

Varumärkesansökan nr 2013/01799

Baker & McKenzie Advokatbyrå
Box 180
101 23 Stockholm

SÖKANDE

Feelgood Svenska Aktiebolag (publ)
Box 5254
102 46 Stockholm

OMBUD

Baker & McKenzie Advokatbyrå Kommanditbolag
Box 180, Vasagatan 7
101 23 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -04- 2 2

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 registrering av följande varumärke:

feelgood

Märket är utfört i färgerna blått och rött.

Klass 28: Gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; redskap för gymnastik; maskiner för fysisk träning; träningsapparater.

Klass 41: Motionsinstruktioner; konsulttjänster avseende motion; tränings- och motionsanläggningar; träningstjänster rörande yrkeshälsa; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; arrangerande av motionskurser; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; sport- och idrottsaktiviteter; hälsoklubbs- och gymtjänster; handledning och instruktion för gymträning; upplåtande av anläggningar för gymnastik och idrott; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; ledning av kurser och seminarier; underhållning.

Klass 44: Medicinska tjänster; medicinska tjänster för behandling av människokroppen; rådgivning avseende medicinska tjänster; medicinska kliniker; sjukvård; läkarmottagning; vårdcentral; konsultationer avseende medicinsk assistans av läkare och annan specialiserad medicinsk personal; tjänster utförda av läkare; sjukskötersketjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; medicinska vårdtjänster; hälsovård; informationstjänster relaterade till hälsovård; läkemedelsrådgivning; psykologtjänster; fysisk rehabilitering;

sjukgymnastik; upplåtande av hjälpmedel för psykisk rehabilitering, ingående i klassen; arbetsterapitjänster; kostrådgivning; rådgivning relaterad till kost.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket saknar erforderlig särskiljningsförmåga för samtliga varor och tjänster det avser.

Sökanden har i huvudsak anfört att det sökta märket är ett stiliserat figurmärke som tydligt skiljer sig i både färg och form. Figurelementet bidrar till att märket uppfyller kraven på särskiljningsförmåga. Märkets ordalydelse ska bedömas utifrån helheten och inte de enskilda orden för sig. I de fall orden *feel* och *good* återfinns tillsammans är det uteslutande i kombinationen ”*feel-good*”, dvs med ett bindestreck mellan orden. *Feelgood Svenska AB* (”*Feelgood*”) är etablerade i hela Sverige och har 600 anställda. *Feelgood* levererar hälso-tjänster på 150 svenska orter, varav det på ca 60 orter utgörs av *Feelgoods* egna anläggningar. Företaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. År 2000 sökte *Feelgood* ett motsvarande figurmärke vilket beviljades av OHIM år 2006. Märket föll 2011 då förnyelseavgiften inte betalades. Det saknas anledning för PRV att göra en annan bedömning än OHIM. Vidare har *Feelgood* fortsatt att använda varumärket i samma utsträckning även efter det att registreringen fallit. Sökanden har i vart fall erhållit ensamrätt till varumärket genom inarbetning. Nästan samtliga träffar på Google hänvisar vid en sökning på *feelgood* till bolaget *Feelgood* och dess verksamhet. Sökanden har uppskattningsvis cirka 12 procent av den svenska marknaden för företagshälsovård och är den näst största aktören på marknaden. Till ytterligare styrkande av inarbetning inges kopior på årsredovisningar, marknadsföringsmaterial, kopior på tidningsartiklar, broschyrer, omsättningssiffror samt utdrag från sökandens hemsida.

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 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.

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

I förevarande ansökan består märket i allt väsentligt av ordet FEELGOOD. Uttrycket feel good betyder bland annat "må bra" (www.wordfinderonline.se, åtkomst 2014-04-14). I förhållande till samtliga sökta varor och tjänster anger lydelsen dessas syfte och ett önskat resultat. Följaktligen finns ett sådant direkt och konkret samband mellan märkesordet och de varor och tjänster som ansökan avser att märket är att beteckna som beskrivande för dessa.

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", p. 86). Eftersom det nu aktuella varumärket har en beskrivande innebörd i förhållande till samtliga varor och 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 erforderlig särskiljningsförmåga.

Märkets figurativa utförande med bokstaven "f" i kursiv stil samt ordet "feel" i blått och ordet "good" i rött är inte så särpräglad att det bidrar till märkets särskiljningsförmåga.

Vid bedömningen av huruvida ett varumärke uppnått särskiljningsförmåga ska beaktas faktorer som bland annat varumärkets marknadsandel, i vilken omfattning märket använts och under hur lång tid, hur stora investeringar i marknadsföring företaget gjort, den andel av omsättningskretsen som med ledning av varumärket kan ange att varan/tjänsten härrör från ett specifikt kommersiellt ursprung samt yttranden från exempelvis näringslivsförbund och andra yrkessammanslutningar.

Enligt dessa kriterier är det inarbetningsmaterial som getts in inte tillräckligt för att visa att märket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

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

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

Beslutat den

22 APR 2014


Hans Nordlund


Eva Zamel

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.