

Varumärkesansökan nr 2013/08106

Juristbyrån i Växjö AB

Box 505
351 06 Växjö

SÖKANDE

Juristbyrån i Växjö AB
Box 505
351 06 Växjö

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 varumärket WWW.JURISTBYRAN.SE avseende följande tjänster:

Klass 36: Personliga försäkringstjänster avseende juridisk rådgivning.

Klass 45: Juridisk rådgivning; juridisk rådgivning avseende skydd av immaterialrätter; professionell juridisk rådgivning rörande franchising; rådgivningstjänster avseende konsumenträttigheter [juridisk rådgivning].

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är beskrivande och att det saknar erforderlig särskiljningsförmåga för samtliga tjänster i klasserna 36 och 45.

Sökanden har i huvudsak anfört att märket har genom inarbetning förvärvat särskiljningsförmåga genom sin varumärkesregistrering §JURISTBYRÅN I VÄXJÖ med registreringsnummer 386372. Vidare har sökanden anfört att det sökta märket har använts under en 10-årsperiod med olika toppdomäner.

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.

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.

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).

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:s BEDÖMNING

Det sökta märket består av lydelsen WWW.JURISTBYRAN.SE. Bokstanskombinationerna WWW samt .SE anger endast att tjänsterna finns tillgängliga via internet då dessa märkesdelar är väsentliga delar för en internetadress. Orddelen JURISTBYRAN tillsammans med övriga delar i märket uppfattas såsom JURISTBYRÅN då det är vanligt förekommande att man i internetadresser byter ut ÅÄÖ mot AAO för att anpassa adressen till de flesta webbläsarna.

I förhållande till de tjänster ansökan avser anger lydelsen att tjänsterna utförs av personer som yrkesmässigt ägnar sig åt juridik via en avdelning som sköter denna typ av tjänster. Följaktligen finns ett sådant direkt och konkret samband mellan märkesorden och de tjänster ansökan avser att märket är att beteckna som beskrivande.

Det sökanden har anfört samt hänvisat till i svaromålen kan heller inte anses visa att det sökta märket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

Hinder mot att registrera märket föreligger därför beträffande samtliga tjänster det avser.

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

Beslutat 2014-12-15

Lena Thörnros

Camilla Brandt

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.