



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 11 maj 2010

Klagande

Tele2 Sverige AB, 556267-5164

Box 62, 164 94 Kista

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB

Box 770, 103 95 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket SMS-SM

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 maj 2008
angående v.ans. nr 07-07089, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Tele2 Sverige AB (Tele2) har i Patentbesvärsträtten vidhållit ansökningsen, i första hand med oförändrad tjänsteförteckning och i andra hand med en förteckning som ändrats till att avse underhållning, information, utbildning, handledning/instruktion inför tävlingar i underhållningssyfte i klass 41.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SMS-SM besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. I andra hand har bolaget, såsom det får förstås, gjort gällande att varumärket i vart fall förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

Till utveckling av talan har Tele2 anfört bl.a. följande. Det sökta märket har en suggestiv karaktär då det är uppbyggt som en ordlek med bokstäverna S och M. Utifrån hur betraktaren väljer att läsa det sökta märket kan också innebörden variera. Båda bokstavssammansättningarna har ett flertal betydelser. Att det sökta märket skulle få omsättningskretsen att relatera till det svenska mästerskapet i short message service är inte troligt. Kombinationen av bokstäverna S och M utgör därför en unik beteckning för de sökta tjänsterna. Oavsett hur man tolkar märkets lydelse står det klart att det under alla omständigheter inte anger eller beskriver egenskaper hos de sökta tjänsterna på ett trivialt eller eljest allmänt vedertaget sätt. Tele2 har använt det sökta märket sedan våren 2007 i en landsomfattande reklamkampanj för kontantkortet PARLINO. Kampanjen rönt stor uppmärksamhet och blev i år nominerad till årets kampanj av StockholmMediaAward, en av Sveriges största medietävlingar.

DOMSKÄL

Det sökta märket består av akronymen SMS-SM och kan bl.a., såsom PRV anfört, utläsas Svenskt Mästerskap i short message service. Märket är därmed i sig, såsom PRV anfört, beskrivande för sådana tävlingar i underhållningssyfte i klass 41 som omfattas av yrkandet i första hand.

Den i andra hand gjorda ändringen innehåller bl.a. tjänsterna information, utbildning, handledning/instruktion inför tävlingar och utgör

därmed en inte tillåten utvidgning av tjänsteförteckningen. Oavsett hur det förhåller sig i detta hänseende medför ändringen emellertid ingen annan bedömning när det gäller särskiljningsförmågan. Vad Tele2 anfört om användningen av märket ger inte tillräckligt stöd för att märket ska anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, och f patenträttsrådet Ulf Hallin, samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl. Enhälligt.