

AVSLAGSBESLUT

Nationell varumärkesansökan avslås delvis
Varumärkesansökan nr 2013/03935
Er referens: ipq5123

IPQ IP Specialists AB
Mailbox 550
114 11 Stockholm

SÖKANDE

Best of Brands i Stockholm AB
Järnvägsgatan 11
131 54 Nacka

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 och tjänster:

Klass 16: Trycksaker; tidningar; tidskrifter; nyhetsbrev; annonstavlor av papper och kartong; broschyrer; dekalering.

Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader

Klass 35: Återförsäljning av kläder, detaljhandels- och grossistförsäljning av kläder, klädesaccessoarer och väskor via internet.

Följaktligen ska märket registreras för resterande tjänster, nämligen för:

Klass 35: Reklam- och annonsverksamhet; spridning av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter; utdelning av varuprover; utställningar för kommersiellt- och reklamändamål; sales promotiontjänster och konsumentinformation on-line.

Klass 36: Utställande av presentkort och presentcheckar.

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om registrering av varumärket BEST OF BRANDS för varor och tjänster i klasserna 16, 25, 35 och 36. För fullständig varu- och tjänsteförteckning se bilaga.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket saknar erforderlig särskiljningsförmåga för samtliga varor i klasserna 16 och 25 samt för vissa tjänster i klass 35.

Sökanden har i huvudsak anfört att märket är suggestivt men inte beskrivande samt att det har en inneboende särskiljningsförmåga. De i varumärket ingående orden är varken generiska eller beskrivande för de varor och tjänster som ansökan omfattar. Sökanden anför vidare att om PRV vidhåller att märket inte har en inneboende särskiljningsförmåga så ska märket i alla fall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga genom omfattande användning.

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).

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 BEST OF BRANDS, som bland annat har betydelsen *det bästa av märken*. I förhållande till samtliga varor ansökan avser i klass 16 och 25 har märket sådan innebörd att det inte utan vidare framstår som en särskiljande beteckning för en viss näringsidkares varor. I förhållande till tjänsterna återförsäljning av kläder; detaljhandels- och grossistförsäljning av kläder, klädesaccessoarer och väskor via internet i klass 35 anger

lydelsen endast tjänsternas art och kvalitet. Följaktligen finns ett sådant direkt och konkret samband mellan märkesordet och nyssnämnda varor och tjänster ansökan avser att märket är att beteckna som beskrivande.

Eftersom det nu aktuella varumärket har en beskrivande innebörd i förhållande till samtliga varor i klass 16 och 25 samt tjänsterna återförsäljning av kläder; detaljhandels- och grossistförsäljning av kläder, klädesaccessoarer och väskor via internet i klass 35, 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 i förhållande till nyssnämnda varor och tjänster.

Fråga är då om märket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga.

Vid prövningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga ska en helhetsbedömning göras av alla omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel för de varor det avser. Hänsyn kan därvid tas till bl.a. den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens dom i mål C-108/97 och C-109/97, "CHIEMSEE", punkterna 49 och 51).

Omsättningskretsen för de varor och tjänster som ansökan avser utgörs av konsumenter som eftersöker märkeskläder och klädesaccessoarer i Sverige samt leverantörer av sådana varor.

PRV konstaterar att det material som ingivits, bl.a. i form av tidningsartiklar, katalog från Best of Brands, reklammaterial och inarbetningsintyg från olika företag visserligen innehåller uppgifter om att märket använts vid annonsering och att hyresvärdar, konsulter inom arkitektur-, fastighets- och stadsutveckling samt leverantörer till sökanden intygar att de anser att märket är ett känt och inarbetat varumärke för de varor och tjänster som framgår av ansökan. Materialet visar dock inte hur stor del av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett särskiljande kännetecken.

Med hänsyn härtill finner PRV att det inte finns tillräckligt stöd för slutsatsen att märket förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga i förhållande till samtliga varor i klass 16 och 25 samt för tjänsterna återförsäljning av kläder; detaljhandels- och grossistförsäljning av kläder, klädesaccessoarer och väskor via internet i klass 35.

Hinder mot att registrera märket föreligger därför beträffande de ovannämnda varorna och tjänsterna i klasserna 16, 25 och 35.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås delvis.

Beslutat den 2015-08-03

Magnus Ahlgren

Monika Nowicka

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.

Ny ansökan

Ansökningsnummer: 2013/03935 **Ingivningsdatum:** 2013-05-28

Lydelse: BEST OF BRANDS

Märkestyp: Ordmärke

Kunds referens: ipq5123

Innehavare: **Best of Brands i Stockholm AB**
Järväggsgatan 11, 131 54 Nacka, Sverige. Orgnr: 556083-0787

Ombud: **IPQ IP Specialists AB**
Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige. Orgnr: 556484-0287

Varor och tjänster:

- 16: Trycksaker; tidningar; tidskrifter; nyhetsbrev; annonstavlor av papper och kartong; broschyrer; dekaler.
- 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
- 35: Återförsäljning av kläder; reklam- och annonsverksamhet; spridning av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter; utdelning av varuprover; utställning ar för kommersiellt- och reklamändamål; sales promotiontjänster; konsumentinformation on-line; detaljhandels- och grossistförsäljning av kläder, klädesaccessoarer och väskor via internet.
- 36: Utställande av presentkort och presentcheckar.