

# Administrativ praxis - varumärke

AIPPI 2018

PMÖÄ 8938-16 (SOUNDFELT)

2017-07-03

## **SOUNDFELT (ordmärke)**

*Klass 17:* Väv gjord av polyester för användning som isoleringsmaterial; polyesterfleece för värmeisolering; polyesterfleece för ljudisolering; polyester; ark av polyester [ej för inslagning eller förpackning].

*Klass 22:* Polyestervadd; polyesterfibrer; stoppningsmaterial av polyesterfibrer.

*Klass 24:* Polyestertextilier; tyger gjorda från polyester, ej för isolering.

### **PRV:**

- Naturlig ordbildning och kan bland annat översättas till ordet LJUDFILT (jfr Norstedts engelska ordbok, nätupplagan 2015-11-13).
- Märket är beskrivande och saknar därmed särskiljningsförmåga
- Avslag (helt).

## PMD (2016-09-29)

- Ej vedertaget uttryck i det engelska språket (inte heller "ljudfilt" på SV)
- Beskrivande för *polyesterfleece för ljudisolering* (klass 17)
- Att varumärket består av en sammansättning av två ord som i sig inte har en vedertagen innebörd innebär inte att det förlorar sin beskrivande karaktär, jfr PBR:s i mål nr 07-305 med hänvisningar.
- Närmast suggestivt för övriga varor (inkl. polyester; ark av polyester [ej för inslagning eller förpackning]) i klass 17.

## PRV:s överklagande

- Beslutet ska upphävas såvitt avser resterande varor i klass 17
- Fel att godkänna för en bredare varukategori (t.ex. innefattar varuslagen *polyester* samt *ark av polyester* material för ljudisolering)
- Beslutet är motsägelsefullt och åsidosätter det allmänintresse som ligger till grund för 1 kap 5 § 2 stycket 1 punkten VML
- Bristande motivering ("närmast suggestivt")

## PMÖD (2016-09-29)

- Anslutningsöverklagande ej möjligt efter överklagandetidens utgång (7 och 16 §§ ÄL)
- Nytt argument om förvärvad särskiljningsförmåga avvisas
- Två separata registreringshinder, jfr DIR – VML ska tolkas direktivkonformt.
- Även nybildade ordkombinationer anses beskrivande om det inte finns en tydlig skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av dess beståndsdelar (C-383/99 P, Baby-Dry samt C-265/00, Biomild, och C-363/99, Postkantoor)

- Inte ett känt uttryck för att beskriva material av aktuellt slag eller ange deras väsentliga egenskaper
- SOUNDFELT är en sammansatt språklig form som, om den alls förekommer, är mycket ovanlig i engelska språket)
- Det sammanskrivna ordet kan därför inte anses ha en deskriptiv karaktär. (Se särskilt EU-domstolens dom, Babydry, p. 44–45)

”Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning ter sig ordkombinationen SOUNDFELT, i likhet med EU-domstolens bedömning av ordkombinationen Baby-dry, som en språklig nyskapelse. Det sammanslagna ordet SOUNDFELT ger ett helhetsintryck som på ett avgörande sätt distanserar sig från betydelsen av delarna var för sig.”



”Det finns alltså inte skäl att vägra registrering för dessa varuslag, trots att de även omfattar akustiska isoleringsmaterial.”

# Slutsatser

- 4.1.b / 4.1.c
- Håller jämförelsen med baby-dry? (jfr. sound card, sound effect, sound engineer, sound system, sound mixer, soundbar, soundboard, soundbox)
- Prövades rätt fråga?
- Ingen ändring av praxis, jfr BIOMILD, DOUBLEMINT, POSTKANTOOR
- Viss risk för "felaktiga" tolkningar

PMÖÄ 9778-16 (ROSLAGSÖL)

## ROSLAGSÖL

Klass 32: Ale, öl och alkoholfria drycker

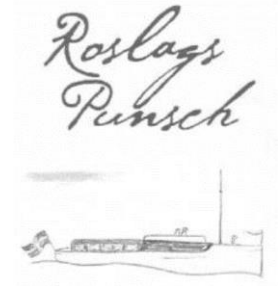


Klass 33: Alkoholhaltiga drycker

PRV:

Liknande varor. Båda märkena inleds med det särskiljande ordet ROSLAGS, som är minnesvärt, särskilt om man beaktar hur märkena kommer att efterfrågas. Avslag (helt).

# PMD (2016-10-24)



- Låg grad av varuslagslikhet
- Disclaimer för ROSLAGS PUNSCH; orden kan dock beaktas vid förväxlingsbedömningen eftersom de kan påverka det motanförda märkets helhetsintryck och därmed skyddsomfång (jfr Wessman, Varumärkeslagen, Zeteo, kommentaren till 2 kap. 12 §)
- Visuell skillnad
- Viss fonetisk likhet
- "(..) en geografisk benämning och en allmän benämning på varornas art - får anses ha en begränsad särskiljningsförmåga och inte bidra i någon större mån till helhetsintrycket"
- Ingen risk för förväxling - återförvisat

# PRV:s överklagande

- Särskiljningsförmågan hos ROSLAGS eller ROSLAGSÖL är av normalgraden
- Märkena har samma uppbyggnad (ROSLAGS + beskrivande)
- Visuella, fonetiska och konceptuella likheter
- PMD har lagt för stor vikt vid det visuella (som inte är dominant)
- Disclaimerns betydelse framgår ej av motiveringen

# PMÖD - C-705/17

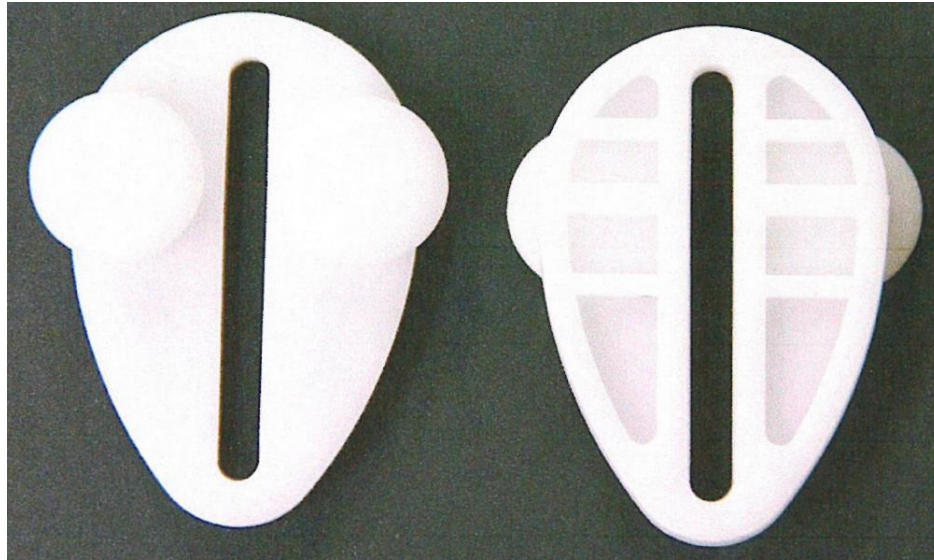
Begäran om förhandsavgörande (EUD):

- I. Ska artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet tolkas så att den helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer som ska göras vid en förväxlingsbedömning får påverkas av att en beståndsdel av varumärket uttryckligen har undantagits skydd vid registreringen, dvs. av att en så kallad disclaimer antecknats vid registreringen?
- II. Om svaret på fråga I är ja; får disclaimern i sådant fall påverka helhetsbedömningen på så sätt att den behöriga myndigheten beaktar beståndsdelen i fråga men ger den en mer begränsad betydelse på så sätt att den inte anses ha särskiljningsförmåga, även om beståndsdelen de facto skulle vara särskiljande och framträdande i det äldre varumärket?
- III. Om svaret på fråga I är ja och svaret på fråga II är nej; får disclaimern ändå påverka helhetsbedömningen på något annat sätt?

PMÖÄ 2389-17 (Tavelkrok)

2017-12-15





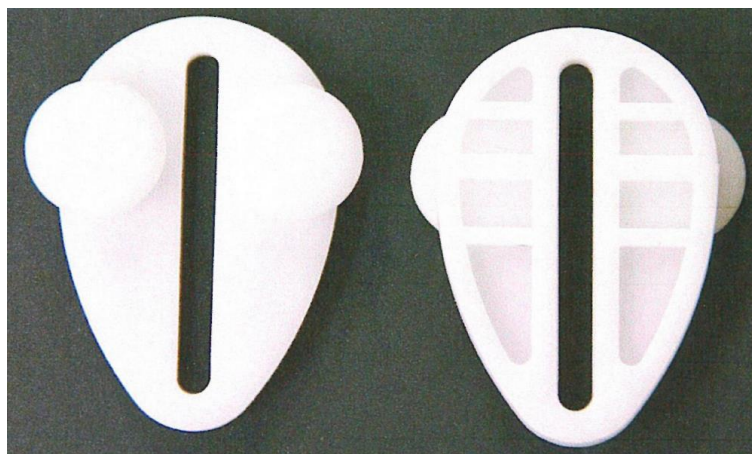
Klass 20: Justerbara tavelkrokar i plast.

PRV/PMD:

- Även om tavelkroken skiljer sig från andra tavelkrokar kan den inte anses avvika i betydande mån från normen eller från vad som förekommer på den aktuella marknaden.
- Saknar särskiljningsförmåga

## PMÖD (2016-09-29)

- Saknas lagstöd för att ålägga PRV att ge in en utredning
- Registreringshinder som specifikt avser formen ska prövas först (se t.ex. C-218/01, Henkel, p. 36 och C-215/14, Nestlé, p. 40)
- Rättslig bedömning som får göras av PMÖD *ex officio*



### **Väsentliga särdrag**

Avsmalnande platt oval med två runda knoppar, mellan vilka en skåra löper genom ovalen.

### **Teknisk funktion**

Platta: Fäste för knopparna/skruv

Knoppar: Primära ändamålet är att uppnå en väl fungerande och /skåra justerbar hänganordning för tavlor

- Samtliga väsentliga särdrag mot en teknisk funktion hos varan (hinder)
- Saknar betydelse att de tekniskt betingade beståndsdelarna, sedda tillsammans, skapar en dekorativ effekt (se Tribunalens dom T-164/11, Reddig, p. 40)
- Saknas därmed anledning att pröva om varumärket har särskiljningsförmåga
- Kan ej överklagas (ventil)

# PMÄ 10786-16 (O'BOY ./ OH BOY! OBERTO )

## Likhet mellan livsmedel (klass 30) och utskänkning (klass 43)?

- Tidigare praxis ifrågasätts (se t.ex. PBR i mål nr 98-244 (JUNIBACKEN), 11-169 (LATIN SUNSET) samt 11-202 (EAT FOOD FACTORY))
- Omständigheten att mat och dryck konsumeras på en restaurang är inte tillräcklig
- Likhet förutsätter att varorna kan tillhandahållas för direkt konsumtion och kan erbjudas av restauranger under eget märke.
- Konsumenten kan då uppfatta att ett och samma företag ansvarar för tillverkningen av varorna och erbjuder tjänsten
- Samma försäljningsställen och samma omsättningskrets

Utskänkning, catering, restaurangverksamhet (klass 43)

*Likhet med:*

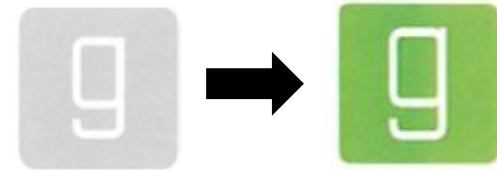
Drickchoklad, kakao- och chokladbaserade drycker samt preparat för framställning av sådana drycker, choklad, praliner, icke-medicinska konfektyrer, särskilt socker- och chokladkonfekt, rån, kex, kakor, musli, spannmålskakor, spannmålssnacks, cornflakes, glass, desserter, frusen yoghurt och frysta sorbeter (klass 30)

*Ej likhet med:*

Kakao, spannmål och näringspreparat tillverkade av spannmål (klass 30).

# PMÄ 3500-17 (G i figur)

**Märkesändring enligt 2 kap. 2 § VML**



- Tveksamt om ett svart/vitt märke täcker in alla färger (T-623/11, p. 36-39)
- Oaktat skyddsomfånget måste prövningen ske utifrån 2:2 VML
- Av förarbeten och praxis följer att det är en förhållandevis sträng bedömning (prop. 1960:167 s. 135 samt rättsfallen HFD 2012 ref. 49 och RÅ 1987 ref. 150)
- Den nu begärda ändringen till grönt och vitt innebär inte oväsentlig visuell skillnad som påverkar varumärkets helhetsintryck (ej tillåten ändring)
- Överklagad