



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 december 2011

Klagande

Skanska AB

Ombud: GROTH & CO KB
Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket S i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 mars 2009
angående v.ans. nr 08-06327, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDE M.M.

Skanska AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket S i visst utförande i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som omfattas av ansökningen.

Skanska har till utveckling av talan, utöver vad som ärberopats i PRV, anfört bl.a. följande.

Skanska är ett mycket välkänt multinationellt företag med svenska rötter. Det grundades redan 1887 och omsätter idag 139 miljarder kr med 60 000 anställda runt om i världen. SKANSKA har sedan 1984 varit koncernens officiella kännetecken. Typsnittet till logotypen SKANSKA är speciellt framtaget för bolaget och började användas 1999. Redan då fanns det planer på att successivt börja använda enbart S symbolen som kännetecken i sig. Det är det S som används i SKANSKA som nu söks skyddat. Med den genomslagskraft som användningen av ett varumärke av ett så här pass stort multinationellt företag får torde det stå fullkomligt klart S symbolen uppfattas som ett särskiljande varumärke av allmänheten. En omständighet som är av betydelse för bedömningen av särskiljningsförmågan är att märket söks i färg. Den blå färgen är sedan lång tid förknippad med bolagets kännetecken generellt. Även en jämförelse med tidigare praxis på området stöder att PRV gjort en felaktig bedömning.

DOMSKÅL

Patentbesvärsrätten har i sin rättstillämpning bedömt att kännetecken bestående av en enstaka bokstav eller siffra i sig saknat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga, eftersom endast ett fåtal skulle kunna få ensamrätt till en enstaka bokstav eller siffra vilket i sig skulle kunna ge dem en otillbörlig konkurrensfördel, se domstolens domar i plenumålen 97-098 (RSL) och 00-244 (LC). Kännetecken som bestående av en enstaka bokstav eller siffra har dock kunnat registreras om tecknet i fråga visats

ha förvärvat särskiljningsförmåga eller om det haft ett tillräckligt särpräglad figurativt utförande.

EU-domstolen har i sin dom den 9 september 2010 i mål C-265/09 (Borco-Marken-Import Matthiesen), angående den grekiska bokstaven α , anfört att särskiljningsförmåga hos ett kännetecken som består av en enda bokstav är svårare att fastställa än hos andra ordmärken, se punkterna 37-39. Domstolen har dock inte i denna dom fäst avseende vid att skydd för ett varumärke bestående av en bokstav eller en siffra skulle kunna ge innehavaren en otillbörlig konkurrensfördel.

Den omständigheten att någon erhåller en konkurrensfördel kan med hänsyn härtill inte längre tillmätas en självständig betydelse vid bedömningen av registrerbarheten hos varumärken bestående av en enstaka bokstav eller siffra. Angående förutsättningarna för att beakta konkurrensfördelar, se vidare EU-domstolens domar den 16 december 2004 i mål C-404/02 (Nichol's) punkt 31 och den 10 mars 2011 C-51/10 P (Agencja Wydawnicza Technopol) punkt 33.

Intresset av att hålla vissa beteckningar fria beaktas emellertid genom att beteckningar som kan användas för att beskriva varor tjänster inte får registreras som varumärken, med mindre dessa förvärvat särskiljningsförmåga och därmed kommit att uppfattas som kännetecken. Angående frågan om frihållningsbehov, se EU-domstolens dom den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) punkterna 24-37, särskilt punkt 25.

Avgörande för bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett varumärke som består av en bokstav eller en siffra är därmed, liksom för andra kategorier av varumärken, om märket inom den krets till vilken det riktar sig i praktiken kan fungera som ett individualiseringsmedel för de varor det avser, se Windsurfing Chiemsee, punkt 46, samt Borco-Marken-Import Matthiesen, punkt 31 och 33, jämte däri gjorda hänvisningar.

Ledning för bedömningen kan hämtas från det förhållandet att ett varumärke som beskriver varors eller tjänsters egenskaper saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller tjänster, se EU-domstolens dom den 12 februari 2004 i mål C-265/00 (Campina Melkunie)

punkt 19. Ett varumärke kan emellertid sakna särskiljningsförmåga i förhållande till varor eller tjänster av andra skäl än att det beskrivande, se den nyssnämnda punkten. Ett sökt varumärke måste t.ex. vara ägnat att uppfattas som ett kännetecken av omsättningskretsen för att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga, se EU-domstolens dom den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01-C-55/01 (Linde m.fl.) punkt 41.

Av det anförda följer att det inte föreligger hinder mot registrering av det sökta varumärket i form av bokstaven S i ett visst utförande på de i överklagade beslutet anförda skälen, dvs. att ensamrätt normalt inte kan erhållas för en bokstav och att märket inte har ett så särpräglat utförande att det kan registreras som ett figurmärke. Avgörande är i stället om bokstaven s är beskrivande för de varor och tjänster som märket avser och, om så inte är fallet, om märket i form av bokstaven S i ett visst utförande är ägnat att uppfattas som ett kännetecken för dessa produkter.

I målet har inte framkommit att bokstaven s skulle vara artangivande eller i övrigt beskrivande för någon av de varor eller tjänster som det sökta märket avser. Det sökta märket har i och för sig en tämligen enkel utformning med bokstaven S utförd i ett kraftigt typsnitt och i en blå färg. Utformningen medför dock att bokstaven avviker från mer vanligt förekommande typsnitt. Märket kan därmed inte helt fränkännas för måga att kunna uppfattas som individualiseringsmedel.

På grund av det anförda ska det överklagade beslutet undanröjas och ansökan visas åter till PRV för erforderlig behandling.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.