



Mål nr 06-158  
V.ans. 02-01426

## PATENTBESVÄRSRÄTTENS

### DOM

meddelad 2007-10-25 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Munkeby Systems Aktiebolag (sökande)

Ombud: Awapatent AB

Målet gäller: Registrering av varumärket Munkeby In Control med figur.

### DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

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				

YRKANDEN M.M.

Munkeby Systems Aktiebolag har vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket MUNKEBY IN CONTROL med figur.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att det sökta märket inte är förväxlingsbart med varumärket 349 379 IN-CONTROL.

Munkeby Systems har i huvudsak anfört följande.

Det motanförda märket INCONTROL är ett rent fantasiord. Om en uppdelning av ordet skulle ske kan det göras var som helst t.ex. INCON TROL. Patentverket har utgått från att uppdelningen skall ske mellan IN och CONTROL. Det är sökandens uppfattning att om innehavaren av det motanförda märket hade lämnat in en ansökan på just "IN CONTROL" för de sökta varorna och tjänsterna, hade denna ansökan avslagits med hänvisning till att märket saknar erforderlig särskiljningsförmåga. Att då, som Patentverket gjort i detta ärende, ge innehavaren av det motanförda märket en ensamrätt till att använda det vanligt förekommande och allmänna uttrycket "in control" (ha ledningen, kontrollen, tillsynen) kan inte vara riktigt. Det finns ett frihållningsbehov vad gäller möjligheten för andra aktörer på marknaden att få använda uttrycket "in control" och det vore helt orimligt om det motanförda märkets innehavares registrering av ordet INCONTROL kan ges det breda skyddsomfång som Patentverket tycks mena.

Om man skriver "In Control" som i det sökta märket får orden en specifik innebör, nämligen att "ha kontrollen, ha tillsynen". Dessa ord i kombination får klart anses sakna särskiljningsförmåga eftersom de har en konkret betydelse på det engelska språket, vilket också var anledningen till att Munkeby Systems vid ansökan accepterade en disclaimer för dessa ord.

Vidare innehåller det sökta märket ett bildelement samt ordet Munkeby, vilket ytterligare bidrar till att utesluta förväxlingsrisk med det motanförda märket.

## DOMSKÄL

Vid bedömning av frågor om förväxling bestäms det äldre märkets skyddsomfång av dess ursprungliga och eventuellt förvärvade särskiljningsförmåga (jfr principen om känneteckenskraft). En annan sak är att det i enpartsmål normalt saknas utredning om förvärvad särskiljningsförmåga hos ett av Patentverket motanfört varumärke.

Det motanförla varumärket INCONTROL består av vad som inte kan uppfattas på annat sätt än som en sammanskrivning av det engelska uttrycket "in control" med betydelsen "ha kontroll". Uttrycket förekommer ofta i förening med ordet "of", i dess betydelse "över", och således med betydelsen "ha kontroll över".

Uttrycket kan därmed antyda att de varor och tjänster som varumärket INCONTROL avser, bl.a. "registrerade datormjukvaror och program" i klass 9, möjliggör eller underlättar kontroll i något avseende. Enligt vad utredningen visar används dock inte "in control", vare sig i dagligt engelskt eller svenskt språkbruk eller i vedertaget branschspråk, för att beskriva varor eller tjänster av detta slag.

Vid denna bedömning får uttrycket "in control" anses vara närmast suggestivt för sådana datorrelaterade varor och tjänster som de båda märkena avser. Det motanförla varumärket INCONTROL har härigenom en inte obetydlig känneteckenskraft med avseende på de varor och tjänster som det avser.

Det sökta märket MUNKEBY IN CONTROL med figur avser, som Patentverket konstaterat, varor av samma slag som det motanförla märket INCONTROL.

Vidare föreligger, som verket funnit, en likhet mellan det sökta märket och det motanförla i det att båda märkena innehåller respektive består av uttrycket "in control", även om uttrycket är sammanskrivet i det motanförla märket. Med hänsyn till denna likhet mellan en distinktiv del av det sökta märket och det äldre

märket måste Munkeby Systems märke anses vara förväxlingsbart med det motanförda.

På anförda skäl skall överklagandet lämnas utan bifall.

Per Carlson

Merit Persson  
Referent

Jeanette Bäckvall

Enhälligt