

Varumärkesansökan nr 2014/06070

Onemop International AB
Klubbvägen 5
182 57 Danderyd

SÖKANDE

Onemop International AB
Klubbvägen 5
182 57 Danderyd

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 ONEMOP avseende följande varor:

Klass 21: Redskap, moppar, torkdukar.

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

Sökanden har i huvudsak anfört att det sökta märket består av ett fantasiord som antyder att det är en mopp i ett stycke. Ett tydligt exempel på den engelska lydelsen av ordet "ONE" i en hopskrivning är den populära overallen från Norge som heter ONEPIECE. Här syftar man inte på att man erbjuder en(st) overall utan syftningen är att det är ett plagg i ett stycke. Denna syftning är exakt samma som i vårt märke ONEMOP. Engelskan skiljer sig tydligt från svenskan i detta avseende. ONEMOP är en textil mopp som tillverkas i en patenterad process i ett stycke. Att slå ihop två ord till ett sammansatt ord betyder inte att det sammansatta ordet betyder samma sak som de två separata orden.

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.

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 ONEMOPP består av en sammansättning av orden ONE och MOP. Dessa ord kan var för sig användas för att beskriva de varor som märket avser. Märkesorden kan inte heller anses samverka på ett sådant sätt att deras distinktivitet förstärks i den nu aktuella sammansättningen.

Det bör noteras att det för tillämpningen av 2 kap 5 § andra stycket 1 varumärkeslagen är tillräckligt att en av ordets betydelser är beskrivande jfr EU-domstolens dom i mål C-191/01, ”DOUBLEMINT”, punkt 32 samt i mål C-363/99, ”POSTKANTOOR”, punkt 97.

Vad sökanden anfört om ordets övriga betydelser förändrar följaktligen inte PRV:s bedömning att märket är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga. Hinder mot att registrera märket föreligger därför beträffande samtliga varor det avser.

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

Beslutat 2015-08-31

Camilla Brandt

Eva Zamel

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.