

Nationell varumärkesansökan avslås delvis

Varumärkesansökan nr 2013/00807

Er referens: T41300523SE00 BEL/MDE

Zacco Sweden AB

P.O. Box 5581

114 85 Stockholm

SÖKANDE

IQ-initiativet AB

Box 3675

103 59 Stockholm

OMBUD

Zacco Sweden AB

P.O. Box 5581

114 85 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 och informationsmaterial; böcker, nyhetstidningar, veckotidningar, prospekt; pappersmedier för instruktion och undervisning/utbildning.

Klass 41: Undervisning/utbildning och anordnande av konferenser; undervisning/utbildning, avseende ungdomar och alkohol.

Följaktligen ska märket registreras för resterande varor och tjänster, nämligen för:

Klass 16: Skrivmateriel; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klichéer; plastmaterial för emballering, nämligen säckar, påsar, film och folier; förpackningspåsar och -väskor av papper.

Klass 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker.

Klass 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

Klass 35: Annons- och reklamverksamhet.

Klass 45: Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov i form av sociala möten och nätverksverksamhet speciellt genom internetplatser; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov i form av sociala möten och nätverksverksamhet som gör det möjligt att dela information, fotografier, audio- och videoinnehåll,

utbyta åsikter, ståndpunkter och reaktioner och eventuellt skapa virtuella gemenskaper; Personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov.

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om registrering av varumärket TONÅRSPARLÖREN avseende följande varor och tjänster:

- Klass 16: Trycksaker och informationsmaterial; böcker, nyhetstidningar, veckotidningar, prospekt; pappersmedier för instruktion och undervisning/utbildning; skrivmateriel; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klichéer; plastmaterial för emballering, nämligen säckar, påsar, film och folier; förpackningspåsar och väskor av papper.
- Klass 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker.
- Klass 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).
- Klass 35: Annons- och reklamverksamhet.
- Klass 41: Undervisning/utbildning och anordnande av konferenser; undervisning/utbildning, avseende ungdomar och alkohol.
- Klass 45: Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov i form av sociala möten och nätverksverksamhet speciellt genom internetplatser; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov i form av sociala möten och nätverksverksamhet som gör det möjligt att dela information, fotografier, audio- och videoinnehåll, utbyta åsikter, ståndpunkter och reaktioner och eventuellt skapa virtuella gemenskaper; Personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är beskrivande och att det saknar erforderlig särskiljningsförmåga för vissa varor i klass 16 samt samtliga tjänster i klass 41.

Sökanden har i huvudsak anfört att märket är en titel av en handbok för tonårsföräldrar med syftet att ge råd och tips om ungdomar och alkohol. Bokens nya utgåvor skickas hem till föräldrar vars barn fyllt 14. Titeln har funnits i 12 år och har blivit välkänd och mycket uppskattad bland föräldrar och samhällsaktörer. Märket har genom användning förvärvat särskiljningsförmåga inom den omsättningskretsen som den vänder sig till. Det framgår från IQs undersökning att boken nådde fram till mer än 93 000 tonårsföräldrar. Det kan konstateras även att 93 % av omsättningskretsen har sett eller hört om boken i 2013. Det föreligger således tillräckligt kännedom om TONÅRSPARLÖREN i omsättningskretsen för att begreppet ska anses utgöra ett inarbetat varumärke för alla varor och tjänster i klasserna 16 och 41.

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

Är märket beskrivande?

Märkesordet TONÅRSPARLÖREN består av en sammansättning av orden TONÅR och PARLÖR. TONÅR är ett ord som beskriver en åldersgrupp av ungdomar från 13 till 19 år, medan ordet PARLÖR avser mindre två- eller flerspråkig ordbok för praktiskt bruk (jfr Nationalencyklopedin, internet upplaga, åtkomst 2016-04-20).

I förhållande till vissa varor från klass 16, nämligen trycksaker och informationsmaterial; böcker, nyhetstidningar, veckotidningar, prospekt; pappersmedier för instruktion och undervisning/utbildning (instruktion/information) samt samtliga tjänster som märkt omfattar i klass 41 anger lydelsen TONÅRSPARLÖREN sökta varors art och målgrupp samt tjänsters

syfte och inriktning. Följaktligen finns ett sådant direkt och konkret samband mellan märkesordet och nyssnämnda varor och tjänster att märket är att beteckna som beskrivande.

Märkesorden kan inte heller anses samverka på ett sådant sätt att deras distinktivitet förstärks i den nu aktuella sammansättningen, jfr EU-domstolens dom i mål C-265/00, "BIOMILD", punkterna 41 och 43 samt i C-363/99, "POSTKANTOOR", punkterna 100 och 104.

Inarbetning?

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 föräldrar med barn i tonåren.

PRV konstaterar att det material som ingivits, bl.a. i form av IQ rapport 2013, slutrapport INFA 2011/187 samt undersökning genomförd av Xtreme maj 2015, innehåller uppgifter om att begreppet är välkänd men bara bland de föräldrarna som fått boken hemskickad.

Endast en rapport genomförd av Xtreme Business Insight i oktober 2015 avseende kännedom av tre produkter bl.a. Tonårsparlören innehåller korrekt urval och antal av respondenter, nämligen totalt 1015 personer, både män och kvinnor i ålder mellan 15 – 65. Denna rapport visar dock att bara 17 % av respondenterna har sett, använt eller varit i kontakt med Tonårsparlören. Nästföljande 23 % bara hört talas om men vet inte riktigt vad det är och 60 % har aldrig hört talas om Tonårsparlören. Utifrån resultat av denna rapport kan konstateras att det inte föreligger tillräckligt kännedom om det sökta märket i omsättningskretsen dvs. föräldrar med barn i tonåren.

Med hänsyn härtill finner PRV att det inte finns tillräckligt stöd för slutsatsen att märket förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga i förhållande till vissa varor i klass 16 samt samtliga varor i klass 41.

Hinder mot att registrera märket föreligger därför beträffande de ovannämnda varorna och tjänsterna i klasserna 16 och 41.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås delvis.

Beslutat den 2016-04-21

Katy Lundqvist

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.