

Varumärkesansökan nr 2014/07149

Advokatfirman Vinge Aktiebolag
Box 1703
111 87 Stockholm

SÖKANDE

Barnfonden Insamlingsstiftelse
Box 4100
203 12 Malmö

OMBUD

Advokatfirman Vinge Aktiebolag
Box 1703
111 87 Stockholm

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 varumärkesregistrering av märket BARNFONDEN, återgivet nedan, för penninginsamling för välgörande ändamål; anordnande av finansiering av personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå individuella behov, nämligen att ge tillgång till utbildning och rent vatten, klass 36. Märket utförs i grönt.

BARNFONDEN

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

Sökanden har i huvudsak anfört att Barnfonden genom landsomfattande marknadsföring i både tidningar, radio, tv, sociala medier, på internet och genom adresserad direktreklam till befintliga och potentiella bidragsgivare, men även genom samarbeten med andra välgörenhetsorganisationer och företagsgivare, skapat ett varumärke som förvärvat en hög grad av särskiljningsförmåga. Som bevis på detta har ingetts faddertidningar, brev, informationsblad, tackkort och julkort till faddrar och potentiella bidragsgivare, tryckt marknadsföringsmaterial, verksamhetsberättelse och årsredovisning från 2014 och "Annual Sponsor Report" från 2014. Materialet omfattar tiden 1992-2014.

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.

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

Det sökta märket består av lydelsen BARNFONDEN i visst figurativt utförande. Fond har betydelsen egendom eller kapital som reserverats för ngt bestämt syfte (Nationalencyklopedin, nätupplagan, åtkomst 2016-01-26).

I relation till de sökta tjänsterna anger märket att dessa handlar om fondering av medel till förmån för barn. Sambandet mellan märket och de sökta tjänsterna är direkt och konkret på ett sätt som får omsättningskretsen att omedelbart uppfatta att märket utgör en beskrivning av dessa. Märket saknar därmed ursprunglig särskiljningsförmåga. Märket har inte heller så utpräglat utförande att det är ett figurmärke.

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 bland annat 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 tjänster som ansökan avser utgörs av konsumenter i allmänhet.

PRV konstaterar att det material som ingivits, visserligen innehåller uppgifter om att märket använts vid annonsering etc. Materialet visar dock inte till exempel vilken marknadsandel varumärket innehar, med vilken geografisk spridning detta har marknadsförts, eller 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 de tjänster som ansökan avser. 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 2016-01-27

Eva Zamel

Hans Nordlund

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.