



Mål nr 05-007
Int. Reg. 715.958

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

BESLUT

meddelat 2008-05-07 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Theben AG

Ombud: Christian von Rennenkampff
Christian von Rennenkampff Patentbyrå AB

Motpart: Luna AB

Ombud: Nils-Erik Folemark och Ulrika Axelsson
Cegumark AB

Målet gäller: Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen LUNA.

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärslätten undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan om giltighet åter till Patentverket för erforderlig behandling.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Linnégatan 87 D	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

I en underrättelse till Patentverket daterad den 5 augusti 1999 meddelade Internationella byrån att Theben AG (tidigare THEBEN-WERK Zeitautomatik GmbH) begärt att bolagets internationella registrering av varumärket LUNA, skulle gälla i Sverige för ”Switches for household and similar fixed electrical installations, namely twilight switches and motion detectors” i klass 9. I ett besked till Internationella byrån daterat den 1 december 2000 meddelade verket att det enligt dess mening fanns hinder mot att den internationella registreringen blev gällande i Sverige på grund av att Thebens varumärke var förväxlingsbart med bl.a. det svenska nationella varumärket 184 646 LUNA, registrerat med en varuförteckning omfattande bl.a. ”elektriska (även radiotekniska) apparater och instrument” i klass 9. Sedan Theben vidhållit sin begäran om giltighet i Sverige och Patentverket frånfällt sin ståndpunkt att det förelåg hinder mot giltighet här i landet kungjorde Patentverket den 14 februari 2003 underrättelsen från Internationella byrån.

Luna AB framställde den 11 april 2003 invändning mot att Thebens internationella registrering skulle bli gällande i Sverige. Till stöd för sin invändning åberopade Luna att det internationella varumärket LUNA var förväxlingsbart med bl.a. det nationella varumärket 184 646 LUNA samt anförde att LUNA var väl ansett för verktyg och maskiner, inbegripet, som det får förstås, elektriska ”produkter”. Luna anförde därvid bl.a. att det internationella varumärket var identiskt med det nationella samt att de varor som det internationella varumärket avsåg var identiska med de ”elektriska apparater och instrument” i klass 9 som det nationella märkets varuförteckning omfattade.

Theben bestred invändningen. – Till stöd för sitt bestridande anförde Theben bl.a. att dess internationella varumärke inte var förväxlingsbart med det nyssnämnda nationella varumärket LUNA. Theben anförde därvid att de varor som det internationella varumärket avsåg inte liknade dem som det nationella avsåg.

I det överklagade avgörandet, den 4 november 2004, beslutade Patentverket att den internationella registreringen inte skulle gälla i Sverige. Patentverket fann i beslutet att det inte var visat att det motanförla, nationella varumärket 184 646 LUNA var väl ansett för sådana verktyg och maskiner som det avsåg. Verket konstaterade dock att det internationella varumärket LUNA var identiskt med bl.a. det ovannämnda nationella varumärket LUNA. Vidare fann verket att det internationella märket avsåg varor som liknade dem som det nationella omfattade, ”elektriska apparater och instrument” i klass 9. Och vid en helhetsbedömning fann verket att det internationella varumärket var förväxlingsbart med det nationella.

Patentverket rättade genom beslut den 9 februari 2005 uppgifterna i registreringen av det nationella varumärket 184 646 LUNA, bl.a. genom att i märkets varuförteckning stryka varorna ”elektriska (även radiotekniska) apparater och instrument” i klass 9. I beslutet anförde verket bl.a. att ”registreringen aldrig har omfattat dessa varor” och att de ”av förbiseende har införts”.

YRKANDEN M.M.

Theben har vidhållit sitt yrkande att den internationella registreringen av varumärket LUNA skall gälla i Sverige.

Luna har bestritt ändring.

Theben har till grund för talan åberopat att det överklagade beslutet fattats på felaktiga grunder, i det att Patentverket vid sin bedömning felaktigt utgått ifrån att den svenska nationella registreringen av varumärket 184 646 LUNA innefattat skydd för ”elektriska apparater och instrument” i klass 9.

Luna har till stöd för sin talan hållit fast vid att det internationella varumärket är förväxlingsbart med dess varumärken bestående av eller innehållande ordet LUNA samt att varumärket LUNA är väl ansett i Sverige för verktyg och maskiner, inbegripet elektriska ”produkter”. Luna har inte yttrat sig över vad Theben anför om att Patentverket bedömning vilar på felaktiga förutsättningar.

Theben har till utveckling av sin talan i frågan om förutsättningarna för verkets beslut anfört bl.a. följande. Patentverket har i avslagsbeslutet den 4 november 2004 endast motanfört motpartens svenska varumärke 184 646 LUNA avseende varorna ”Elektriska apparater och instrument”. Det har felaktigt i varumärkesregistret angivits att varumärkesregistreringen omfattat dessa varor i klass 9.

SKÄL

Patentverkets prövning av frågan om förväxling har gjorts med utgångspunkt i den oriktiga förutsättningen att registreringen av det nationella varumärket 184 646 LUNA omfattade varorna ”Elektriska (även radiotekniska) apparater och instrument”. Det skulle strida mot instansordningens princip att i Patentbesvärsrätten pröva frågan om förväxling med utgångspunkt i de varor som den registreringen numera omfattar. Det överklagade beslutet skall därför undanröjas och frågan om giltighet återförvisas till Patentverket för prövning av om de motanförda varumärkena utgör hinder mot den internationella registreringens giltighet i Sverige.

Patentbesvärsrätten erinrar om att en internationell registrering endast kan vägras giltighet i Sverige på grund av omständighet som Internationella byrån underrättats om inom den i 56 § andra stycket varumärkeslagen angivna tiden.

Per Carlson

Merit Persson

Annika Ryberg

Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)