det finns därmed ett frihållningsbehov för denna lydelse i klass 9. Innehavaren använder i praktiken lydelsen JULBRASAN för marknadsföring och försäljning av DVD – skivor och försöker genom denna registrering på ett otillbörligt sätt att utöka sitt skyddsomfång för lydelsen till att innefatta varorna inspelade DVD-skivor. Det bör tillämpas en extensiv bedömning vad gäller varuslagslikhet för att det uppenbara frihållningsbehovet för ordet julbrasan för DVD-skivor och varor av likartat eller kompletterande slag ej ska begränsas på ett otillbörligt sätt. Följaktligen måste alla varor som kan användas för att avspela, återge, lagra eller på annat användas i samband med en DVD-skiva därmed anses som varor av samma eller likartat slag omfattas av frihållningsbehovet för lydelsen JULBRASAN.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Invändarens argument saknar betydelse för bedömningen av det sökta märkets registrerbarhet. Märket ska bedömas med avseende på de sökta varorna. Hur märket faktiskt använts saknar betydelse för den administrativa bedömningen. Även om sådan hänsyn skulle tas, kan de omständigheter som invändaren beskrivit knappast tala till innehavarens nackdel, utan visar tvärtom att märket fungerar som ett varumärke på marknaden. Genom användningen, som varit omfattande, har varumärkets distinktivitet i förhållande till de aktuella varorna endast kommit att stärkas. Det är inte särskilt saklig argumentation från invändaren att sökanden försöker att på ett otillbörligt sätt utöka sitt skyddsomfång för lydelsen. Att ansöka om varumärkesregistrering kan knappast vara otillbörligt. Saken framstår som märkligare i ljuset av att invändaren själv argumenterar för en extensiv bedömning vad gäller varuslagslikhet. Med en sådan bedömning skulle de sökta varorna redan falla under skyddsomfånget för sökandens tidigare registrering JULBRASAN, med registreringsnummer 385 646. För att frihållningsbehov ska kunna åberopas till hinder för registrering, ska det handla om märken som beskriver en egenskap hos de sökta varorna eller tjänsterna. Det ska dessutom finnas ett klart och förutsebart behov hos konkurrenterna av att använda exakt i märket ingående det uttrycket för att beskriva egenskaper hos sina varor. Märket JULBRASAN beskriver inte en egenskap hos DVD-spelare, vetenskapliga apparater och instrument eller andra sökta varor i klass 9. En sådan tolkning är helt okänd för svensk och europeisk registreringspraxis. Med invändarens resonemang kan inget motiv som är möjligt att fota, filma, spela in etc. ha särskiljningsförmåga för det aktuella medium som används. JULBRASAN är inte beskrivande för, och kan otvivelaktigt fungera som ett varumärke för, de sökta varorna. Det finns inget behov hos konkurrenter till sökanden att använda märket.

SKÄL

Enligt 13 § varumärkeslagen får ett varumärke 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, ska inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

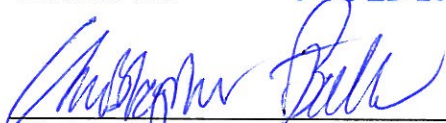
PRV gör följande bedömning

Innehavarens märke består av lydelsen JULBRASAN. Vid bedömningen av en lydelses särskiljningsförmåga har PRV att ta ställning till om märket är beskrivande i förhållande till de i ansökan sökta varorna eller tjänsterna. I föreliggande fall är märket sökt för varor i klass 9, ibland dem för magnetiska databärare och inspelningsbara skivor. En DVD-skiva kan utgöra en magnetisk databärare och en inspelningsbar skiva. Ansökan omfattar således DVD-skivor.

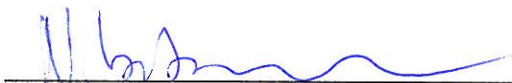
Varumärket JULBRASAN är bildat genom en sammansättning av orden jul och brasa och återfinns ej i svenska ordlistor. Ordet brasa, sett för sig, saknar särskiljningsförmåga för bland annat ovan nämnda varor, då det skulle återge innehållet på skivan. I sammansättning med ordet jul bildar dock JULBRASAN en abstrakt lydelse som inte kan anses vara beskrivande för varor sökta i klass 9. Därmed finner PRV, vid en helhetsbedömning, att innehavarens märke besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det därmed inte föreligger något frihållningsbehov.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den **14 FEB 2011**



Christopher Büller



Nina Isaksson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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