

Varumärkesansökan nr 2011/07361

von Lode advokat aktiebolag
Box 47229
100 74 Stockholm

SÖKANDE

Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Box 7399
103 91 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2013-05-28

OMBUD

von Lode advokat aktiebolag
Box 47229
100 74 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket **.SE** avseende följande tjänster:

Klass 35: Marknadsföring av domännamn.

Klass 45: Konsultationer avseende domännamn och registrering av domännamn.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är beskrivande och att det saknar erforderlig särskiljningsförmåga för samtliga tjänster i klasserna 35 och 45.

Sökanden har i huvudsak anfört att de inte delar uppfattningen att märket saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de tjänster som ansökan avser. Sökandens ståndpunkt är att varumärket innehar ursprunglig särskiljningsförmåga. I vilket fall har varumärket förvärvat särskiljningsförmåga genom långvarig användning och gedigna investeringar i marknadsföring.

Varumärket har använts av sökanden sedan 2006. **.SE** förvaltar toppdomänen **.se** och agerar även som arrangör till olika nätverksrelaterade event, som Internetdagarna. **.SE** har aktivt startat flera kampanjer och vidtagit många åtgärder för att stärka sitt varumärke och främja internetutvecklingen i Sverige. Varumärket är inte bara etablerat inom internetbranschen, men även för slutanvändare, noviser och skolbarn. Den relevanta omsättningskretsen, som till del består av svenska internetanvändare, uppfattar kännetecknet **.SE** först och främst som ett varumärke och inte som en beskrivning av toppdomänen. **.SE**:s status som varumärke för Stiftelsen för Internetinfrastruktur är även etablerad hos flera stora organisationer. Detta intygas bland andra av Sveriges konsumenter och Svenska Bankföreningen. Sökanden har även skickat in omnämmanden av varumärket i svensk press.

Sökanden har använt varumärket i sammanhang såsom Internetdagarna, Internetfonden samt vid utgivande av Internetguider. Vidare ges rapporten Svenskarna och Internet ut årligen och Bredbandskollen är .SE:s verktyg för konsumenter att kunna mäta och utvärdera sin internetuppkoppling. Sökanden anordnar även en skoltävling - WEB-stjärnan- samt deltar i samarbetet Digidel med den offentliga sektorn.

Uppgift om marknadsföringskostnader har givits in. Under åren 2006 – 2010 har sökanden satsat över 12 miljoner kronor på marknadsföring av verksamheten under varumärket .SE.

SKÄL

Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser.

Av 1 kap 5 § första stycket varumärkeslagen framgår att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Enligt 1 kap 5 § tredje stycket varumärkeslagen ska, vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga, hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

PRV gör följande bedömning

När det gäller att bedöma varumärkets beskrivande karaktär ska det fastställas om det ur målgruppens synpunkt finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och de varor eller tjänster som ansökan avser.

Det sökta märket består av lydelsen .se, där se bland annat är toppdomänen för Sverige. Då de sökta tjänsterna avser marknadsföring, konsultationer samt registrering av domännamn, anger märket tjänsternas innehåll.

Enligt EU-domstolens rättspraxis medför omständigheten att ett ordmärke är beskrivande för vissa varor eller tjänster att varumärket även saknar särskiljningsförmåga för dessa varor eller tjänster (se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-265/00 (BIOMILD), punkt 19 i mål C-363/99 "Postkantoor", punkt 86). Eftersom det nu aktuella varumärket har en beskrivande innebörd i förhållande till samtliga de tjänster som ansökan avser, kommer den berörda målgruppen huvudsakligen att uppfatta varumärket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Märket saknar därmed för registrering ursprunglig särskiljningsförmåga i förhållande till de aktuella tjänsterna.

Fråga är då om märket genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga.

Vid prövningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga ska en helhetsbedömning göras av alla omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel för de tjänster det avser. Hänsyn kan därvid tas till bl.a. den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att tjänsterna kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar.

Omsättningskretsen för de tjänster som ansökan avser utgörs av alla som kan komma att tänkas registrera sitt eget domännamn, det vill säga allmänheten i stort. Det sökta märket får anses vara i hög grad beskrivande för de nu aktuella tjänsterna.

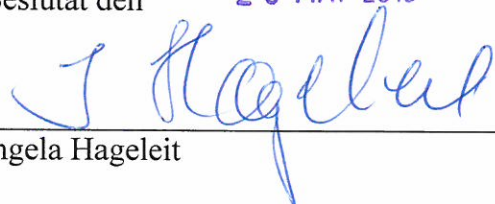
PRV konstaterar att det material som ingivits, bl.a. i form av annonser, inarbetningsintyg, kostnader för annonskampanjer, exempel på exponering av märket m.m. visserligen innehåller uppgifter om att märket har använts. Materialet visar dock inte hur stor del av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett särskiljande kännetecken eller att de aktuella uppgifterna avseende marknadsföringskostnader specifikt hänför sig till det sökta märket. Inte heller har sökanden visat att användningen har skett under en längre tid eller hur intygsgivarna har kommit fram till slutsatsen att det sökta märket är mycket känt i omsättningskretsen och att beteckningen är så känd att den sedan år 2010 bör anses vara till fullo inarbetad som varumärke för sökande. PRV konstaterar även att i det material som har skickats in så används i många fall inte .SE ensamt som ett kännetecken utan tillsammans med förklarande text, såsom stiftelsen eller stiftelsen för internetinfrastruktur. Med hänsyn härtill finner PRV att det inte finns tillräckligt stöd för slutsatsen att märket har förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga i förhållande till de tjänster som ansökan avser.

Hinder mot att registrera märket föreligger därmed med avseende på samtliga tjänster det avser.

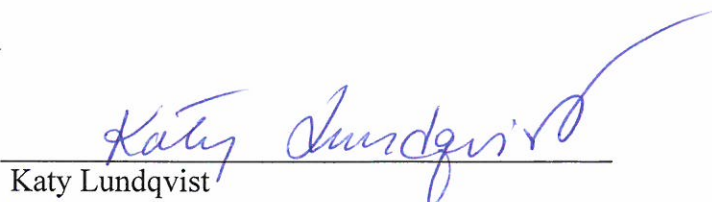
Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås i sin helhet.

Beslutat den

28 MAY 2013



Ingela Hageleit



Katy Lundqvist

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.