

Nationell varumärkesansökan avslås delvis
Varumärkesansökan nr 2013/02715
Er referens: IPQ4790

IPQ IP Specialists AB
Mailbox 550
114 11 Stockholm

SÖKANDE

Systembolaget Aktiebolag
103 84 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -04- 08

OMBUD

IPQ IP Specialists AB
Mailbox 550
114 11 Stockholm

BESLUT

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

Klass 9: Nedladdningsbar mjukvara i form av mobil applikation för mätning och kontroll; programvara i form av mobil applikation för beräkning.

Följaktligen ska märket registreras för följande tjänster:

Klass 44: Information och rådgivning avseende hälsa.

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket PROMILLEKOLL för nedladdningsbar mjukvara i form av mobil applikation för mätning och kontroll; programvara i form av mobil applikation för beräkning i klass 9 samt information och rådgivning avseende hälsa i klass 44.

PRV har som hinder för registrering anført att det sökta märket är beskrivande och att det saknar erforderlig särskiljningsförmåga för samtliga varor i klass 9.

Sökanden har i huvudsak anført följande. Det sökta märket kan inte uppfattas av den berörda omsättningskretsen som endast en upplysning om varornas användningsområde och syfte utan får istället uppfattas som framför allt ett suggestivt märke i förhållande till de sökta varorna och tjänsterna. Det sökta märket består av ett nyskapat ord som ingen använt tidigare och som enbart har fått en användning genom sökandens verksamhet. Märket är således ett nytt ord som enbart används för att beteckna just sökandens varor och tjänster. PRV har uppenbarligen gjort en enkel sammanfattning av de olika delarna i märket och kommit fram till att betydelsen av PROMILLE och KOLL är ”att ha kontroll på promillehalten”. EU-

domstolen har i målet BIOMILD (C-265/00) uttalat att ett varumärke som består av vissa delar som kan anses vara beskrivande, ändå kan ges särskiljningsförmåga om kombinationen ger ett nybildat ord som har en innebörd som är större än summan av nämnda delar. Sökanden menar att det sökta märket PROMILLEKOLL är ett sådantärke där det nybildade ordet ger en ny innebörd som är större än de ingående orddelarna och att detta ord ger ett suggestivt intryck i förhållande till den tänkta omsättningskretsen.

Vidare har sökanden hänvisat till ett antal tidigare registreringar där ordet ”koll” eller ”kollen” ingår och hävdar att PROMILLEKOLL inte uppvisar mindre särskiljningsförmåga än dessa och att PROMILLEKOLL därmed också borde anses ha särskiljningsförmåga enligt varumärkeslagens krav.

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.

PRV gör följande bedömning

Bestämmelsen i 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumärkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och förutsätter en direktivenlig tillämpning. I direktivet görs en uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga respektive sådana märken som är beskrivande, det vill säga varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som kan användas för att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

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 (jfr Förstainstansrättens dom i mål T-311/02, ”LIMO”, punkt 30).

Det sökta märket består av lydelsen PROMILLEKOLL. I förhållande till de sökta varorna i klass 9 anger märket endast varornas användningsområde och syfte, det vill säga att ha kontroll på promillehalten. Det kan inte anses att märket därutöver innehar något som gör att omsättningskretsen har anledning att uppfatta den som individualiserande för dessa varor. PROMILLEKOLL är en naturlig sammansättning av orden PROMILLE och KOLL och kan inte anses ha någon annan innebörd än den att ha kontroll på promillehalten. Följaktligen

finns ett sådant direkt och konkret samband mellan märkesordet och de varor i klass 9 som ansökan avser att märket är att beteckna som beskrivande.

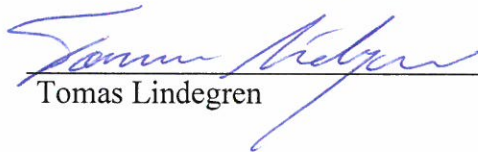
Enligt EU-domstolens rättspraxis medför omständigheten att ett ordmärke är beskrivande för vissa varor eller tjänster att varumärket även saknar särskiljningsförmåga för dessa varor eller tjänster (se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-265/00, "BIOMILD", punkt 19 samt i mål C-363/99, "Postkantoor", punkt 86). Eftersom det nu aktuella varumärket har en beskrivande innebörd i förhållande till samtliga de varor 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 erforderlig särskiljningsförmåga.

Hinder mot att registrera märket föreligger därmed med avseende på samtliga varor i klass 9. Vad gäller PRV:s bedömningar i tidigare ärenden medför dessa ingen annan bedömning i detta ärende, då varje ärende är unikt och en bedömning görs från fall till fall utifrån varje ärendes specifika förutsättningar.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås delvis.

Beslutat den

08 APR 2014



Tomas Lindegren



Madeleine Bergström

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.