

Varumärkesansökan nr 2014/04407

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

SÖKANDE

Svenska Poolfabriken i Luleå AB
Box 50009
973 21 Luleå

OMBUD

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 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 registrering av varumärket SVENSKA POOLFABRIKEN avseende följande varor och tjänster:

- Klass 1: Kemiska produkter för rengöring och rening av vatten i swimmingpooler och spabad.
- Klass 6: Swimmingpooler (av metall); pooltillbehör av metal, nämligen poolstommar, stegar, trappor bräddavlopp, poolöverdrag och pooltak, rör, kopplingar, kulventiler, skarvmuffar.
- Klass 11: Pooler och spabad samt delar och komponenter därtill; poolbelysning samt delar och komponenter därtill; jet stream aggregat för pooler samt delar och komponenter därtill; vattenbehandlings- och vattenrengöringsapparater för pooler och spa (reningsverk); pool- och spavärmare, poolvärmepumpar, elvärmare och värmeväxlare och solfångare för uppvärmning samt delar och komponenter därtill.
- Klass 19: Swimmingpooler (ej av metall); pooltillbehör (ej av metal), nämligen poolstommar, poolliner, trappor, bräddavlopp, poolöverdrag och pooltak, bottenmattor, rör, kopplingar, kulventiler, skarvmuffar.
- Klass 37: Service-, support-, underhålls- och installationstjänster avseende swimmingpooler, bubbelpooler och spabad.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är beskrivande och att det saknar erforderlig särskiljningsförmåga för samtliga varor och tjänster i klasserna 1, 6, 11, 19 och 37.

Sökanden bestrider hinder och anför i huvudsak följande. Svenska Poolfabriken startades 1989 och varumärket har marknadsförts sedan dess. Sökanden bifogar årsredovisningar från 2001 till 2014 för att styrka att varumärket har förvärvat en utökad särskiljningsförmåga genom 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).

PRV:s BEDÖMNING

Märkesordet SVENSKA POOLFABRIKEN består av adjektivet SVENSKA som endast anger varornas/tjänsternas geografiska ursprung samt en sammansättning av orden POOL och FABRIKEN. Enligt Nationalencyklopedins svenska ordbok betyder ”pool” bland annat *simbassäng* och ”fabrik” betyder *industriell anläggning för produktion av varor* (www.ne.se, åtkomst 2015-07-13). Begreppet POOLFABRIKEN anger därmed varornas och tjänsternas beskaffenhet i förhållande till samtliga sökta varor och tjänster, nämligen att varorna/tjänsterna tillverkas/tillhandahålls av en fabrik inom branschen för pooler. Följaktligen finns ett sådant direkt och konkret samband mellan märkesordet och de 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 och tjänster som ansökan avser, 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

Bifogat material bevisar inte med nödvändig tydlighet att märket genom användning har kommit att uppfattas som ett kännetecken i omsättningskretsen. Märket har således inte heller förvärvat särskiljningsförmåga.

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

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

Beslutat 2016-02-11

Sara Dahlberg

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.