

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2012/0123/0001

Registrering nr 506751

INVÄNDARE

Coop Marknad AB

OMBUD

IPQ IP Specialists AB
Mailbox 550
114 11 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket
2014-06-19

INNEHAVARE

Bergendahl & Son Aktiebolag
Box 14
281 21 Hässleholm

OMBUD

Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 4501
203 20 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket MER HALLOWEEN FÖR PENGARNA med registreringsnummer 506751, registrerat för följande tjänster:

Klass 35: *Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; återförsäljning av kemikalier och kemiska preparat, plaster, gödsel, målarfärger och måleriprodukter, konstnärsmaterial, hygieniska och kosmetiska produkter, medel för skötsel av skodon och klädvård, industriella oljor och fetter, bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel, farmaceutiska och veterinära preparat, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, förbandsmaterial, desinfektionsmedel, smycken och bijouterier, kläder, skor, väskor, produkter framställda av läder och läderimitation, trädgårdsredskap, byggnadsmaterial, hushållsredskap och köksgeråd av trä, plast och metall, produkter av plast, trä, metall och glas för hushållsändamål och heminredning, artiklar av metall, spik, skruvar, maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej för fordon), data och hemelektronik, vitvaror, badrumsinredning, köksmaskiner, handdrivna verktyg och handredskap, knivsmidesvaror, bestick, nappflaskor och baby tillbehör, lampor och belysningsarmaturer, friluftartiklar, sportartiklar, spel och leksaker, fyrverkeripjäser, pappersprodukter för hushållsändamål, tidningar, skriv och kontorsmaterial, möbler och heminredningsprodukter,*

textilier för heminredning, plastmaterial för emballering, detaljhandelsprodukter, dagligvaror och livsmedelsprodukter, drycker, jordbruks-, trädgårds-, och skogsbruksprodukter, tobak och tobaksprodukter; marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas i dess helhet och anför som grund att märket saknar särskiljningsförmåga och att det finns ett frihållningsbehov för andras användning av uttrycket MER HALLOWEEN FÖR PENGARNA i förhållande till de tjänster som registreringen omfattar.

Innehavaren av märket bestrider grunderna för invändningen.

Invändarens utveckling av talan

MER HALLOWEEN FÖR PENGARNA är klart beskrivande för de omfattade tjänsternas värde. Det anger att en vara eller tjänst är billigare än en annan eller att valet av en vara eller en tjänst framför en annan är mer kostnadseffektivt. Det registrerade uttrycket kan inte fungera som individualiseringsmedel och kan inte skilja tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Hänvisningen till den årligen återkommande företeelsen HALLOWEEN leder inte till någon annan slutsats. Tvärtom förstärker det närmast bristen på särskiljningsförmåga.

Med utgångspunkt i den beskrivande karaktär uttrycket har torde det således varken för innehavaren eller för någon annan aktör kunna fungera som kännetecken i legal mening och för utpekande av kommersiellt ursprung. Detta generellt för varor och tjänster som kan ges ett pris, i realiteten alla tänkbara varor och tjänster.

Uttrycken "mer för pengarna" respektive "mer XX för pengarna" är mycket vanligt förekommande i både dagligt tal, marknadsföring och redaktionella texter för just angivande av en varas eller en tjänsts värde relativt andra varor och tjänster. Uttrycken har något av en unik roll i språket som måste hållas fri för invändarens och andras användning.

Det registrerade uttryck som för tillfället är mest vanligt förekommande är "mer jul för pengarna". Bifogat återfinns ett antal exempel på användning av uttrycket "mer jul för pengarna" såsom payoff eller kännetecken för både tjänster som omfattas av de nu aktuella registreringarna och sådana som inte omfattas av dessa. Exempelen är hämtade från Internet och visar på Malmö City Korts, Stena Lines, Ö & B:s samt Willy:s (i form av en tryckt annons och information om en reklamfilm som finns att finna på YouTube) användning.

Om monopolisering av dessa uttryck godkänns leder det till en omotiverad och absolut inskränkning i andra aktörers möjlighet att använda uttrycken för att påvisa en sådan skillnad i pris och värde som registreringarna ger uttryck för.

Vid en bedömning av det aktuella uttrycket för MER HALLOWEEN FÖR PENGARNA kan alltså en bedömning göras antingen om uttrycket kan anses beskrivande eller, om det inte anses direkt beskrivande, ändå saknar särskiljningsförmåga. För den sista bedömningen är frågan om uttrycket kan anses vara tillräckligt originellt och att det krävs en viss tolkning eller eftertanke för att bedöma det. Invändaren har härvid hänvisat till EU-domstolens dom i mål C-398/08 VORSPRUNG DURCH TECHNIK.

Invändarens bedömning är att det aktuella varumärket inte uppnår den originalitet som krävs för att ha en tillräcklig inneboende särskiljningsförmåga. Uttrycket kräver inte tillräckligt mycket eftertanke eller tolkning för att nå upp till den grad av särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Som även har framförts i invändningen kan till denna bedömning läggas att liknande uttryck, som innehåller "mer för pengarna" är mycket vanligt förekommande i både dagligt tal, marknadsföring och redaktionella texter.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar invändaren på att den ovan nämnda registreringen upphävs i dess helhet.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider att märket saknar särskiljningsförmåga och anför i huvudsak följande. Innehavaren har inte sökt registrering för begreppen "mer för pengarna" eller andra ordkombinationer som anger det relativa priset för en konkret vara eller tjänst. De av invändaren anförda exemplen saknar således relevans. Innehavaren har i stället sökt och beviljats registrering för en slogan som kombinerar uttrycket "mer för pengarna" med högtiden halloween. Självfallet kan innehavaren inte erbjuda halloween, oavsett betalning, inom ramen för de tjänster som återfinns i klass 35. Den lekfulla och suggestiva helheten i kännetecknet ger det erforderlig särskiljningsförmåga. Innehavarens varumärke är således inte ett uttryck som utgörs av något normalt språkbruk och det föreligger följaktligen inte något frihållningsbehov på så sätt som invändaren påstår.

Det har tidigare framhållits att det som varumärket anspelar på inte kan köpas för pengar. Det är just häri originaliteten ligger och det faktum att uttrycket "mer för pengarna" förekommer i dagligt tal är således irrelevant. Innehavarens märke är således en oväntad sammansättning av ord som omsättningskretsen har lätt att komma ihåg och associerar till innehavaren, d.v.s. en upplysning om dess kommersiella ursprung.

EU-domstolen framhåller att enbart den omständigheten att ett varumärke av omsättningskretsen uppfattas som ett reklambudskap, och att det mot bakgrund av dess lovordande karaktär i princip skulle kunna användas av andra företag, i sig inte är tillräcklig för att dra slutsatsen att varumärket saknar särskiljningsförmåga.

Vidare poängterar domstolen att varumärken, i den mån de inte är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, kan uttrycka ett objektivi budskap även om detta är enkelt – och likväl ge konsumenten en upplysning om de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Så kan särskilt vara fallet när dessa varumärken inte begränsas till ett vanligt reklambudskap, utan har ett visst mått av originalitet eller uttrycksfullhet, kräver en minsta grad av ansträngning för att tolkas eller ger upphov till en tankeprocess hos omsättningskretsen.

Det nu aktuella varumärket *har* ett visst tillräckligt mått av originalitet samt ger upphov till en tankeprocess hos omsättningskretsen pga. dess karaktär i form av "onaturlig" sammansättning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att innehavarens kännetecken är suggestivt och har erforderlig särskiljningsförmåga.

SKÄL

Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen får ett varumärke registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap 5 § varumärkeslagen 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

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).

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).

PRV:S BEDÖMNING

Det sökta märket består av lydelsen MER HALLOWEEN FÖR PENGARNA. Uttrycket "mer för pengarna" är, ofta använt i annonsering och marknadsföring av varor och tjänster för att ange en varas eller en tjänsts värde relativt andra varor och tjänster. Halloween - namnet på allhelgonafton, 31 oktober, i anglosaxiska länder - utmärks av ett lekfullt skräcktema med utklädsel och med en utpräglad färg- och formsymbolik där svart och orange, pumpor och skelett dominerar (<http://www.ne.se/lang/halloween>, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-06-05).

Innehavarens tjänster avser förutom annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster även återförsäljning av ett brett register av produkter samt marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader. Den aktuella omsättningskretsen består av allmänheten i gemen, vilken kan förväntas ha en genomsnittlig grad av uppmärksamhet.

Är märket beskrivande?

Invändaren har anfört att MER HALLOWEEN FÖR PENGARNA är beskrivande för de omfattade tjänsternas värde då det anger att en vara eller tjänst är billigare än en annan eller att valet av en vara eller en tjänst framför en annan är mer kostnadseffektivt. PRV konstaterar att, eftersom halloweenfirandet numera i Sverige får anses vara etablerat,

kommer märket i sin helhet att ge omsättningskretsen uppfattningen att den som köper och nyttjar tjänsterna på något sätt erhåller mer av högtiden för pengarna. I detta fall är dock HALLOWEEN inget begrepp som direkt kan associeras till en vara eller till någon av de aktuella tjänsterna i klass 35. Därmed kan inte heller märket beskriva tjänsternas värde eller ange att en vara eller tjänst är billigare än en annan eller att valet av en vara eller en tjänst framför en annan är mer kostnadseffektivt. Märket kan därmed inte anses vara beskrivande för de aktuella tjänsterna.

Är märket en sedvanlig beteckning?

Enligt invändaren är uttrycken "mer för pengarna" respektive "mer XX för pengarna" vanligt förekommande i både dagligt tal, marknadsföring och redaktionella texter för just angivande av en varas eller en tjänsts värde relativt andra varor och tjänster. Invändaren menar vidare att uttrycken har något av en unik roll i språket som måste hållas fri för invändarens och andras användning och att om monopolisering av dessa uttryck godkänns leder det till en omotiverad och absolut inskränkning i andra aktörers möjlighet att använda uttrycken för att påvisa en sådan skillnad i pris och värde. Invändaren har även bifogat ett antal exempel hämtade från Internet där uttrycket "mer jul för pengarna" används i annonser och marknadsföring av olika aktörer.

Ensamrätten till MER HALLOWEEN FÖR PENGARNA medför inte i sig en monopolisering av uttrycket "mer för pengarna", vilket innebär att det inte inskränker andra aktörers möjlighet att använda uttrycket i marknadsföring och redaktionella texter för att ange en varas eller en tjänsts värde relativt andra varor och tjänster. Angående det material som invändaren bifogat visar det hur fyra olika näringsidkare använder begreppet "mer jul för pengarna" i sin marknadsföring. Även om både halloween och jul är högtider visar inte dessa få exempel huruvida MER HALLOWEEN FÖR PENGARNA alls används som ett uttryck i marknadsföring och redaktionella texter för att ange en varas eller en tjänsts värde relativt andra varor och tjänster. PRV finner här att invändaren inte har styrkt att MER HALLOWEEN FÖR PENGARNA utgör en sedvanlig beteckning för de aktuella tjänsterna.

Har märket särskiljningsförmåga?

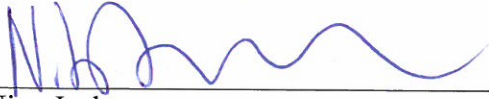
Det allmänintresse som ligger bakom kravet på särskiljningsförmåga sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (jfr EU-domstolens dom i mål C- 329/02 P, "SAT.2", punkt 23 och 27, samt i mål C-37/03 P, "BIOID", punkt 60).

Eftersom HALLOWEEN, som redan konstaterats, inte är ett begrepp som direkt kan associeras till någon vara eller tjänst, gör PRV bedömningen att det nu aktuella varumärket har ett tillräckligt mått av originalitet samt ger upphov till en tankeprocess hos omsättningskretsen som medför att märket är suggestivt och därmed särskiljande. Varumärkets grundläggande funktion, nämligen att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung är därmed uppfylld.

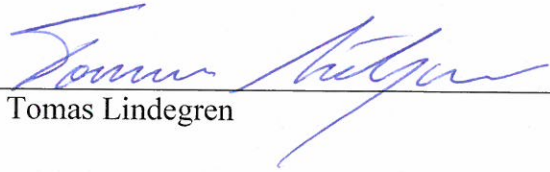
Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat den

19 JUN 2014



Nina Isaksson



Tomas Lindegren

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.